

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

1. ANTECEDENTES

Nava. (2004), lo establece como aquellas ideas, hechos, datos y circunstancias que enmarcan el problema como tal, orientando al investigador en lo concerniente a informar el estado o situación en que se encuentra la problemática a estudiar.

La marca comercial ha sido objeto de estudio por diferentes autores, estableciendo criterios y doctrinas que con el paso del tiempo, van evolucionando acorde con las nuevas tendencias comerciales, paralelamente con el vínculo emocional que genera la marca en el arraigo psicológico del público consumidor.

Los siguientes trabajos u otras investigaciones a mencionar, no se refieren directamente al problema a tratar, sin embargo, son de gran ayuda documental para crear nuevos criterios en base a la problemática presentada. Igualmente, es necesario agregar que a nivel nacional, existe un déficit de material de investigación bibliográfico que sirva de soporte o punto

de partida para llevar a cabo esta tesis, por lo que se hizo necesaria la utilización de antecedente otrora, en donde se tiene a la marca notoriamente conocida y a la Decisión 486 de la CAN como principal punto de estudio.

Rondón (2008), en su conferencia de fecha 14 de noviembre de 2008 de nombre “Semejanzas y Diferencias entre el Régimen previsto en la Decisión 486 y el de la Ley de Propiedad Industrial de 1955”, explica el nuevo criterio legal que abarca la Propiedad Industrial, tras la salida de Venezuela de la CAN y la desaplicación de la Decisión 486. Rondón (2008) analizó la diferencia entre los criterios de la Decisión 486, con respecto a la Ley venezolana, así como también las consecuencias surgidas tras la desaplicación de dicha Decisión y la actuación ilegítima asumida por el SAPI.

Los criterios esgrimidos en dicha conferencia sirvieron de ayuda al investigador para determinar la protección que brinda la Ley de Propiedad Industrial a la marca notoria en Venezuela, así como también para crear criterios con respecto a las consecuencias jurídicas originadas tras la desaplicación de la Decisión 486.

Alvino (2006), en su investigación denominada “Marcas notorias: situación jurídico legal en Venezuela y su dependencia de legislaciones internacionales”, realizada y aportada al SAPI, efectuó un análisis general de las marcas comerciales desde el ámbito nacional, a través de los criterios internacionales, destacando en dicho trabajo las marcas notorias.

Asimismo realizó un análisis desde el punto de vista del derecho regulatorio interno de las marcas, es decir, de la Propiedad Industrial, la Decisión 486 de la CAN, el Convenio de Paris (1967) y los ADPIC, concluyendo que Venezuela no presenta normativa jurídica concreta con respecto a la regulación de las marcas notorias y que sus órganos de justicia ofrecen resoluciones de conflictos que no favorecen a los empresarios.

Esta investigación aportó la facilitación de definiciones y conceptos generales a la marca, el análisis de las bases legales referidas a las marcas notorias a nivel nacional e internacional, y un estudio a fondo de la Decisión 486 de la CAN.

Por su parte, Peña (2005) en su trabajo de grado titulado “Acciones del Titular de una Marca Notoria no registrada en el Marco de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones”, trabajo de grado para optar el título de magister en derecho mercantil de la universidad Dr. Rafael Beloso Chacin, estableció como objetivo general analizar las acciones atribuidas al titular de una marca notoria no registrada, de conformidad con la Decisión 486 de la CAN, enfocándose en una investigación de tipo documental, descriptiva y cualitativa; calificando el diseño de la investigación como bibliográfico no experimental.

Dicho autor pudo determinar que el titular de una marca notoria no registrada posee el derecho al uso exclusivo de la misma, según lo

establecido en los artículos 157 y 158 de la referida Decisión, creando infracciones al producirse el uso o registro no autorizado por el titular. Ante tal infracción, el titular de una marca notoria no registrada tiene el derecho de ejercer diversas acciones como el cese de uso, la cancelación o nulidad del registro de la marca idéntica o similar a la suya.

Peña (2005) concluye que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, el derecho al uso exclusivo no se obtiene con el registro, es decir, basta que el signo posea la cualidad de notoriedad en el país miembro de la CAN, para que su titular pueda impedir el uso ilegítimo de este. ésta investigación fue de ayuda para determinar y analizar con exactitud, cuales son las diversas acciones legales nacionales e internacionales que posee el titular de una marca notoria no registrada para protegerla del uso indebido y el aprovechamiento ilícito que un tercero le pueda dar.

Valero (2005), en su trabajo de grado “Principio de territorialidad de las marcas como barrera para el mercado común andino”, presentado para optar al título de magister en derecho mercantil en la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín, la cual estuvo dirigida a demostrar que el principio de territorialidad de las marcas comerciales constituye una barrera y perjuicio para el mercado común andino, examinando para esto, el principio de territorialidad nacional de las marcas dentro del mercado común andino, identificando a su vez los medios legales que pudiesen existir dentro de la

normativa de la CAN que faciliten el funcionamiento de dicho mercado, a pesar de la vigencia del principio de territorialidad de las marcas.

Valero (2005) concluye que el mercado común andino constituye un espacio para el libre transporte de bienes, servicios y personas que persiguen el desarrollo progresivo de los países miembros, garantizando derechos de establecimiento y de acceso a los comerciantes, por lo cual el mismo se vería afectado ante la imposibilidad de ofrecer la libre circulación gracias al llamado principio de territorialidad de las marcas. Para solventar este error, Valero propone la creación de un Registro Centralizado de Marca Comunitaria que ofrezca la posibilidad de registrar una misma marca para todo el territorio de la CAN.

Dicha investigación aportó la posibilidad de estudio y análisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dentro del marco de integración en el cual se encuentra constituida la misma, analizando de esta misma manera, su historia, funcionamiento y constitución, así como también las normas jurídicas que la conforman.

Gil (2004) en su investigación titulada “Análisis jurídico de las marcas notoriamente conocidas en Venezuela”, realizado para optar al título de magister en derecho mercantil de la universidad Dr. Rafael Beloso Chacin, tuvo como objetivo general, analizar el contexto jurídico aplicable para la protección especial de las marcas notoriamente conocidas en Venezuela.

Para su análisis, Gil (2004) realizó una investigación de tipo documental-teórico y descriptivo que abarca las expectativas planteadas.

De la investigación, Gil (2004) concluyó que efectivamente la marca notoriamente conocida presenta una protección especial que va mas allá de los principios ordinarios aplicables a las marcas en general: el principio registral (se protege la marca notoria independientemente de que esté registrada o no), el de especialidad (protección que no se limita a la clase del producto que la marca distingue) y el de territorialidad (la protección no se limita al sector geográfico en que se encuentran inscritas), fundamentándose en la conveniencia de poder tutelar de forma especial la marca notoriamente conocida, creando normas dedicadas al carácter protector de la misma.

Esta investigación sirvió para estudiar y determinar los principios fundamentales que regulan las marcas notoriamente conocidas, así como también su fundamento legal e importancia dentro del contexto económico y social venezolano, dejando claro que la protección jurídica de la misma, emerge de la función económica que desempeña en el mercado, protegiéndose no solo el interés particular de sus titulares, sino también el de los consumidores.

2. BASES TEÓRICAS

En esta fase de la investigación, es necesario conocer y abordar las diversas posiciones doctrinales establecidas por los expertos de la materia,

así como también, dar una mirada a las fuentes jurídicas que sustentan la teoría reiterada imperante en la materia a tratar.

2.1 La marca

2.1.1 Definición de marca

La Real Academia Española define la marca como “instrumento con que se marca o señala una cosa para diferenciarla de otra, o para denotar su calidad, peso o tamaño”, sin embargo en términos jurídicos, la marca puede significar mucho más. En efecto, la doctrina corrobora la existencia propia de la marca como piedra angular del mercado económico actual. Sin embargo, debido a la importancia que le atribuyen sus titulares, se vio la necesidad de establecer una serie de definiciones y terminología jurídica aunada al hecho de proteger los beneficios que esta ofrece.

Otamendi (1989) define la marca como aquella que distingue un producto o un servicio de otro. Por su parte para Alemán (1996), la marca es una entidad propia del productor que la utiliza, creada en base a diversos elementos capaces de ser captados por los sentidos del consumidor, atribuyéndole al producto que identifica, un carácter distintivo en el mercado.

La legislación venezolana, específicamente en la Ley de Propiedad Industrial (1955) en su artículo 27, define la marca de la siguiente forma:

Artículo 27. Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo, figura, dibujo,

palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

En consecuencia, la marca es parte fundamental de un sistema basado en las libertades económicas que la constitución nacional garantiza. Por consiguiente, existen diversos autores que definen ésta como una forma de expresión económica de los productores.

Mogollón (2008) establece que la marca es el medio por excelencia para mantener informado al público consumidor de la existencia de un producto en particular, incentivando a la creación de bienes y servicios de mayor calidad, teniendo como resultado una contraprestación, es decir, la adquisición de mayor riqueza al titular de esta.

Asimismo, Mariotti (2001) define la marca como una descripción “taquigráfica” que simplifica una oferta hacia consumidores y compradores potenciales, distinguiendo un producto o servicio de las demás ofertas del mercado, encontrándose en algunos casos, valorizada como un activo importante dentro de la empresa. Osorio (2000), define la marca como aquellos signos, nombres y dibujos que casi siempre cumplen con identificar y diferenciar los productos o servicios en la circulación del comercio actual.

El acuerdo multilateral denominado Organización Mundial del Comercio (OMC), a través del artículo 15 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los

Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994)

establece una definición propia de marca, de la siguiente manera:

Artículo 15. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier tipo de 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 fábricas o de comercio, en particular palabras, incluidos los nombres de persona, 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.

El artículo 5 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, definen a la misma como “cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios”. Igualmente la CAN y sus órganos representativos, entre estos, los Tribunales de Justicia Andina, a través de jurisprudencia y decisiones, han llegado a establecer criterios que si bien es cierto, no son de aplicabilidad dentro de Venezuela, sirven de bases para enmarcar supuestos a considerar en la presente investigación.

En consecuencia, la interpretación que realiza el órgano de justicia andina sobre la decisión 344 es que, la marca es un bien inmaterial representado

por un signo, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, la cual sirve para identificar y distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, para que el consumidor la seleccione sin riesgo de confusión acerca de su origen o calidad correspondiente.

Por su parte, la decisión 486 de la CAN la define de la siguiente manera:

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

El Tribunal de Justicia Andina, en reiteradas decisiones, ha establecido un criterio con respecto a la definición de marca que debe interpretarse de la normativa internacional propia de la CAN. En efecto, en el proceso signado bajo el número 27-IP-95, caso registro de la marca “Exclusiva” presentada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A., de fecha abril 14 de 1997, dictamina lo siguiente:

La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un producto frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca.

Por consiguiente, la marca es toda expresión, símbolo, palabra, diversidad de palabra y cualquier objeto que le atribuya un carácter distintivo al producto

ofrecido por el titular dentro de un mercado determinado, resaltando un término en común; el consumidor a través de la marca adquiere el conocimiento de la existencia de un posible producto, debido al carácter distintivo que la hace rentable, adquirible y satisfactoria en un entorno comercial.

La marca representa para los empresarios un activo que puede llegar a tener un significado o un valor económico dentro de la empresa o incluso, llegar a ser el factor económico más importante del mismo, logrando así la aceptación del producto dentro del mercado por parte del público consumidor.

2.1.2 Principios de la marca comercial

2.1.2.1 Principio de territorialidad

Bajo este principio se establece la afirmación de que el derecho marcario, así como su total regulación y derechos, poseen un carácter eminentemente territorial dentro de un estado determinado. Gil (2004), afirma que la eficacia de la protección jurídica que posee la marca, se circunscribe dentro de los límites espaciales de la ley nacional en donde la misma fue registrada, siendo entonces entendible que esta protección no puede extenderse más allá del territorio respectivo.

En efecto, la sentencia dictada en el proceso signado bajo el número 17-IP-98, caso Cervecería Backus y Johnston S.A. contra marca La Rubia, el Tribunal de Justicia Andina define este principio de la siguiente manera:

La regla general del derecho marcario es la de que el derecho exclusivo para el titular de una marca se otorga a través del registro de la misma y debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado (...) la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el estado no puede extenderse más allá de sus fronteras.

Teniendo estos conceptos, la marca notoria establece una excepción a este principio, siendo el alcance de su protección más allá de la delimitada por el territorio en el que se encuentra. Este criterio es aceptado en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Andina en fecha 10 de Febrero de 2011, proceso signado bajo el número 11001-03-24-000-2003-00315-01, caso National Football League Properties, INC:

Además, precisa esta sala que la marca notoriamente conocida rompe de ipso facto los principios de territorialidad y especialidad, pues las coberturas de dichas marcas van más allá de los límites territoriales de donde fueron registradas, es decir, su conocimiento se transfronteriza y se extiende internacionalmente. En razón de lo anterior, son merecedoras de un mayor amparo frente a las marcas comunes u ordinarias, al estar estas últimas limitadas a un conocimiento menor por parte de sus consumidores, precisamente por la falta de

reconocimiento de las mismas como marcas notorias.

2.1.2.2 Principio de registro

De acuerdo a Ibis (2004), para que una marca goce de protección brindada por el ordenamiento jurídico vigente, es necesario que se encuentre debidamente registrada por el titular de la misma, evitando de esta forma que terceros ajenos usen indebidamente el signo para distinguir e identificar sus propios productos o servicios.

Es decir, este principio parte de la afirmación de que si una marca comercial es registrada por el titular legítimo en la entidad pública correspondiente, generara un efecto “erga omnes” que garantice el uso y aprovechamiento económico brindado por la marca. En consideración, el Tribunal de Justicia Andina, en el proceso signado bajo el número 50-IP-2011, de fecha 1 de Septiembre del 2011, caso marca Ron Limón Palo Viejo, corrobora lo antes mencionado de la siguiente forma:

El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros.

Para Gil (2004), el sistema de registro representa sobre la marca, el derecho a la exclusividad de su uso, reservándose el titular a su vez, el ius

prohibendi adquirido mediante la inscripción en la oficina de la administración pública correspondiente.

Vale destacar que este principio posee una excepción, siendo el caso que la marca notoria no amerita registro alguno, esto debido al carácter de notoriedad y amplia difusión que posee la misma dentro del mercado en el cual fue impulsado. Esto ha sido un criterio ampliamente aprobado por el Tribunal de Justicia Andina de la CAN, lo cual se puede observar en la sentencia dictada en el proceso 30-IP-2011, de fecha 18 de Mayo de 2011, caso marca U.S. Polo Assn Since 1890, indicando lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la cualidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el país miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el país miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

2.1.2.3 Principio de especialidad

Este principio es aquel que determina el derecho al uso exclusivo de una marca por parte de su titular, circunscribiéndose solo y especialmente, a los productos y servicios que fueron plasmados al momento de la solicitud de registro. Vale destacar que este principio garantiza el no registro de una marca que contenga denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas sobre los productos o servicios anteriormente identificados. En

efecto, como ya se ha establecido anteriormente, la marca es aquella que identifica a un producto o servicio determinado, considerándose que la protección jurídica obtenida al momento de su registro no recae sobre el signo distintivo como tal, sino en su conjunción con los productos y servicios que fueron identificados de esta misma manera.

Para Gil (2004), el principio de especialidad de las marcas se justifica por la regla de exclusividad generada mediante la libre competencia económica en la que esta rama del derecho se encuentra sumida, obligando mediante este acto a que cada empresa dedicada a un fin económico común, aparezca en el mercado lo suficientemente identificada y diferenciada, garantizando a los mismos empresarios los valores morales y económicos por los cuales decidieron unirse en sociedad.

Es necesario recalcar que bajo este principio, es posible la existencia y registro lícito de dos marcas similares en el mercado, siempre y cuando los respectivos titulares de las referidas marcas se dediquen a actividades económicas diferentes, tal como lo dijo el Tribunal de Justicia Andina en el caso Inversiones Avila Robayo Inveraro S en C contra marca Skin Secret, cuando indica que “en principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios diferentes.”

Hecho similar es el ocurrido en la decisión dictada en el proceso 84-IP-2005, caso Jaccques S.A. contra marca New Man Colors, en el cual se destaca lo siguiente:

El objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios que se encuentren dentro de la misma clasificación. (...) de donde se deduce que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones similares se encuentren amparando productos o servicios comprendidos en distintas clases.

Para Gil (2004), la marca notoria crea una excepción al principio de especialidad de las marcas, debido a que en caso de presentarse un conflicto concerniente a registrar una marca convencional que se asemeje a un signo notoriamente conocido, se determinará bajo el criterio de que existe riesgo de asociación, de uso parasitario y de dilución que afecte este último, independientemente de la actividad económica en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

2.1.3 Característica de la marca

La marca, por ser una intención de ofrecer y expandir un producto o servicio dentro del mercado, conlleva a pensar cuáles o cómo deben ser las características o especificaciones que debe poseer tal objeto. En efecto y desde la perspectiva general, cualquier objeto, signo o palabra puede ser

valorado como marca, sin embargo, la doctrina, la legislación y la jurisprudencia de los organismos tanto nacionales como internacionales, poseen criterios reiterados con respecto a cuáles son las características que deben presentar estos objetos para ser considerados como tales. En consecuencia, se llevará a cabo el estudio de las principales características que deben presentar los mismos para ser considerados marcas.

2.1.3.1 Carácter distintivo

Para Uzcategui (2009), el carácter distintivo determina la esencia de la marca misma, ya que a través de ella, el consumidor o usuario final puede identificar el producto o servicio, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada que pueda distinguir al producto de las otras establecidas en el mercado.

Por esta razón, el carácter distintivo se considera la característica y función primigenia que debe reunir un determinado signo para poder ser registrada como marca, es decir, un signo que lleve la posibilidad de identificar, distinguir y diferenciar los productos y servicios, será considerado como signo distintivo por poseer dicha característica marcaria.

El carácter distintivo es el principal elemento que debe poseer una marca, es decir, es un requisito "sine quanon" para su existencia y registrabilidad. Mogollón (2008) establece que la marca, para proceder a su registro, es necesario que sea considerada un signo distintivo o que por lo menos tenga

la capacidad de distinguir, es decir, que el signo por si mismo, constituya un elemento perceptible y suficientemente distintivo de otras marcas.

Rangel Medina (1994) considera que el carácter distintivo exige al signo a no poseer características simples y elementales que puedan no llamar la atención de los consumidores, siendo el caso que los colores generalmente considerados, figuras geométricas sencillas, olores o diseños usuales del producto (empaques), no son consideradas signos distintivos por si solos, por lo que estos no son per-se indicadores de origen.

El criterio sobre el carácter distintivo de la marca debe valorarse desde dos fundamentos: por un lado, la protección al empresario, y por otro lado, la protección al usuario o público consumidor. El primero se fundamenta en la protección de que terceros no puedan aprovecharse de la fama y prestigio de la marca, a través del lanzamiento de un signo semejante, acción que podría llevar a la confusión del público consumidor al adquirir un producto cuando en realidad su intención es adquirir otro. El segundo de ellos, la protección al público consumidor, se verifica cuando el carácter distintivo del signo le atribuye al producto o servicio que distingue, la calidad deseada, evitando la confusión antes mencionada.

El carácter distintivo que debe llevar la marca es definido por el Tribunal de Justicia Andina en el proceso signado bajo el número 114-IP-2011, de fecha

23 de Noviembre de 2011, caso Molytec Ltda contra la marca Super-Syl, en la cual indica lo siguiente:

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otro. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

2.1.3.2 Perceptibilidad

Mogollón (2008) afirma que la marca, por ser un bien inmaterial, debe ser captada por los sentidos, siendo entonces necesario lograr una materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo abstracto e inmaterial, en algo perfectamente identificable.

La perceptibilidad hace referencia a todos los elementos, signos o indicación captados por los sentidos sensoriales (entendiéndose vista, olfato, oído, gusto y tacto) y que a través de ella, la marca penetre en la mente del público y pueda asimilarse con mayor facilidad. En términos más exactos, el carácter de perceptibilidad es la capacidad que debe presentar un signo para ser captado por los sentidos de las personas y así penetrar de forma asertiva en la mente del consumidor.

El Tribunal de Justicia Andina, en el proceso signado bajo el número 13-IP-99, caso Pokon & Chrysal B.V., de fecha Noviembre 28 de 1997, enmarca el carácter de perceptibilidad de la forma siguiente:

Para que un signo sea perceptible, este deberá ser apreciado por los sentidos particularmente el de la vista- caso contrario, no podrá constituirse como marca si existe la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda confrontarlo, analizarlo y distinguirlo de otros signos, pues los sentidos son el único conducto para que el sujeto perciba los estímulos externos.

Otra de las decisiones emanadas de este órgano Jurisdiccional, en el cual ratifica criterio de perceptibilidad de la marca, es la del proceso signado bajo el número 84-IP-2005, caso marca New Man Colors, de fecha 27 de Julio de 2005, en el cual estableció lo siguiente:

La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; solo si es tangible para el consumidor, podrá este compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN no enmarca el carácter perceptible que debe presentar una marca como requisito indispensable para su registro, sin embargo, es necesario mencionar que la interpretación reiterada que hace el Tribunal de Justicia Andina al artículo 134 de la referida decisión, con respecto al carácter de Perceptibilidad de las marcas, es la establecida por Otero (2001). En efecto, en el proceso signado bajo el

número 30-IP-2011, caso marca U.S. Polo Assn Since 1890, este Organismo supranacional establece lo siguiente:

El requisito de perceptibilidad que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición, toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice (...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva.

2.1.3.3 Susceptibilidad de representación gráfica

Consiste en la manifestación de expresiones que conlleven al uso de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figurativas etc., de tal forma que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado, es decir que el signo debe ser representado en forma material para que el público al cual va dirigido el producto, pueda percibirlo.

El Tribunal de Justicia Andina, en el proceso signado bajo el numero 84-IP-2005, caso marca New Man Colors, de fecha 27 de Julio de 2005, define la susceptibilidad de representación gráfica de la forma siguiente.

La Susceptibilidad de representación gráfica, permite construir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su

registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. De manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Asimismo, en el proceso signado bajo el número 2-IP-2003, caso marca Miss Sucre, el Tribunal sostiene lo siguiente:

Es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras imágenes, fórmulas u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Ibis (2004) establece que la importancia de dicha característica radica en el hecho de que, al momento del registro de un signo distintivo como marca, se requiere como formalidad la descripción detallada de esta por ante el órgano administrador correspondiente, sin mayor enredo o sofisticación.

Godoy (2006), plantea la posibilidad (y algunos autores difieren), de que los signos sonoros y olfativos pueden ser gráficamente representados para su registro marcario, siempre y cuando estas tengan la capacidad de distinción antes mencionada, requiriéndose un nivel mínimo de precisión establecida sobre la base del signo que representa.

Por ejemplo, en caso de registrar una marca sonora, es necesaria la presentación en material de los pentagramas musicales que la componen; en

el caso de las marcas olfativas, estas pueden ser presentadas con la identificación de sus componentes químicos. Sobre este particular, Azuaje (2008) opina que la fórmula química de un olor combinada con otros recursos, en algunos podría tenerse por suficiente a los efectos de su representación gráfica, siempre que ésta comprenda una reproducción inequívoca de la sustancia, independientemente de la persona que realice la mezcla para obtenerla.

Al respecto, la Decisión 486 de la CAN prevé tal posibilidad al establecer expresamente en su artículo 134 lo siguiente:

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

Podrán constituirse marcas, entre otros, los siguientes signos:

c) los sonidos y olores;

(...)"

2.1.4 Objeto de la marca

Los autores concuerdan en que la marca, por su naturaleza dentro del mercado, tiene por objeto principal la indicación del producto o servicio que

representa, con la finalidad de diferenciarla de sus similares y evitar la confusión entre el público consumidor.

Es posible entonces afirmar que la misma no necesita ser una invención (como las patentes), ya que su finalidad no es de proteger el producto que identifica, sino más bien distinguir y diferenciar dicho producto dentro del mercado, es decir, que la marca va dirigida a proteger el elemento identificable que aporta al artículo identificado.

De esta afirmación es necesario resaltar también que la misma protege dos elementos concordantes; primero, el interés o el ánimo inmutable del comerciante en identificar el artículo ofrecido (*ius prohibendi*); segundo, los intereses del consumidor en adquirir un producto con la calidad esperada.

Para Mogollón (2008), el objeto primigenio de las marcas es aportar un elemento distintivo a los artículos que ésta identifica y debido a esto, los posibles consumidores podrán gozar de la alternativa de elegir una variedad infinita de bienes y servicios dentro del mercado.

Con la afirmación de que la marca aporta calidad y prestigio al artículo que identifica, es posible considerar la existencia de prácticas deshonestas dirigidas a aprovecharse de la reputación de esta. Para Bertone y Cabanellas (1984), toda persona que intenta beneficiarse con la fama de un determinado artículo, procura confundir al consumidor al crear un signo marcario que se asemeje a este. Es posible considerar entonces que bajo este escenario, la

norma jurídica protege el derecho que posee todo comerciante y público consumidor contra las acciones que ameritan la mala fe y la competencia desleal.

Para Uzcategui (2009), la marca se caracteriza por presentar un objeto social, ya que la misma aporta un elemento que garantiza al consumidor la calidad y mejor precio del artículo que adquiere, asimismo, aporta al titular de ella mayor identidad o reconocimiento al producto ofertado. Esta afirmación es ratificada en la sentencia emanada del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui de fecha 29 de Junio de 2006, caso Homer Tlc contra The Home Depot C.A. (Construhogar, C.A.), en la cual expresa lo siguiente:

Los signos distintivos son de gran utilidad en el mundo del comercio, ya que permiten distinguir productos, servicios y empresas. Constituye su identificación, y más aun indican su calidad, tan necesaria en los mercados competitivos. La marca comercial llena varias funciones todas ellas insertadas en el marco de la competencia que caracteriza a la sociedad industrializada y fundamentalmente liberal. Nos hallamos en consecuencia, asediados por signos de todos tipos, cada uno compitiendo por nuestra atención, y destinados a hacer convincente y memorizados. Dada la importancia que reviste el uso de la marca, se necesita de la debida protección jurídica para el uso legal de las marcas, ya que de lo contrario se originaría en el consumidor, lo que ASCARELLI ha denominado “actos de confusión”, o sea la evidente intención de sorprender la buena fe del público, mediante la llamada “competencia parasitaria”

(concurrente parasitaire), y más aun, impide que se cumpla con la función individualizadora que protege al consumidor, no solamente en la apariencia física del envase, sino en algo tan importante como es la calidad...

2.1.5 Registro de la marca

Fuentes (2006) instituye que el titular de la marca comercial gozará de los derechos y beneficios que la ley otorga para su correspondiente protección jurídica, cuando esta se encuentre debidamente registrada por ante la oficina pública correspondiente. En Venezuela tal acto debe hacerse ante el SAPI. Esta solicitud deberá llevarse a cabo buscando la protección para cada una de las clases establecidas en la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios (Clasificación NIZA).

El registro de la marca comercial otorga al titular de esta, el privilegio de usar o aplicar la marca sobre los productos o servicios que desea distinguir a los del mercado actual, así como también vender, ofrecer, importar, exportar y en definitiva, cualquier actividad comercial de los productos que distingue la misma.

Bentata (2007) señala que existen dos sistemas basados en el carácter de registrabilidad de las marcas, los cuales son: el sistema que considera al registro como constitutivo del derecho o requisito *si ne qua non* para la protección de la marca y, el sistema que considera al registro como mero declarativo del derecho sobre dicho signo marcario.

Igualmente Bentata (2007, pag 142) afirma que el sistema adoptado por la legislación venezolana es la de mero declarativo del derecho:

El registro no es constitutivo, sino declarativo, es decir que se halla siempre sujeto a impugnación, ya sea por falta de uso, ya sea por acción reivindicatoria de terceros o por otras razones. Su carácter declarativo confirma su condicionalidad, así como el carácter de titularidad más bien que de propiedad.

Por su parte, Fuentes (2006) afirma que el sistema adoptado por la Ley de Propiedad Industrial (1955) contempla una posición intermedia a los dos sistemas antes mencionados. Dicho sistema lo denomina sistema constitutivo condicionado, el cual se basa en considerar al registro marcario como constitutivo del derecho, consagrando un derecho que favorece aquella persona que haya utilizado el signo distintivo hasta dos años anterior a su registro. Este privilegio Fuentes (2006) lo denomina como el “mejor derecho”.

El sistema del mejor derecho, se encuentra fundamentado en los artículos 77, 80 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando dichos artículos otorgan la posibilidad de oponerse a la solicitud de registro de una marca, cuando consideren que posee un derecho preferencial sobre la marca que está siendo solicitada para su registro. En efecto, Fuentes (2006, pag 135) lo define como:

El mejor derecho consistirá en el uso previo que realice un tercero de la marca, persona distinta a quien la solicite. Por ello, la doctrina y la jurisprudencia coincidían en establecer al sistema de registro venezolano como declarativo y no constitutivo.

Igualmente las distintas normativas internacionales, otorgan derechos a los titulares de una marca comercial, siempre y cuando el titular de la misma haya primigeniamente solicitado el registro público correspondiente dentro de los países miembros que acogen tales normativas. En efecto, para Mogollón (2008) este derecho es denominado como derecho de prioridad, el cual se encuentra plasmada bajo los parámetros del artículo 4º de la Convención de Paris (a la cual Venezuela se encuentra adherida desde el 30 de marzo de 1995, según gaceta oficial numero 4.882) y por el artículo 141 de la Decisión 486 de la CAN.

Para Rondón (2008, pag 66), la denominación propia del derecho de prioridad a la luz de la Convención de Paris es la siguiente:

Uno de los instrumentos de protección es el derecho de prioridad. Significa ese derecho que en base a una primera solicitud, regularmente introducida en uno de los Estados adherentes al Convenio de Paris, el interesado podrá solicitar durante un cierto periodo (seis meses para los dibujos y modelos industriales, marcas de fábricas; y doce meses para las patentes de invención y modelos de utilidad), la protección en todos los demás Estados contratantes. Esas solicitudes posteriores serán consideradas como si hubiesen sido introducidas el día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes ulteriores tendrán prioridad (de allí la expresión "derecho de prioridad") sobre las solicitudes que versen sobre el mismo objeto que otras personas hubieran podido presentar durante los citados plazos. Además, estas solicitudes ulteriores, como están basadas en la primera solicitud, esto es, la efectuada originalmente, no pueden ser invalidadas por ningún hecho ocurrido en el intervalo entre la solicitud original y la

posterior, como por ejemplo la publicación de la intervención o su explotación; la puesta en venta de ejemplares del dibujo o del modelo, o el uso en sus productos o servicios de la marca de fábrica o de comercio, ya que estos hechos no pueden dar lugar a ningún derecho a favor de terceros.

Igualmente, Mogollón (2008, pag 199), señala las pautas y los principios que rigen el mencionado derecho:

Tal derecho formal, se ve desarrollado al establecerse que cada persona que ha solicitado debidamente para la obtención de una patente u otro ámbito de la Propiedad Intelectual, en uno de los países de la unión, tendrá el derecho de prioridad para llenar una solicitud por ante la autoridad administrativa respectiva de cualquier otro País miembro de la Unión.

Para el caso de las marcas comerciales, el periodo de Prioridad Internacional es de seis meses dentro de la Comunidad Andina. El artículo 141 de la decisión 486, acoge los contenidos del Derecho de Prioridad y lo reconoce para el caso de las solicitudes habidas en el ámbito del Pacto Andino u otro país participante en la unión internacional que fomenta el "Tratado de París", reconociéndose, por lo demás, el mismo termino de los seis meses, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud en el país miembro del Acuerdo de Cartagena o país que reconozca un trato recíproco las solicitudes de los países miembros del Pacto Andino.

En lo que respecta a la duración del registro de la marca, esta tendrá una vigencia de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 y 31 de la Ley de Propiedad Industrial (1955), la cual podrá ser renovada por otros quince años más, siempre y cuando el titular de la misma haya solicitado su renovación dentro de los seis meses anteriores a la expiración

2.1.5.1 Objeciones presentadas al momento del registro de una marca

Ante la solicitud de registro de una marca, es posible que la misma sea denegada por diversos supuestos de hechos, en virtud de que el signo presentado carezca de los requisitos que la ley exige para su registro. La Ley de Propiedad Industrial en sus artículos 33, 34 y 35 consagra diversos supuestos en los cuales un empresario, con la legítima intención de registrar una marca, no debe incurrir al momento del mismo. Estas limitantes taxativas van destinadas ya sea, a prohibir el registro de una marca genérica, una marca que no sea perceptible a los sentidos, que sea de engañosa procedencia, una marca que sea contraria al orden público o que pueda afectar derechos de terceras personas.

En efecto, Fuentes (2006), Mogollón (2008), Villacreces (2008) y los constantes criterios de los Tribunales de Justicia Andina, indican que la negativa del registro de una marca se encuentra dividida en dos grandes criterios a saber: primero, los motivos de prohibición absoluta, relacionados al requisito intrínseco del carácter distintivo del signo, objeciones concernientes al orden público, a las buenas costumbres y a las expresadas por la ley; segundo, los motivos de prohibición relativos o prohibición con relación a terceros, las cuales versan sobre posibles conflictos acaecidos sobre un solicitante o propietario anterior.

Vale decir que lo explicado anteriormente, se encuentra establecido en la normativa de integración andina, específicamente en los artículos 135 (prohibición absoluta) y la 136 (prohibición relativa) de la Decisión 486 de la CAN, al indicar de forma asertiva limitaciones que deben tomarse en cuenta al momento del registro de un signo distintivo.

Añadiendo a lo anteriormente mencionado, puede que la negativa de registro de una marca (de oficio), provenga de la ausencia de los requisitos esenciales para la existencia de la marca, es decir, por falta del carácter distintivo que la acredita, por insuficiencia de representación gráfica o por carencia de perceptibilidad ante los sentidos. No obstante se sobreentiende la exigencia de estos requisitos se encuentran intrínsecamente difuminados en los artículos ya antes mencionados, es decir, en los artículos de la Ley de Propiedad Industrial (1955).

2.1.6 Acciones del titular de una marca

Martínez (2000) opina que la titularidad de una marca registrada genera derechos y ventajas preestablecidas en un marco jurídico creado para la protección del titular. Es por esto que con respecto al área del derecho civil (viendo la marca desde el punto de vista del derecho de propiedad), se considera que el aprovechamiento ilícito de la reputación o prestigio (goodwill) y las falsificaciones o reproducciones ilícitas, pueden combatirse mediante la interposición de acciones fundamentadas en principios de

responsabilidad civil reguladas directamente por la norma. Ante estos argumentos, Bentata (2007) afirma que el titular de una marca registrada podrá también acudir a la jurisdicción penal para hacer valer sus derechos, ya que son penadas por la ley la práctica de reproducciones ilícitas que puedan efectuar directamente a la marca.

En materia civil, las prácticas económicas ilícitas se encuentran calificadas por dos instituciones: el enriquecimiento sin causa y la responsabilidad civil o hecho ilícito. El primero de ellos, el enriquecimiento sin causa, es definida por Calvo (2005) como el traspaso de bienes de un titular a otro sin una razón jurídica válida o contemplada por el ordenamiento jurídico positivo. Por su parte, Osorio (2000, pag 389) la define como “aquel aumento injustificado del capital de una persona, a expensas de la disminución de otra, a raíz de un error de hecho o de derecho”. La figura del enriquecimiento sin causa se encuentra establecida en el artículo 1184 del código civil venezolano.

Para los efectos de esta conducta indebida, el titular de la marca registrada puede valerse de esta figura para accionar el aparato jurisdiccional y buscar el resarcimiento del daño sufrido.

El hecho ilícito es denominado por Calvo (2005) como una actuación u omisión culposa que causa un daño, con lo cual dicho daño, no es propio del ordenamiento jurídico positivo. En Venezuela, esta figura se considera como una fuente extracontractual de las obligaciones ya que se verifica que existe

una relación jurídica al momento de que culposamente una persona causa un daño a otro sujeto de derecho, ya sea por no cumplir con la obligación pactada, o por realizar una acción que perjudique el patrimonio de este. El hecho ilícito se encuentra plasmado en el artículo 1185 del Código Civil Vigente.

Vale destacar que, el efecto jurídico fundamental del hecho ilícito según Maduro y Sucre (2001), es hacer surgir para el agente una situación de responsabilidad civil frente al sujeto afectado, en este caso, la víctima, por cuanto el sujeto actor al que se le relaciona el nexo causal de culpa y daño, debe indemnizarla por el daño causado, considerándose este último, sujeto deudor, y la víctima, sujeto acreedor.

Igualmente, Rondón (2008, pag 53) ofrece la posibilidad de accionar por la vía de la acción reivindicatoria al plantear la siguiente consideración:

Por lo que respecta a la acción reivindicatoria, la misma nace cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho.

Cuando el registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como co-solicitante o co-titular del derecho.

Ahora bien, bajo los supuestos anteriormente planteados, Bentata (2007, pag 156) afirma la posibilidad de que el titular de la marca registrada pueda interponer medidas cautelares civiles (ya sea nominadas o innominadas) cuando crea que la sentencia puede quedar ilusoria a lo pretendido:

El juez civil tiene la posibilidad de decretar la medida correspondiente a título preventivo, sin que pueda levantarse la medida por medio de una fianza, ya que, tal como lo dice una espléndida sentencia nacional (COINTREAU c/ COURTOIS de 1998 en Primera Instancia), la situación es tal “en virtud de que la pretensión de la actora no es alcanzar (con ello) fines lucrativos, sino el poder ejercer sin perturbación alguna el uso de la marca registrada a su favor”, para lo cual “la caución no sería sustitutiva a la hora de ejecutar un eventual fallo.

Al respecto, Pérez (1996, pag 193 y 194) establece lo siguiente:

... las actuaciones que el titular puede impedir son las siguientes: poner el signo en los productos o en su presentación; ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo; importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero; y utilizar el signo en los documentos de negocio y la publicidad. A sensu comento podemos entender que cualquiera de estas actuaciones constituye una manifestación externa de la violación del derecho de exclusiva otorgado por el registro.

El solicitante de la medida cautelar acordada puede instar la ejecución de la misma. En este caso concreto se procederá a adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se reiteren del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.

Adoptada la medida cautelar de cesación de los actos que constituyen violación del derecho de marcas el órgano judicial requerirá al demandado para que deje de realizar la actividad continuada en que ésta se concreta. El Juez puede librar testimonio al Juzgado de Instrucción para que investigue si la conducta del demandado reviste de caracteres de delito.

Ratificando la existencia de una protección penal en caso de violación de los preceptos jurídicos marcarios, la Ley de Propiedad Industrial (1955), en sus artículos 99, 100, 102 numerales 2º, 3º y 4º, y consecuentemente en los artículos 103 105 eiusdem, enmarca la imputabilidad de una infracción o sanción penal en caso de violación de dicha conducta impuesta. Aunado a estos argumentos, Bentata (2007, pag 156) plantea lo siguiente:

El titular de un registro dispone igualmente de una acción penal pública, la cual debe ser previamente calificada y ejercida por el Fiscal General, dejando siempre a salvo la posibilidad para la víctima de actuar directa y privadamente por vía de acusación. Esta última tiene el inconveniente de que, si estima el juez que la prueba presentada es insuficiente, la acción puede rebotar contra el actor y transformarse contra él en acción penal por difamación e injuria.

... apartando las vías citadas, existe también la vía directa policial disponible cuando existe la previa calificación de la Fiscalía General. No se trata en este caso de un procedimiento de derecho, sino limitado a la ejecución, con carácter de urgencia, de medidas protectoras, por ejemplo, cuando se descubre la existencia de depósitos significativos de mercancías falsas.

Así mismo, y previa la posibilidad de acudir tanto a la vía jurisdiccional, ya sea civil o penal, es posible también acudir a la vía administrativa, en lo

concerniente a atacar la decisión administrativa emanada de cualquier organismo público respectivo, ya sea por la negativa de solicitud del registro o por haberse concedido un registro a una marca cuando éste pueda afectar a un tercero (oposición al registro, artículo 77 y 78 de la Ley de Propiedad Industrial). En efecto, en estos casos se podrá intentar un recurso administrativo de reconsideración, recurso jerárquico o recurso de revisión, las cuales deben ser interpuestas ante el organismo público que dictó la decisión.

Adicionalmente a lo antes mencionado, se puede acudir ante la vía contenciosa administrativa (jurisdicción contenciosa administrativa), según lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial (1955) y en los artículos 27 y 29 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esto con la finalidad de atacar de nulidad la decisión emanada del organismo que dictó la resolución. Esta acción se podrá intentar en el término de dos años contados a partir de la fecha en que el organismo dictó el acto administrativo.

2.2 Marca notoria

Antes de abordar una definición propia de lo que es una marca notoria, es necesario denotar que para la CAN, cualquier signo distintivo (ya sea marca, música, olores, entre otros) pueden adquirir un grado de notoriedad dentro del mercado, entendiéndose que dentro de la definición de signo

notoriamente conocido (género), encontramos arraigada la marca notoria como una especie de este.

2.2.1 Definición de marca notoria

Desde su aparición en el mercado, la marca notoria ha sido objeto de definición por parte de diversas doctrinas, esto se debe en gran medida a su reputación e influencia que ejerce sobre un determinado grupo de consumidores.

Para Martínez (2000, pag 146) la marca notoria “es la que debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto.” Por su parte Otamendi (2002. pag 341) la define como “aquella que es conocida por casi la totalidad del público, consumidores o no, como identificando un producto determinado. Osorio (2000, pag 603) la define como “marca que es ampliamente conocida por el público consumidor del sector en el que se utiliza tal marca”.

En la decisión proferida en el año 1995 por la antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, caso Atari Mundial C.A., la marca notoriamente conocida fue definida de la forma siguiente:

Se entiende por marca notoriamente conocida la que, como su nombre lo indica, pertenece al conocimiento generalizado de los consumidores y usuarios de productos y servicios que con la misma se distinguen, en forma tal que su ámbito de conocimiento trasciende las fronteras de los países

que originariamente fuera utilizada, para extenderse a los más recónditos del mundo.

El Tratado de Paris (1883), lejos de ofrecer una definición exacta de la figura de la marca notoria, en su artículo 6 bis las menciona:

Artículo 6 bis. Marcas notoriamente conocidas. 1) los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utiliza para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión de esta.

Igualmente, los ADPICs en su artículo 16 mencionan:

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

La CAN, órgano de integración conformada por diversos países suramericanos, a través de la Decisión 486 denominada "Régimen Común de Propiedad Industrial", define a la marca notoria en su artículo 224 de la siguiente manera:

Artículo 224. Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Según el Tribunal de Justicia Andina, órgano encargado de dirimir las controversias dentro de los países que conforman a la CAN, en la sentencia de 04/07/94, Proceso 2-JP-94, caso Nall C.A, ratificado en sentencia 02/07/97, caso Pintuco, define a las marcas notorias siguiendo los lineamientos de la Decisión 486, al expresar que “la marca notoria es la que goza de difusión, es decir, la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios que se trate”.

Una definición más amplia es la proferida por este órgano en la interpretación prejudicial realizada a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el caso Industrial La Reforma Jacinto Jouvin Arce C.A., proceso 114-IP-2010, la cual establece lo siguiente:

El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará no difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se le hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y

asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al estatus de notoria.

Ahora bien teniendo estos conceptos, es necesario fijar que la doctrina coincide en que la marca notoria, es aquella marca que ha ganado tal prestigio en el mercado, vinculándose en la mente de los consumidores que adquieren el producto o servicio que identifica. En efecto, esta influencia se logra con la existencia de una publicidad que lleve un riesgo, esfuerzo financiero y planificación por parte del titular de la misma.

Bentata (2007) considera que la marca notoria consagrada en la CAN va mucho más allá de la definición propia de la marca notoria, siendo más bien considerada como una supermarca, ya que para la misma no aplica los principios básicos de las marcas, vale decir, el principio de especialidad, principio de registro y principio de territorialidad.

Ahora bien, aclarado este punto, para alcanzar la notoriedad de una marca, se necesita en gran medida de la personalidad y participación que realice el titular de la marca al momento de su ejercicio comercial. Bentata (2007, pag 150) establece cual es la justificación primigenia de ese derecho:

La institución legal de la súpermarca busca proteger no tanto el bien ni la marca misma, sino a su fuente. El principio de que cada agente económico debe beneficiar de los resultados de su esfuerzo y riesgos propios, ha extendido la protección a una súper protección que impida a terceros inescrupulosos aprovecharse sin esfuerzo de la reputación creada por otro.

Es necesario resaltar que existe una gran diferencia entre el concepto de marca notoria y las denominadas marcas de renombre, pues se distinguen entre su nivel de difusión y el grado de prestigio que cada una de ellas han alcanzado dentro del mercado en el cual se encuentran.

Otero (2001, pag 59) ofrece un criterio sobre la diferencia entre las marcas de renombre y las marcas notorias, al establecer lo siguiente:

Basta con destacar que la marca puede ser conocida tan solo entre el público perteneciente a los círculos empresariales del correspondiente sector o que se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores. En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada.

Por su parte, Villacreces (2008) sostiene el criterio que la marca de renombre es un subtipo de marca notoria, aunado al hecho de que las marcas de renombre son conocidas por la mayoría de los consumidores que las adquieren, a diferencia de las marcas notorias, pues ésta solo se aboca al público conocedor del mercado específico en el que este fue lanzado. Bajo este criterio, Villacreces (2008, pag 21), establece lo siguiente:

No es exagerado este criterio, al denominar a estos signos como “marcas notorias y de alto renombre”, por cuanto ambas figuras tienen puntos de coincidencia en cuanto al nivel de difusión, de ahí que es válido el criterio de que toda marca renombrada es notoria pero no toda marca notoria es renombrada.

2.2.2 Requisitos de notoriedad de la marca

La cualidad de notoriedad abarca varios puntos de vista, esto con relación a que una marca no solo debe dedicarse a la actividad de distinguir de forma eficaz el producto o servicio ofrecido, sino que también debe encaminarse al hecho de que ella sea eficazmente influyente dentro de un sector comercial determinado.

Para determinar el grado de notoriedad de una marca, según Villacreces (2008) es necesario destacar diversos puntos de vista, primero que ésta debe cumplir con el requisito preestablecido en ir dirigida a un sector pertinente, es decir, que la marca sea un signo notorio dentro del círculo de consumidores, empresarios y proveedores de la actividad donde gira el tipo de establecimiento de dicho producto o servicio. La segunda es que la marca debe cumplir con los requisitos basados en el grado de difusión que ésta tenga en el mercado, siendo necesario para ese logro, la intención por parte del titular, de impulsar la publicidad de la misma, mediante diversos métodos publicitarios que ayuden a la difusión necesitada.

Con respecto a lo antes mencionado, Otamendi (2002, pag 341) establece:

La marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados... sin duda, calidad y publicidad no son ajenas a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuerte constante y uniforme de satisfacción y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente

publicitada, sin publicidad la marca no puede ser conocida.

Bajo este precepto, es posible recalcar también que una marca notoria debe identificar a producto o servicios de buena calidad o accesible económicamente dentro del mercado. Sin embargo, de esta cualidad para considerarse a la marca como notoriamente conocida, puesto que si bien es cierto que un producto puede ser notorio por su buena calidad, también puede darse el caso de que un producto o servicio sea famoso solo por la intensidad de las estrategias publicitarias tomadas por los titulares de está. En efecto, Bentata (2007, pag 151) establece lo siguiente:

Otro mal entendido generalizado está en la asociación legal de supermarca y buena calidad. La confusión radica en que el problema de la calidad, buena o mala, está implícito y diluido en el hecho de la extensión misma del uso. Este no depende de la calidad, sino de la cifra de ventas, de la extensión geográfica, etc.

2.2.3 Prueba de la marca notoriamente conocida

Según los presupuestos antes mencionados, la marca notoria debe ser demostrada ante el órgano competente en materia marcaria y signos distintivos. En Venezuela dicho organismo vendría a ser el SAPI, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Sin embargo, la legislación nacional vigente, es decir, la Ley de Propiedad Intelectual (1955), no tipifica a la marca notoriamente conocida.

La CAN posee un criterio reiterado sobre la cualidad de notoriedad, la cual esgrime que ésta debe ser probada por la persona que la alega, siendo considerado como una máxima a la hora de que este organismo jurisdiccional competente tome una decisión sobre un caso en particular. En efecto, la interpretación prejudicial realizada por este organismo, procedimiento 28-IP-96 de fecha 31 de Octubre de 1997, caso marca Ciel, decidió lo siguiente:

La calificación de notorio de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, sino que debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporta las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.

Este criterio es consecuente en el proceso 20-IP-97, año 1997, caso Marca Manolita:

Por necesidad de probar antecedentes y motivos para que una marca se haya convertido en notoria, el principio “notorian non agent probatione” no es aplicable para el caso de marcas notorias, sin perjuicio de que si podría serlo en el supuesto de marcas verdaderamente renombradas, como ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en lo que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada. En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria.

En efecto, Villacreces (2008) afirma que si entendemos la notoriedad como un fenómeno encaminado a los supuestos alegados en los procedimientos de cancelación o nulidad en los que se discute la notoriedad de una marca, esta cualidad se debe demostrar en la oportunidad probatoria correspondiente, con el propósito de evidenciar la vulneración a un derecho subjetivo consagrado ya sea en el pasado o en la actualidad.

En este orden de ideas, ya se pronunciaba la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 04 de mayo de 1999, Caso: Almacenes DALLAS JEANS, C.A. Vs GUESS?, en la que analizó las condiciones necesarias para que una marca sea considerada como notoria, estimando que las mismas son taxativas, pero que además el juez puede encontrar otros elementos que considere decisivos para acordar o negar la calificación de notoriedad, teniendo en cuenta fundamentalmente: el conocimiento de la marca entre los consumidores, el ámbito de difusión y los medios empleados, la antigüedad de la marca y la continuidad en su uso.

Ahora bien, con respecto a determinar cuál es la prueba idónea para demostrar la notoriedad de una marca, Bentata (2007, pag 151) señala lo siguiente:

La notoriedad es un hecho de mercado, y como tal hecho puede estar sujeto a la prueba directa más realista: la encuesta pública. Apartando su costo frecuentemente prohibitivo, la encuesta para tener validez judicial debe reunir, cuando menos, algunas condiciones de base, tales como ser conducida por

una empresa especializada independiente, que las preguntas deben estar formuladas de manera neutra y no tendenciosa; especificar el ámbito geográfico cubierto; reunir un número suficiente de personas y su grado de educación.

2.3 Competencia Desleal

2.3.1 Definición

Es necesario establecer ciertas consideraciones etimológicas del significado propio de esta institución jurídica. La palabra competencia es definida por la real academia española como pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, a su vez la palabra desleal, es definida por la referida entidad como aquella persona que obra sin lealtad.

En la rama del derecho existen diversas normativas que ofrecen conceptos significativos a esta institución netamente jurídica. Así las cosas, tenemos que a nivel de derecho internacional, la Convención de París (1883) en su artículo 10 bis, sostiene que:

1) los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

III) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En el marco de la comunidad andina, la Decisión 486 contempla esta figura jurídica en el capítulo I, específicamente en sus artículos 258 y 259, que, al igual que la Convención de París (1883), enuncia conductas propias que se califican como competencia desleal, con la salvedad que agrega un concepto propio de a la rama del derecho de propiedad industrial:

Artículo 258. Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259. Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de

fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

En lo que respecta a la normativa patria, La Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia (1992), en su sección tercera, artículo 17, entabla una regulación propia de esta institución a la luz de la Convención de Paris (1883) previamente citada, tipificación que puede ser vista desde una visión netamente genérica, cediéndole paso a una lista enunciativa de conductas que la norma presupone como actos contrarios a los intereses del libre mercado:

Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1º La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;

2º La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, comerciantes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y

3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

A nivel doctrinal, existen diversos autores que abordan el tema mucho mas a fondo de lo indicado por la norma jurídica, explicando su objeto de regulación y las consecuencias sociológicas que estas acarrea. Así las cosas, sobre la competencia desleal tenemos que Fuentes (2006, pag 307) establece:

Se utiliza para referirse a conductas comerciales no aceptables en la sociedad por parte de los actores del mercado (denominado “Agente Económico” por la Decisión 608: Normas para la Protección y Promoción de la Libre Competencia en la Comunidad Andina), en contra de los intereses de otro competidor (bien por medio de actos o acciones que procuren un desprestigio inmerecido o para el aprovechamiento parasitario del esfuerzo).

Por su parte, Morles (2010, pag 451, 452, 453, 454 y 455) va mucho más allá de la definición y se adentra en la razón de ser de la competencia desleal, así como también su forma de lidiarla legalmente dentro de un sistema económico manejado por el libre mercado:

La competencia desleal o ilícita no es la que está expresamente prohibida en la ley o la que viola una cláusula contractual. Es, en general, una conducta reprochable o deshonesta de un tercero respecto a un comerciante. No es un acto contra derecho sino un abuso de derecho (...). La idea de competencia desleal está vinculada a lo que es contrario a la honestidad, corrección, buenas costumbres, buena fe (unfair competition la llaman los anglosajones).

(...)

La doctrina discute acerca de la fundamentación jurídica de la acción derivada de la competencia desleal. La justificación más antigua y tradicional es la seguida por la doctrina francesa y acogida por la jurisprudencia de ese país, según la cual se asimila la acción a una acción ordinaria de reclamación de daños y perjuicios. En nuestro país esta ha sido, en alguna ocasión (Almacenes Triple A C.A., contra Sears, Roebuck de Venezuela C.A.), la tesis aceptada judicialmente, con la particularidad de que se la ha fundamentado en el daño moral. Sin embargo, modernamente se ha tratado de buscar un basamento diferente a la acción, partiendo de la hipótesis de que no se requiere dolo o culpa- de

dificultades probatorias-así como tampoco daños efectivamente causados.

(...)

En nuestro país no podría aceptarse la tesis de Ascarelli de que es irrelevante que el acto cause perjuicios y de que basta su mera posibilidad. En efecto, si aceptamos que la acción se basa en el abuso de derecho, estamos presuponiendo que se trata de una acción de daños y perjuicios.

(...)

Alguna doctrina admite que se pueda hablar de competencia desleal aún en el caso de que se esté en presencia de una infracción de normas y distingue entre ilicitud interna e ilicitud externa. La primera es la deslealtad que se deriva de la infracción de las normas que regulan la competencia desleal; la segunda es la que proviene de la infracción de cualquier otra norma ajena al derecho de la competencia. En este segundo supuesto se produce un juicio añadido al de la ilegalidad de la infracción (Alfaro Aguila-Real). La infracción de una norma puede alterar o falsear el funcionamiento del mercado cuando afecta de forma positiva la posición competitiva del infractor, esto es, cuando altera el principio par conditio concurrentium (reglas de juego igual para todos los competidores), una de cuyas manifestaciones es la par conditio legal (Alfaro Aguila-Real). El fraude fiscal y el contrabando serían ejemplos resaltantes de infracciones legales de efectos competitivos desleales.

En este orden de ideas y no siendo menos importante, Morles (2010, pag 454) indica los requisitos de procedencia que deben concurrir para poder alegar en juicio la competencia desleal, a saber: “para que un acto de competencia desleal pueda configurarse, se requiere: a) que el acto sea de competencia; b) que sea “desleal”; c) que produzca perjuicio.”

2.3.2 Formas de competencia desleal

Existen muchas clasificaciones de actos referidos a competencia desleal, por lo cual, el artículo 17 de la Ley para Proteger y Promover el Ejercicio de la Libre Competencia (1992), previamente citada, enuncia tres supuestos de hecho que son, además de regulados, sancionados por la referida ley. Así las cosas, Morles (2010, pag 452) indica:

Hay muchas clasificaciones de los actos de competencia desleal, pero usualmente se utilizan tres grandes categorías, dentro de las cuales se ubican los distintos tipos de carácter reprochable. Esas categorías: son: a) los actos de confusión, b) los actos de denigración, c) los actos de desorganización.

(...)

Los actos de confusión están dirigidos a aprovechar la equivocación del consumidor, mediante imitación de los nombres y de los productos del competidor mas acreditado. Los actos de denigración se proponen divulgar noticias- falsas o ciertas- que puedan perjudicar al competidor o desacreditar sus productos. Los actos de desorganización interna de una empresa pueden estar constituidos, principalmente, por la divulgación de secretos de fabricación, por el sonsacamiento de empleados claves y por la desviación de la clientela.

Los actos de desorganización del mercado pueden adoptar diversas modalidades: el dumping, la venta en condiciones que la competencia no puede soportar, la publicidad engañosa.

2.4 La Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La CAN es una organización supra regional y política con personalidad jurídica internacional, creada a través de los diversos protocolos realizados sobre el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Esta tiene sede en Lima, Perú, aunque la misma se encuentra actualmente constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, junto con los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).

Dicho acuerdo busca el desarrollo y crecimiento equitativo de los países miembros que la conforman, justificados por políticas de integración económica, orientada a la búsqueda de una consolidación y armonización de los estados miembros.

2.4.1 Reseña histórica

La CAN nace de la evolución de una organización creada el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron un pacto denominado para aquel entonces, Acuerdo de Cartagena, al cual, Venezuela se adhiere el 13 de Febrero de 1973.

Rondón (2008) afirma que el mencionado acuerdo, tuvo como objetivo primigenio el desarrollo equilibrado y armónico con miras a la creación de un mercado común latinoamericano, mediante una normativa dedicada a establecer los principios de equidad, cooperación económica y bienestar regional de la comunidad. Este fue denominado Acuerdo de Cartagena, el cual fue considerado para su época como la primera iniciativa verdadera que

enalteció las ideas de integración y cambios armónicos en los países de la región.

Valero (2005) establece que con la creación y aprobación de cada uno de los países miembros del mencionado acuerdo, surgió para la CAN la facultad de regular ciertos temas con la debida atención. Se acordó que para cumplir este fin, cada uno de los estados miembros cedería la competencia que tiene para legislar a los órganos supranacionales que llegarían a ser la suprema autoridad del mismo. Es así como la CAN se encargaría de integrar a través de las decisiones tomadas, temas de interés los cuales se aplican en cada uno de los países miembros con preferencia sobre sus propias normas internas.

El Acuerdo de Cartagena en su artículo 27, estableció la necesidad de llevar a cabo un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre las marcas, patentes, licencias y regalías”, por lo que para llevar a cabo esto, se creó la Decisión 24 denominada “régimen común sobre capitales extranjeros”. La mencionada Decisión versó sobre la regulación de principios fundamentales basados en la adquisición y negociación de tecnología, así como también las normas de Propiedad Industrial referidas a las patentes, marcas extranjeras y licencia de uso de patente.

Bajo estos criterios, Valero (2005) continua señalando que las políticas tomadas en los años setenta por esta integración, eran basadas en modelos cerrados de importaciones que limitaban el comercio internacional, imponiendo aranceles e impuestos a los productos comerciados, considerando más importante el desarrollo interno del estado. Dicho modelo no duró mucho ya que los estados contratantes se vieron en la necesidad de modificar estas planificaciones y estrategias tras la crisis de la deuda externa que afectó a los países de la región en los años ochenta.

Debido a esto, el acuerdo de Cartagena fue modificado por el protocolo de Quito, suscrito el 12 de mayo de 1987. En la mencionada reforma, se acordaron importantes compromisos como la creación de un mercado común andino, la creación de disposiciones jurídicas que consoliden dicho espacio y el fortalecimiento de dicha unión por medio de la creación de una delegación parlamentaria andina designada a través del sufragio universal.

Los países eliminaron entre sí, el modelo antiguo con el cual se regían, creando una zona de libre comercio donde los negocios internacionales pudieran circular libremente, llevando al crecimiento de diversos avances en materia económica que conllevaron a la creación de normativas basadas en la propiedad industrial de los estados.

En 1997 se lleva a cabo el protocolo de Trujillo, trayendo una reforma al Acuerdo de Cartagena que llevaría a adaptarla a los cambios venideros del

escenario internacional. En efecto, para Sansó (2008) la reforma permitió que los procesos y los planes preestablecidos se delegaran a la disposición de los líderes de estados, uniéndose bajo una consolidación institucional entre estos y el Consejo Presidencial Andino, lo que trajo como consecuencia la creación del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Esta acción trajo la creación y fundación de la CAN como la que se conoce hoy en día.

2.4.2 Salida de Venezuela de la CAN

Ahora bien, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 19 de abril de 2006 anuncia de forma sorpresiva la salida de dicho país de la CAN, por lo cual el 22 de abril del mismo año, Venezuela oficialmente decidió su retiro implementando el sistema de denuncia establecido en el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena.

Para Rondón (2008), este acto fue originado por el desequilibrio proveniente de las actividades y decisiones internacionales tomadas por los países miembros de esta comunidad. En resumen, la Decisión 632 de la Comisión de la CAN, de fecha 6 de abril de 2006, aclaró el contenido del párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, basada en el régimen de protección de los datos de prueba sobre productos farmacéuticos y agroquímicos.

Esta aclaratoria se fundamentó en la promulgación de la Decisión 598 que permitía a los países de Colombia, Ecuador y Perú celebrar un tratado libre comercio con los Estados Unidos de América. Sin embargo, el estado Venezolano consideraba que el mencionado tratado traería un debilitamiento en la economía de la CAN, ya que se basaría en principios enaltecidos por el ALCA, organismo internacional rechazado por Venezuela. Este argumento se pone en evidencia en el texto que conforma la denuncia de Venezuela al referido acuerdo, la cual establece lo siguiente:

Las recientes negociaciones y firma de los tratados de libre comercio por parte de Colombia y Perú con los Estados Unidos de Norte América, han conformado un nuevo cuerpo legal que pretende asimilar la normativa de los TLC a la comunidad andina, cambiando de facto su naturaleza y principios originales.

El artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, es el único dispositivo jurídico que regula los procedimientos de denuncia sobre dicho acuerdo, enunciándose de la siguiente manera:

Artículo 135. El país miembro que desee denunciar este acuerdo deberá comunicarlo a la comisión. Desde ese momento cesarán para ellos derechos y obligaciones derivados de su condición de miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación de la subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

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

Con este último planteamiento se puede agregar adicionalmente que desde el año 1999, el estado Venezolano impulsaba una política basada en la modificación de los principios generales del acuerdo andino, con la finalidad de darle un vuelco más social, hecho que nunca se logró concretar. La inconformidad se puede observar en uno de los tantos discursos seculares promulgados por el jefe de estado venezolano, preferentemente, el dicho en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia el 30 de enero de 2002:

¿Es con ese modelo económico que nosotros vamos a lograr una integración plena de nuestra región, es con ese modelo económico excluyente de las minorías, excluyente de las juventudes que le niega los derechos humanos fundamentales a las mayorías, la educación, la salud, la tierra, la vida misma, es con ese modelo salvaje que nosotros vamos a integrar nuestro continente como lo necesitamos? No, desde Venezuela decimos no, creemos que no es por ahí el camino.

En todo caso, con respecto a si la denuncia se realizó en términos que un documento de esta naturaleza debe contener, Erminy y otro (2007, Pag 100), establece que “jurídicamente hablando, solo se requiere la denuncia del acuerdo por parte del país miembro para que cesen respecto de este, los derechos y obligaciones derivados precisamente de su condición de miembro”, destacando que solo se necesita una renuncia expresa para que la denuncia cumpla los efectos requeridos, salvo la normas contempladas en el Programa de Liberación de la Subregión, los cuales permanecerían en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia.

Igualmente, Rondón (2008) afirma que la salida de Venezuela de la CAN trajo consigo una inseguridad jurídica, no solo en materia de Propiedad Industrial, sino también un sin fin de conflictos que ameritan regulación internacional, ya que las decisiones adoptadas antes de la denuncia de dicho país, es decir, antes del 22 de abril del 2006, siguen aplicándose dentro de éste, a la luz de lo establecido en el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Para tales efectos, dicha normativa le otorga a los acuerdos de integración internacional, aplicación directa, inmediata y prioritaria frente a la ley nacional.

En efecto, Rondón (2008, pag 81) define claramente lo indicado por la normativa constitucional:

La noción de ejecución directa alude al hecho de que la norma comunitaria se incorpora por si misma al ordenamiento interno sin necesitar de otra norma condicionante de su validez y eficacia. La noción de ejecución inmediata significa que la norma comunitaria no está sometida ni a condición ni a término. La noción de la función prioritaria se refiere a la superior jerarquía de la norma comunitaria ante la ley nacional que la hace ser de aplicación preferente y derogatoria de las de menor rango.

Ahora bien, con lo anteriormente mencionado, Rondón (2008) ratifica claramente que la disposición constitucional antepone primigeniamente a la Decisión 486 de la CAN sobre cualquier normativa nacional referente a la materia, es decir que la mencionada decisión, ha de aplicarse con preeminencia sobre la Ley de Propiedad Industrial (1955). Sin embargo, en

fecha 12 de septiembre del 2008, fue publicado en gaceta oficial número 38.883, resolución numero 0375, suscrita por la directora general del SAPI, ciudadana Jumersi La Rosa, la cual señala lo siguiente:

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

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

Posteriormente, el SAPI publicó dicho aviso antes transcrito y ordenó su inserción en el boletín de la propiedad industrial N° 496 del 17 de Septiembre de 2008, el cual fue presentado como “recordatorio” del aviso anteriormente señalado. Para Rondón (2008), el órgano administrativo actuó como si fuese un órgano legislativo, ya que puso en vigencia a una ley que estaba derogada, como lo era la ley de propiedad industrial (1955), configurándose en este caso, el supuesto de la “usurpación de identidad”, ya que el órgano que tiene la facultad para este tipo de acciones es la Asamblea Nacional.

A raíz de esto, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante sentencia número 967 del 4 de Julio de 2012, se vio en la

necesidad de acoger un criterio vinculante basándose en una acción de interpretación constitucional sobre artículo 153 de la Constitución Nacional, interpuesto por los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, abogados representantes de la asociación civil Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), con la finalidad de determinar si las normativas adoptadas en el acuerdo andino, son de aplicación directa e inmediata dentro del ordenamiento jurídico venezolano.

Al respecto, la sala presidida por la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, acordó la necesidad de pronunciarse sobre el referido asunto al señalar:

En ese sentido, la Sala los admite y considera que de los elementos probatorios consignados en autos, particularmente en lo que se refiere a los trámites que se realizan ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, se desprende que efectivamente y en el contexto de la sentencia de esta Sala N° 427 del 13 de marzo de 2007, persiste la “necesidad de la interpretación requerida”, en relación a la condición, alcance y vigencia de las normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos de integración. Así se decide.

Ahora bien, en cuanto a las consideraciones de fondo, se dictaminó lo siguiente:

Desde el momento del vencimiento de los respectivos plazos, posteriores a la presentación de la denuncia del tratado, cesaron para la República Bolivariana de Venezuela los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, lo cual se extiende a todas

aquellas normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos de integración, ya que si bien el Estado puede atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración, como sería la regulación de materias objeto del tratado o convenio marco, y que éstas, sean de aplicación preferente al ordenamiento jurídico interno preexistente, es esa "*aplicación directa y preferente a la legislación interna*" contenida en el artículo 153 de la Constitución, la que dilucida el carácter de tales regulaciones internacionales, no como una sucesión temporal entre la legislación interna y la internacional, sino reconoce a éstas últimas, como normas especiales que en forma alguna tienen en el ordenamiento jurídico constitucional, la entidad jurídica para derogar el ordenamiento jurídico preexistente...

De ello resulta pues, que cualquier interpretación que conlleve a afirmar una concepción de comunidad internacional o de cualquier grado de integración, que negase o anule en su totalidad la soberanía, autonomía o integridad de la República o se constituya en un elemento que niegue los fines contenidos en el artículo 152 de la Constitución, debe descartarse, por cuanto las relaciones internacionales de la República deben responder a los fines del Estado contenidos en el Texto Fundamental, en función a consolidar del ejercicio de la soberanía interna y externa en los términos antes expuestos y de los intereses del pueblo.

En tal sentido, no puede pretenderse la existencia de una sustitución o negación absoluta de las competencias de los órganos que ejercen el Poder Público, sino que además el reconocimiento de órganos o sistemas normativos internacionales, sólo mantendrán su vigencia y carácter preferente en el ordenamiento jurídico interno, en tanto el Estado forme parte de ese particular proceso de integración...

Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala resuelve la solicitud de interpretación del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen, en los términos expuestos en el presente fallo y bajo las condiciones que el propio convenio establezca en relación a su terminación. Así se decide.

Asimismo, la sala Constitucional se pronunció sobre la aplicabilidad de los mecanismos vigente en materia de propiedad industrial:

Con fundamento en el principio de colaboración de poderes (artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), esta Sala insta a la Asamblea Nacional a los fines que en ejercicio de sus competencias, proceda a revisar la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, a los fines de adecuarla al alcance y contenido del artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el principio de progresividad de los derechos humanos.

2.4.3 Venezuela y el Mercado Común del Sur (Mercosur)

2.4.3.1 Generalidades del Mercosur

Martínez (2000) afirma que el Mercosur, es un tratado multilateral de integración (integración económica) formado inicialmente como una unión aduanera de estados aledaños a América Latina. El Mercosur produjo cambios fundamentales en la economía de la región, generando

compromisos entre los estados firmantes al enfatizar las políticas económicas nacionales.

En este sentido, se puede establecer que el Mercosur es un acuerdo subregional que ha propuesto iniciativas para la liberación del comercio intra-zona latinoamericana y encarar en el menor tiempo posible la concreción de un mercado común con orígenes sureños. Ante esta iniciativa, se creó un arancel externo común cuyas modificaciones debían ser establecidas consensualmente y en forma coordinada entre los estados miembros.

El Mercosur nace de la suscripción de los estados partes al Tratado de Asunción de 1991, sin embargo, con la finalidad de beneficiarse del nuevo mercado y con miras a la creación de un organismo integracional más amplio, los cuatro estados partes se comprometieron a través de un tratado marco suscrito el 31 de Diciembre de 1994. Dicho tratado denominado Protocolo de Ouro Preto, le otorgó personalidad jurídica propia al acuerdo de integración y a su vez, enalteció los principios económicos comunes de la región como lo son: la libre circulación de mercancías, libre circulación de personas, libre circulación de servicios y libre circulación de capitales.

Para Rondón (2008, pag 170), el Tratado de Asunción de 1991 fue el que enfatizó las políticas económicas internacionales de los estados miembros:

Además de las libertades antes expresadas el Tratado de Asunción contempla:

.- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, con relación a terceros estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos-comerciales regionales e internacionales.

.- La coordinación de políticas macroeconómicas entre estados-partes (comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario, de capitales, de servicios, aduanero, de transporte), a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencias entre estados partes.

.- El compromiso de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

2.4.3.2 Venezuela y el Mercosur

En fecha 8 de diciembre de 2005, fue dictada por el Consejo de Mercado Común (CMC), la decisión sobre la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela de incorporarse al Mercosur como estado parte permanente. La decisión consideró positiva la adhesión solicitada, haciendo énfasis en ciertos aspectos.

Al ser ratificado y depositado el protocolo de adhesión en fecha 4 de Julio de 2006, Venezuela no pasaría plenamente a gozar los derechos y obligaciones propias del Mercosur, puesto que debe primigeniamente adoptar en su ordenamiento jurídico, el acervo normativo del Mercosur. Dicha adaptación deberá hacerse de forma gradual en un lapso no superior a 4 años contados a partir de la aprobación del protocolo de adhesión, tal como lo expresa el artículo 3 del referido instrumento:

Artículo 3. La República de Venezuela adoptará el acervo normativo vigente del Mercosur, en forma gradual, a más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento. A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el artículo 11 de este Protocolo, establecerá el cronograma de adopción de dicha normativa.

Las normas Mercosur que a la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento estén en trámite de incorporación, estarán en vigencia con la incorporación al ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes originales del Mercosur. La adopción por parte de la República Bolivariana de Venezuela de tales normas, se realizará en los términos del párrafo anterior.

A su vez, la nomenclatura común del Mercosur (NCM) y el arancel externo común (AEC), también deberán ser adaptados por Venezuela dentro del lapso de 4 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia protocolo de adhesión:

Artículo 4. A más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento, la República Bolivariana de Venezuela adoptará la nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC). A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el artículo 11 de este Protocolo establecerá el cronograma de adopción del AEC contemplando las eventuales excepciones al mismo de acuerdo con las normas pertinentes del Mercosur.

Aunado a esto, en fecha 31 de Julio de 2012, en ocasión de la XLIII Reunión del Consejo del Mercosur, los Estados partes (Argentina, Brasil y Uruguay) informaron lo siguiente:

Se congratularon por el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, subrayando que el proceso de integración es un instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social. Convocaron para ello a una reunión a los fines de la admisión oficial de Venezuela al Mercosur el 31 de Julio de 2012, en la ciudad de Rio de Janeiro.

En efecto, en fecha 31 de Julio de 2012, Venezuela ingresa finalmente al Mercosur y mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela numero 39.974 de fecha 30 de Julio de 2012, se crea la Comisión Presidencial para el Mercado Común del Sur (Mercosur) que tiene por objeto adaptar e integrar las políticas públicas del estado Venezolano con los demás estados miembros del Mercosur.

Aunado a esto, en fecha 27 de Diciembre de 2012, se publicó en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.079, los instrumentos del programa de liberación comercial entre Venezuela con Brasil, Argentina y Uruguay, el cual trajo como consecuencia que Venezuela adoptara de forma inmediata el 28% de las líneas arancelarias del Arancel Externo Común del Mercosur.

2.5 Decisión 486 de la CAN

2.5.1 Antecedentes

Rondón (2008) establece que la Decisión 486 fue un dictamen emanado de la actual CAN, que como fue mencionado en su oportunidad, este

organismo internacional está compuesto por países latinoamericanos con miras a la creación de un sistema económico común.

La creación y aprobación de cada país miembro sobre este acuerdo, facultó a la CAN a reglamentar ciertos temas relacionados al comercio internacional, por lo que se acordó que cada uno de los estados miembros cedería su competencia para legislar sobre materia de interés común, dejando a cargo para tal propósito, a los órganos supranacionales que serán la suprema autoridad en la Comunidad Andina. Es así como la CAN se encarga de legislar los temas de interés a través de decisiones, las cuales se aplican en cada uno de los países miembros con preferencia sobre sus propias normas internas.

Con la aprobación de la Decisión 24 denominada “régimen común sobre capitales extranjeros”, se estipuló la adquisición, negociación de tecnología y normas de propiedad industrial referidas a las patentes, marcas extranjeras y licencia de uso de patente. Sin embargo, para Villacreses (2008), dicha decisión no creó una regulación armónica que regulara las deficiencias presentadas en materia de propiedad industrial.

Para Villacreses (2008) esto trajo como consecuencia que en fecha 5 de Junio de 1974, fuera aprobada la Decisión 85 de la comisión del Acuerdo de Cartagena denominada “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”, siendo esta la normativa que pasó a regular todo lo

concerniente al régimen de propiedad industrial de la región. La misma estaba compuesta por cuatro capítulos, el capítulo 1º, se refirió a las regulaciones de las patentes, los requisitos de patentabilidad, los titulares, las solicitudes y su trámite, derechos que otorgan, así como también las obligaciones intrínsecas de su titular, las licencias, la protección legal y la nulidad de las patentes.

El capítulo 2º se refirió a los dibujos y los modelos industriales. El capítulo 3º establece lo referente a las marcas, los requisitos para su registro y los derechos que confiere. Por último, el capítulo 4º contiene disposiciones varias que indican la forma como opera la decisión. Aun que no abarcó totalmente el tema de la propiedad industrial, la Decisión 85 fue aplicada por más de 8 años en los países miembros del pacto andino, pero pronto se vio la necesidad de crear una normativa que ofreciera mayor protección a los derechos derivados de este tipo de propiedad, así como también de crear una herramienta propia de la expansión de los mercados integrados por esta armonización.

En efecto, los nuevos parámetros establecidos por el protocolo de Quito del 12 de Mayo de 1987, tuvo como consecuencia según Rondón (2008), modificaciones en las políticas y las toma de decisiones, creándose así, la decisión 311 de 1991, denominada Régimen Común sobre Propiedad Industrial, modificándose así la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente, la comisión que una vez se reunió en Quito, dictó la disposición denominada Decisión 313 con la finalidad de modificar el artículo 119 y la disposición transitoria tercera de la Decisión 311, agregando algunos cambios a dicha decisión y reemplazándola por su predecesora. A través de la Decisión 313, se buscó eliminar las normas que iban fuera de los principios de las nuevas tendencias del derecho de propiedad industrial, así como también ofrecer más protección a los titulares de la mencionada rama jurídica.

A todas estas, la Decisión 313 tampoco llenó las expectativas esperadas, llevándose a cabo la propuesta y la aprobación de la Decisión 344 en 1994. Para Rondón (2008) la decisión 344 de 1994, fue un conjunto normativo que estableció los derechos mínimos que deben existir en la CAN. Ésta tuvo como finalidad, perfeccionar las correcciones de las decisiones anteriores, dejando a un lado las limitaciones del paradigma ofrecido por la decisión 85. Igualmente, se amplió el campo de patentabilidad, otorgó al titular de la patente el monopolio de la importación y eliminó la licencia obligatoria por cinco años a partir del otorgamiento de patente.

Según Villacreses (2008), seis años después, tras la necesidad de crear un nuevo modelo acorde con la realidad, se promulga en Lima (14 de septiembre de 2000), la Decisión 486 de la CAN, lo cual Rondón (2008) considera como un gran avance en cuanto al régimen de propiedad industrial en los países miembros de la CAN. La finalidad de crear esta decisión, se

justificó por la necesidad de adaptar a la CAN a los preceptos normativos establecidos por la OMC a través de las normas ADPIC.

Posteriormente, el 15 de agosto de 2008 y tras la salida de Venezuela de la CAN, la Decisión 486, fue modificada para adoptarla a los nuevos modelos basados en los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, surgiendo así la Decisión 689 denominada Adecuación de Determinados Artículos de la Decisión 486-Regimen Común sobre Propiedad Industrial, para determinar el Desarrollo y Profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los países miembros.

2.5.2 Aspectos generales de la Decisión 486 de la CAN

Según las especificaciones que indica Villacreces (2008), la decisión 486 consta de 280 artículos, dieciséis títulos y tres disposiciones transitorias. En su contenido, se encuentran diversas regulaciones relacionadas a los aspectos de los derechos industriales: patentes, modelos de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos, enseñas, marcas y por supuesto, las marcas notoriamente conocidas. Esta fue publicada el 19 de septiembre del año 2000 y entró en vigencia el 1 de diciembre del mismo año.

Para Rondón (2008), La primera innovación que trae la Decisión 486 es la incorporación de forma expresa de los principios de trato nacional y nación

más favorecida consagrados en los artículos 3 y 4 de las normas ADPIC. Con la inclusión de estos principios, se buscó seguir los lineamientos plasmados en las normas ADPIC, enmarcados en la eliminación de cualquier acto que afecte al comercio internacional, a través del principio del trato igualitario entre los nacionales de un país miembro y que cualquier ventaja otorgada a otra nación o a sus nacionales, sea acogida por los demás países.

Esta decisión en sus artículos 9, 10 y 11 aluden al llamado derecho de prioridad, el cual confiere un derecho preferencial a cualquier solicitante de un registro industrial, para hacer obtener un plazo de preferencia registral en los demás países miembros que conforman la comunidad.

Afirma Villacreces (2008) que otro tema novedoso es la negabilidad y restringibilidad de patentes sobre organismos vivientes, es decir, a consideración de las disposiciones establecidas en la decisión 486, no serán patentables los recursos genéticos, biológicos, microorganismos, las plantas, los procedimientos biológicos, como la evolución de ciertos organismos o la producción microbiana de forma biológica. Sin embargo, cabe destacar que dichos procedimientos biológicos modificados por intervención directa o indirecta del hombre, podrán ser patentables siempre que dicha invención posea un carácter novedoso, es decir, que esta no se haya conocido por un público determinado.

También, en su artículo 3, se establece la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, determinándose que para acceder a estos conocimientos, debe ser con previo consentimiento y retribución a la comunidad indígena.

Otra de las modificaciones de las que trata esta disposición, es lo concerniente a la obtención de patente relacionada al cuerpo humano y con la identidad genética de los mismos, siempre que cumplan con los requisitos generales establecidos en esta decisión.

Ahora bien, con respecto a la regulación de la marca y sus derivados, esta se encuentra en el artículo 134 y siguientes. Villacreces (2008) afirma que una de las modificaciones a considerar es la referida al artículo 143, el cual crea modificaciones al registro de una marca y que estas puedan referirse a cualquier aspecto, menos a sus elementos característicos que la componen o de los productos que distingue.

El artículo 146 numeral 2, establece un plazo adicional para los casos de presentar oposición, para el lapso probatorio de este y para el lapso de contestación referente a la registrabilidad de la marca. Igualmente se reconoce la existencia de las marcas de certificación y los lemas comerciales, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para su constitución.

El nombre comercial también es regulado por la decisión 486. Villacreces (2008) deja entendido que su derecho se adquiere por su primer uso, terminando este cuando las actividades de la sociedad comercial concluyan definitivamente. Otra de las modificaciones concerniente al nombre comercial, es el alcance de la definición que esta estipula.

Vale decir también que son reconocidos los rótulos o enseñas comerciales pero a diferencia de las marcas, estas se encuentran protegidas desde el momento del uso, sin necesidad de registro correspondiente que acredite tal derecho (salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas).

Con respecto a la indicación geográfica, para Rondón (2008), la decisión 486 establece ciertos criterios relativos a su función y requisitos de procedencia, pero la modificación mas considerable es las diferencia que establece entre las denominaciones de origen y la indicación de procedencia, ya que la primera va referida a la calidad o reputación que pueda tener un determinado producto en una zona geográfica determinada. Por su parte la segunda, no necesariamente está relacionada con la calidad del producto, siempre que provenga de la zona geográfica específica.

En materia de signos notoriamente conocidos, para Rondón (2008) la normativa establece un tratamiento especial al enmarcarlas en un capítulo propio, destacándose como una novedad importante y concediéndole

diversos parámetros originarios llevados a determinar las diversas acciones que posee su titular para protegerla de cualquier eventualidad.

3. BASES LEGALES

Para el desarrollo de la presente investigación, se vio la necesidad de utilizar diferentes instrumentos normativos, a saber, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) publicada en Gaceta Oficial 5.431, es la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico venezolano, de la cual para base de la presente investigación, se utilizaron los siguientes artículos:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que mas se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto.

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

Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

Bajo este parámetro, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela crea una serie paradigmas donde la culturización y las invenciones creativas son tuteladas y protegidas como formas de expresión humanísticas. En efecto, se afirma que este marco jurídico está destinado regular de forma efectiva la propiedad intelectual, con aras de salvaguardar el desarrollo humano y creativo plasmado por el creador.

De esta manera, se plantea la Ley de Propiedad Industrial (1955), publicada en Gaceta Oficial N° 25.227 Extraordinario 14/10/1955, con la finalidad de verificar bajo que parámetros normativos se encuentran protegidas las marcas notorias, analizándose así los siguientes artículos:

Artículo 2. El estado otorgará certificados de registro a los propietarios de las marcas, lemas y denominaciones comerciales, que se registren a los propietarios de los inventos, mejoras, modelos o dibujos industriales, y a los introductores de inventos o mejoras, que también se registren.

Artículo 3. Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industrial, o de una marca, lema o denominación comercial, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro.

Artículo 4. La cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registros correspondiente.

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

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

Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial.

Artículo 33. No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:

12º. La que pueda prestarse a confusión con otra ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Artículo 70. Toda persona natural o jurídica podrá obtener el registro de cualquier marca, cumpliendo

previamente los requisitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 71. Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:

1. Presentar la solicitud correspondiente y una copia simple de la misma, a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, por sí o por medio de Agente de la Propiedad Industrial, en la cual se hará constar:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante y nombre y domicilio del mandatario, cuando la petición se haga por medio de apoderado.

b) Una completa descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al castellano las leyendas y menciones que contengan escritas en otro idioma.

c) Las manufacturas, productos, objetos y artículos que distingue la marca y la clase a que correspondan.

d) Si las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la marca son de producción nacional o extranjera; y si se trata, en este último caso, de una marca registrada en el país de origen.

e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso.

f) Si la marca es aplicada a productos de una industria manufacturera o extractiva, a objetos de un comercio o a productos agrícolas, y

g) Que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público.

2. Acompañar la solicitud:

a) Cinco facsímiles de la marca y el clisé o fotograbado de la misma en dimensiones que no

excedan de 8 x 10 centímetros. Si la marca está constituida por una sola palabra o palabras, no será necesario el clisé o fotograbado, a menos que la palabra o palabras estén escritas de forma característica. Tampoco será necesario el facsímil cuando la marca esté constituida por una palabra o palabras independientemente de tamaño, forma, color y estilo, y b) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, o indicar la fecha de su presentación y el número que le corresponda en el Cuaderno de Poderes, si hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial con motivo de otra solicitud.

Artículo 72. La solicitud de registro de una denominación o de un lema comercial se hará en la misma forma prescrita en el artículo 71, especificándose en lugar de los artículos o manufacturas, la índole del establecimiento o actividad mercantil a que se destina la denominación o la marca o denominación comercial registrada con la cual se usará el lema.

Artículo 77. Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca:

1. Por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley.
2. Por considerarse el opositor con mejor derecho que solicitante.

Artículo 78. La oposición, en el primer caso del artículo 77, se notificará al solicitante por medio de aviso en el Boletín de la Propiedad Industrial, para que comparezca a informarse de aquélla en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación. Vencido dicho plazo comenzará a correr un lapso de quince días hábiles para que el solicitante aduzca lo

que estime conveniente a sus derechos.

El solicitante podrá efectuar modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor dentro de un plazo de ocho días hábiles a contar de la fecha de contestación, se dará por terminado el procedimiento de oposición. En este caso, el Registrador ordenará una nueva publicación con las reformas aceptadas y se abrirá nuevamente el período de la oposición.

Si dentro del indicado plazo de ocho días, el opositor no manifestare que acepta las modificaciones propuestas, continuará el procedimiento de la oposición.

Artículo 79. Si el solicitante no contestare la oposición dentro del término señalado en el artículo 78, se considerará que ha desistido de la solicitud.

Artículo 80. En el caso del ordinal 1 del artículo 77, el Registrador resolverá la oposición con las pruebas que presenten los interesados, dentro del plazo de treinta días contados a partir del vencimiento de los lapsos establecidos den el artículo 78.

En el caso del ordinal 2 del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.

Artículo 81. Vencido el lapso a que se refiere el artículo 77 sin que haya habido oposición o declarada ésta sin lugar, el Registrador efectuará el registro de la marca si fuere el procedente y expedirá el correspondiente certificado.

Artículo 82. Cuando la solicitud se encuentre incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, se negará su

registro mediante resolución escrita y razonada del Registrador.

Artículo 84. La nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley.

Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.

Artículo 85. El certificado de registro a que se refiere el artículo 81 de esta Ley, deberá contener el nombre y apellido o razón social del propietario, y la denominación o descripción de la marca con indicación de los artículos a que se aplica; y se llevará adherido el correspondiente facsímil, si fuere el caso.

Artículo 101. Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley, será castigado con prisión de uno a doce meses.

Como norma supletoria, el Código de Comercio (1955) publicado en Gaceta Oficial número 475 de fecha 21 de diciembre de 1955, regula ciertos aspectos referentes a las marcas, esto por cuanto es innegable que las figuras de las marcas representan un vínculo inherente a las actividades comerciales de las empresas que las utilizan, por consiguiente:

Artículo 9. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los jueces del comercio.

Se determina que la marca, por ser una figura que se configura en el derecho de propiedad, su naturaleza jurídica se ubicada bajo los derechos reales establecidos en el Código Civil Venezolano de 1982. En efecto, dicho cuerpo normativo establece las acciones legales que se podría intentar con relación aquellos actos por parte de terceros, que puedan afectar de alguna forma u otra a la marca notoria, los cuales se enmarcan en el artículo siguiente:

Artículo 1.184. Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado a indemnizarla, dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo aquella que se haya empobrecido.

Artículo 1.185. El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

Artículo 1.275. aun que la de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del deudor, los daños y perjuicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la utilidad de que se le haya privado, no deben extenderse sino a los que son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación.

En este orden de ideas, se emplearon ciertos artículos contenidos en el Código Penal (2005), publicado en la Gaceta Oficial número 5.768, de fecha 13 de abril de 2005, el cual sanciona aquellas personas que incurran en

actos delictivos en perjuicio de los derechos conferidos al titular legítimo de las marca, disposiciones que citamos a continuación:

Artículo 337. Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, así mismo, todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.

La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero.

La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.

Artículo 338. El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras de ingenio o productos de cualquier industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obra, nombres, marcas o signos han sido legalmente registradas en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses.

Se utilizó disposiciones relativas a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, publicada en Gaceta Oficial número 34.880 de fecha 13 de enero de 1992, todos a los fines de poder estudiar a fondo la institución de la competencia desleal y su conexión con la figura de

las marcas comerciales, a tal efecto, se procede a indicar los siguientes artículos:

Artículo 4. Quedan sometidas a esta Ley todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades.

Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1º La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;

2º La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, comerciantes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y

3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

Artículo 32. El procedimiento se iniciará a solicitud de parte interesado o de oficio.

La iniciación de oficio sólo podrá ser ordenada por el Superintendente.

Cuando se presuma la comisión de hechos violatorios de las normas previstas en esta Ley, el Superintendente ordenará la apertura del correspondiente procedimiento e iniciará, por medio de la Sala de Sustanciación, la investigación o sustanciación del caso si éste fuere procedente.

Artículo 34. La Sala de Sustanciación practicará los actos de sustanciación requeridos para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades.

En ejercicio de sus facultades, la Sala de Sustanciación tendrá los más amplios poderes de

investigación y fiscalización y, en especial, los siguientes:

1. Citar a declarar a cualquier persona en relación a la presunta infracción.
2. Requerir de cualquier persona la presentación de documentos o informes que puedan tener relación con la presunta infracción.
3. examinar, en el curso de las averiguaciones, libros y documentos de carácter contable; y
4. Emplazar, por la prensa nacional, a cualquier persona que pueda suministrar información en relación con la presunta infracción.

Artículo 35. Durante la sustanciación del expediente y antes de que se produzca decisión, la Superintendencia podrá dictar las medidas preventivas siguientes:

1. La cesación de la presunta practicas prohibida; y
2. Dictar medidas para evitar los daños que pueda causar la supuesta práctica prohibida.

Parágrafo Primero: Si las medidas preventivas han sido solicitadas por parte interesada, el Superintendente podrá exigirle la constitución de una caución para garantizar los eventuales daños y perjuicios que se causaren.

Parágrafo Segundo: en caso que las mencionadas medidas preventivas pudieren causar grave perjuicio al presunto infractor, éste podrá solicitar al Superintendente la suspensión de sus efectos. En este caso, el Superintendente deberá exigir constitución previa de caución suficiente para garantizar la medida.

Artículo 36. Cuando en el curso de las averiguaciones aparezcan hechos que puedan ser constitutivos de infracción de ley, la Sala de Sustanciación notificará a los presuntos infractores de la apertura del respectivo expediente

administrativo, con indicación de los hechos que se investigan, concediéndoseles un plazo de quince (15) días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones. En aquellos casos en que Sala de Sustanciación lo estime necesario, podrá conceder una prórroga de quince (15) días. Cuando sean varios los presuntos infractores, el plazo señalado comenzará a contarse desde la fecha en que haya ocurrido la última de las notificaciones a que se refiere este Artículo.

Artículo 37. Una vez transcurrido el plazo o la prórroga establecida en el Artículo anterior, la Superintendencia deberá resolver dentro de un término de treinta (30) días.

Artículo 38. En caso de que se determine la existencia de prácticas prohibidas, la Superintendencia podrá:

1. Ordenar la cesación de las practicas prohibidas en un plazo determinado;
2. Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor;
3. Ordenar la suspensión de los efectos de las practicas prohibidas; y
4. Imponer las sanciones que prevé esta Ley.

Parágrafo Segundo: En la resolución que dicte la Superintendencia, debe determinarse el monto de la caución que deberán prestar los interesados para suspender los efectos del acto se apelasen la decisión, de conformidad con el Artículo 54.

Parágrafo Tercero: La falta de pago de la multa o el pago efectuado después de vencido el plazo establecido para ello, causa la obligación de pagar intereses de mora hasta la extinción de la deuda, calculados éstos a la tasa del seis por ciento (6%) por encima de la tasa promedio de redescuento fijada por el Banco Central de Venezuela durante el lapso de la mora.

Artículo 49. Quienes en las prácticas y conductas prohibidas señaladas en las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Capítulo II del Título II de esta Ley, podrán ser sancionadas por la Superintendencia con multa de hasta de diez por ciento (10%) del valor de las ventas del infractor, cuantía que podrá ser incrementada hasta el veinte por ciento (20%). En caso de reincidencia, la multa se aumentará a cuarenta por ciento (40%). El cálculo del monto de las ventas a las que se refiere este artículo, será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la resolución de la multa.

Ha de entenderse que para garantizar la protección de los derechos consagrados a los titulares de las marcas comerciales, el ordenamiento jurídico se ha visto en la obligación de crear leyes de carácter procesal que pueden ser utilizadas por los titulares de las marcas, normativas que son analizadas en el presente trabajo de grado. Una de ellas es la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en Gaceta Oficial número 39.447 del 16 de junio de 2010, específicamente los siguientes artículos:

Artículo 33. El escrito de la demanda deberá expresar:

1. Identificación del tribunal ante el cual se interpone.
2. Nombre, apellido y domicilio de las partes, carácter con que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico, si lo tuviere.
3. Si alguna de las partes fuese persona jurídica deberá indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.
4. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones.

5. Si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación.

6. Los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse con el escrito de la demanda.

7. Identificación del apoderado y la consignación del poder.

En los casos justificados podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su transcripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá estar motivada por escrito.

Artículo 35. La demanda se declarará inadmisibile en los supuestos siguientes:

1. Caducidad de la acción.

2. Acumulación de pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.

3. Incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa.

4. no acompañar los documentos indispensables para verificar su admisible.

5. Existencia de cosa juzgada.

6. Existencia de conceptos irrespetuosos.

7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.

Artículo 76. Este procedimiento regirá la tramitación de las demandas siguientes:

1. Nulidad de actos de efectos particulares y generales.

2. interpretación de leyes.

3. Controversias administrativas.

Artículo 77. El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda dentro de los tres días de despacho siguientes a su recepción.

Artículo 78. Admitida la demanda, se ordenará la notificación de las siguientes personas y entes:

1. En los casos de recursos de nulidad, al representante del órgano que haya dictado el acto; en los casos de recursos de interpretación, al órgano del cual emanó el instrumento legislativo; y en los de controversias administrativas, al órgano o ente contra quien se proponga la demanda.

2. Al Procurador o Procuradora General de la República y al o la Fiscal General de la República.

3. A cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamado a la causa por exigencia legal o a criterio del tribunal.

Las notificaciones previstas se realizarán mediante oficio que será entregado por el o la Alguacil en la oficina receptora de correspondencia de que se trate. El o la Alguacil dejará constancia, inmediatamente, de haber notificado y de los datos de identificación de la persona que recibió.

Artículo 79. Con la notificación se ordenará la remisión del expediente administrativo o de los antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes.

El funcionario o funcionaria que omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado por el tribunal, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T) y cien unidades tributarias (100 U.T).

Artículo 82. Verificadas las notificaciones ordenadas y cuando conste en autos la publicación del cartel de emplazamiento, el tribunal, dentro de los cinco días de despacho siguientes, fijará la oportunidad para la audiencia de juicio, a la cual

deberán concurrir las partes y los interesados. La audiencia será celebrada dentro de los veinte días de despacho siguiente.

Si el demandante no asistiera a la audiencia se entenderá desistido el procedimiento.

En los tribunales colegiados, en esta misma oportunidad, se designará ponente.

Artículo 84. Dentro de los tres días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, el tribunal admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales, impertinentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días de despacho, prorrogables hasta por diez días más.

Si no se promueven pruebas o las que se promuevan no requieren evacuación, dicho lapso no se abrirá.

Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.

Artículo 85. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de evacuación de pruebas, si lo hubiere, o dentro de los cinco días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia de juicio, en los casos en que no se hayan promovido pruebas o se promovieran medios que no requieran evacuación, se presentarán los informes por escrito o de manera oral si alguna de las partes lo solicita.

Artículo 86. Vencido el lapso para informes, el tribunal sentenciará dentro de los treinta días de despacho siguientes. Dicho pronunciamiento podrá diferirse justificadamente por un lapso igual. La sentencia publicada fuera de lapso deberá ser notificada, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos.

Artículo 103. Este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve.

A pesar de ser preconstitucional, se utilizó artículos relacionados con la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, publicada en Gaceta Oficial número 34.060 de fecha 27 de septiembre de 1988, toda vez que el derecho que confiere la marca se encuentra estrechamente relacionado a las normas de derechos humanos, plenamente garantizados por nuestra carta magna. Así las cosas, se analizaron los siguientes artículos:

Artículo 1. toda persona natural, habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que mas se asemeje a ella.

La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley.

Artículo 2. La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Publico Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.

Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente.

Artículo 5. La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumariado y eficaz acorde con la protección constitucional.

Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares, o contra abstenciones o negativas de la administración, podrá formularse ante el juez contencioso administrativo competente, si lo hubiera en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerzan. En estos casos, el juez en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.

Parágrafo único: cuando se ejerzan las acciones de amparo contra actos administrativos conjuntamente con los recursos contenciosos administrativos que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aun después de transcurrido los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa.

Artículo 6: no se admitirá la acción de amparo:

1. cuando se haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarle;

2. cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible, irrealizable por el imputado;

3. cuando la violación del derecho o garantía constitucionales constituya una evidente situación y irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida;

4. cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieran transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto 6 meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

5. cuando el gaviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistente. En tal caso al alargarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionario (sic).

6. cuando se trate de decisión emanadas de la corte suprema de justicia.

7. en caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la especificación del decreto de suspensión de los mismos.

8. cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubieren fundamentado la acción propuesta.

Artículo 13. La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el Juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público, y de los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso.

Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto.

Artículo 14. La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de eminente orden público.

Las atribuciones inherentes al Ministerio Público no menoscaban los derechos y acciones de los particulares. La no intervención del Ministerio Público en la acción de amparo no es causal de reposición ni de acción de nulidad.

Artículo 18. En la solicitud de amparo se deberá expresar:

- 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
- 2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agravante;
- 3) Suficiente señalamiento e identificación del agravante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;
- 4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;

5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;

6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.

En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.

Artículo 22. El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad para restablecer la situación jurídica infringida, prescindiendo de consideraciones de mera forma y sin ningún tipo de averiguación sumaria que la preceda.

Artículo 26. El Juez que conozca del amparo, fijará dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la presentación del Informe por el presunto agravante o de la extinción del término correspondiente, la oportunidad para que las partes o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, los argumentos respectivos.

Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un término improrrogable de veinticuatro (24) horas para decidir la solicitud de amparo constitucional.

Artículo 27. El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo remitirá copia certificada de su decisión a la autoridad competente, a fin de que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el funcionario público culpable de la violación o de la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le resulten atribuibles.

A tal efecto, el Tribunal remitirá también los recaudos pertinentes al Ministerio Público.

Artículo 29. El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica infringida

ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.

Artículo 31. Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses.

También se llevó a cabo el análisis de ciertas disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), norma jurídica vigente que fue publicada según Gaceta Oficial número 2.818 de fecha 1 de julio de 1981, esto con la intención de verificar las acciones legales que puede ejercer un titular frente a los órganos auxiliares de la administración de justicia venezolana, los cuales son los que componen el Poder Ejecutivo. En consecuencia, se procede a citar las disposiciones utilizadas:

Artículo 5. A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. La administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito.

Artículo 47. Los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las materias que constituyan la especialidad.

En lo que respecta a la normativa internacional, existen dos pilares fundamentales concernientes a la justificación de la existencia y aplicabilidad de los derechos de propiedad industrial; el primero es la Convención de Paris (1883) ratificada por Venezuela en el año 1995 mediante Gaceta Oficial numero 4882 de fecha 30/03/1995, la cual para Venezuela fue el primer reconocimiento de los derechos intelectuales a nivel internacional.

El segundo es el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, ratificada por Venezuela en el momento en que se adhiere a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y es hasta la fecha, la normativa internacional de mayor relevancia destinada a los derechos intelectuales.

Esta normativa programática internacional, aporta un significativo alcance, no solo a las normas devenidas de la Propiedad Intelectual, sino también del derecho marcario, imponiendo a Venezuela establecer parámetros normativos mínimos de protección a las figuras industriales reconocidas por estas normativas, específicamente, la figura de la marca . Ahora bien, de la normativa inherente a la Convención de Paris (1883) se destaca la siguiente:

Artículo 6. Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países.

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Artículo 6 bis. Marcas: *marcas notoriamente conocidas*. 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6 ter Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. 1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las

autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

(b) Las disposiciones que figuran en la letra (a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

(c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra (b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra (a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina

Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas. Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

b) Las disposiciones que figuran en la letra (b) del párrafo 1) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el párrafo 1) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el párrafo 3) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo.

· 3) de la sección B, del artículo 6 quienes, las marcas que contengan sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones intergubernamentales mencionados en el párrafo 1) arriba indicado

Artículo 6*quater* Marcas: *transferencia de la marca.* 1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que

indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Artículo 9 Marcas, nombres comerciales: *embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial.*

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10 Indicaciones falsas: *embargo a la importación, etc., de los productos que lleven*

*indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.*1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Artículo 10 BIS. Competencia Desleal. 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza el, modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo 10 TER. Marcas, Nombres Comerciales, Indicaciones Falsas, Competencia Desleal: Recursos Legales; Derechos de Proceder Judicialmente 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis.

2) Se comprometen, además a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

En lo que respecta a la normativa aplicable del ADPIC:

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.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por

otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.

5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 16 Derechos conferidos. 1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es

notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Artículo 17. Excepciones. Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Artículo 18. Duración de la protección. El registro inicial de una marca de fábrica o de comercio y cada una de las renovaciones del registro tendrán una duración de no menos de siete años. El registro de una marca de fábrica o de comercio será renovable indefinidamente.

Artículo 19. Requisito de uso. 1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u

otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

Artículo 20. Otros requisitos. No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Artículo 21. Licencias y cesión. Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.

4. SISTEMA DE CATEGORIAS

4.1 Definiciones operacionales

Marca notoria: se entiende por marca notoria, según el estudio de las sub-categorías “notoriedad”, “fuerza distintiva”, “excepción a los principios de la marca” y “protección especial”; como aquella marca que ha logrado

obtener un alto grado de distintividad, debido a una amplia difusión y fama comercial dentro del mercado o territorio donde es impulsada.

Principios de la marca: de acuerdo con las sub-categorías “principio de territorialidad”, “principio de especialidad” y “principio de registro”, se entiende por principios de la marca aquellos dogmas o máximas que rigen la naturaleza propia de la marca.

Desaplicación de la Decisión 486 de la CAN: de acuerdo con el estudio de las sub-categorías “Denuncia de Venezuela a la CAN” y “Aplicación de la Ley de Propiedad Industrial (1955)”, se entiende como la desaplicación de la Decisión 486 de la CAN, aquel hecho jurídico producto de la denuncia de Venezuela al tratado internacional de la CAN y posterior aplicación de la normativa antecesora, vale decir, la Ley de Propiedad Industrial (1955).

Consecuencia jurídica: según las sub-categorías “efectos de la desaplicación” y “derechos marcarios no reconocidos”, se entiende como consecuencia jurídica aquel resultado producto de la desaplicación de la Decisión 486, desconociendo derechos intelectuales anteriormente reconocidos.

Acciones legales: bajo las sub-categorías “acciones judiciales” y “acciones administrativas”, se entiende por acciones legales como aquellos actos jurídicos, ya sean públicos o privados y de naturaleza contenciosa o voluntaria, efectuados por aquella persona hipotética que la ley confiere el

derecho de acción, con la finalidad de buscar la aplicación de derechos reconocidos por la normativa vigente.

Reconocimiento: de las sub-categorías “legítimo”, “distinción” y características, se entiende por reconocimiento aquella legitimación hecha con la finalidad de distinguir una persona o cosa, como consecuencia de sus características o rasgo primigenios.

Protección especial de la marca notoria: se entiende por protección legal de la marca notoria, según las sub-categorías “Excepción a principios marcarios” y “riesgo de confusión, dilución y uso ilícito”, como aquellos preceptos jurídicos dedicados a proteger a la marca notoria del aprovechamiento y degradación que pueda generar un tercero.

Cuadro N° 1

Matriz de análisis según modelo Finól (2002)

Objetivo General: Analizar el marco jurídico aplicable a las marcas notorias en Venezuela tras la desaplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Objetivos específicos	Categorías	Sub-categorías	Unidad de Análisis
Examinar la figura jurídica de la marca notoriamente conocida en Venezuela.	Marca notoria	1) Notoriedad. 2) Fuerza distintiva. 3) Excepción a los principios de la marca. 4) Protección especial.	Bentata (2007) Fuentes (2006) Marioti (2001) Medina (2008) Mogollón (2008) Otamendi (1989) Ley de Propiedad Industrial (1955) Decisión 486 (2000) ADPIC (1994) Convención de París (1967) Sentencia de marzo 1993, agosto 1995, mayo 1999, abril 2003
Determinar las consecuencias jurídicas ocasionadas tras la desaplicación de la Decisión 486, en cuanto a la marca notoriamente conocida.	Consecuencia jurídica	1) Efectos y alcance de la desaplicación de la Decisión 486. 2) derechos marcarios no reconocidos.	Valero (2005) Baylos (1996) Bentata (2007) Morles (2007) Rondón (2008) Constitución Nacional (2000) Sentencia julio 2012 Ley Procompetencias (1992) Gil (2004) Bentata (1995) Morles (2010) Villacreces (2008) Kelsen (1960) Código de Comercio (1955)
	Desaplicación de la Decisión 486 de la CAN	1) denuncia de Venezuela a la CAN. 2) Interpretación del artículo 153 de la Constitución Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia.	
Analizar los principios jurídicos que deben ser reconocidos a las marcas notoriamente conocidas en Venezuela tras la desaplicación de la Decisión 486.	Principios de la marca	1) Principio de especialidad. 2) Principio de territorialidad. 3) Principio de Registro.	Calamandrei (1984) Carneluti (1973) Carrascosa (2011) Peña (2008) Maduro y Sucre (2001) Código de Procedimiento Civil (1990) Código Civil Venezolano (1982) Código Penal Venezolano (2005)
	Marca notoria	1) Notoriedad. 2) Fuerza distintiva. 3) Excepción a los principios de la marca. 4) Protección especial.	
	Desaplicación de la Decisión 486 de la CAN	1) Denuncia de Venezuela a la CAN. 2) Aplicación de la Ley de Propiedad Industrial (1955).	
Definir las acciones legales que pueden intentarse en Venezuela para la protección de la marca notoria, ante la desaplicación de la Decisión 486.	Acciones legales	1) Acciones judiciales. 2) Acciones administrativas.	
	Protección especial de la marca notoria	1) Excepción a principios marcarios. 2) Riesgo de confusión, dilución, uso ilícito.	

Fuente: Ferrer (2014)