

CAPITULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

1. EXAMINAR LA FIGURA DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA EN VENEZUELA.

Como bien se ha podido observar, la marca notoria es una figura adherida a principios y excepciones básicas del derecho marcario, adhesión que proviene más que todo de los acuerdos suscritos por Venezuela sobre diversas convenciones, en los que se incluyen la Convención de Paris de (1967), los ADPIC, el Protocolo suscrito en el Mercosur y el Acuerdo de Cartagena regulada a través de la Decisión 486 de la CAN (esta última siendo en su oportunidad la más importante, pero en la actualidad se encuentra desaplicada a nivel nacional).

Antes de su denuncia al tratado de integración andina, no existía duda de que Venezuela contaba en su ordenamiento jurídico con disposiciones referentes a la protección de la marca notoriamente conocida, a saber; la Decisión 313 de la CAN en su artículo 73 literal d) establecía una disposición prohibitiva sobre el registro de aquellos signos que constituyeran una reproducción, imitación, traducción, transcripción parcial o total del signo.

Posteriormente, la Decisión 344, al igual que la normativa anterior, señalaba la disposición prohibitiva de registro en su artículo 83 literales d) y e), pero trajo otros mecanismos novedosos como lo establecido en el artículo 84 que señalaba los criterios a tomar en cuenta para determinar si una marca posee dicha cualidad. Por último, la Decisión 486 subsanó los errores de las normativas anteriores y colocó a la figura de la marca notoria dentro de la figura denominada “signos notoriamente conocidos”, las cuales se encuentran estipuladas desde el artículo 224 al artículo 236.

Es necesario recordar que la normativa venezolana vigente que regula hoy en día los derechos concernientes a la propiedad industrial, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, no tipifica en su contenido normativo la figura de la marca notoria y solo ofrece mecanismo regulatorios a las marcas ordinarias.

No obstante, con la denuncia de Venezuela al tratado de la CAN y la posterior desaplicación de la Decisión 486, considera este autor que la marca notoria aun se encuentra reconocida por el ordenamiento jurídico nacional, puesto que según se ha visto, su contenido está regulado en los otros tratados internacionales suscritos por Venezuela, vale decir, la Convención de Paris (1967), los ADPIC y el protocolo del Mercosur, mecanismos legales programáticos que, si bien no otorgan una protección jurídica directa, le brindan legitimidad y aprobación a la marca notoria.

Para analizar la figura de la marca notoria en Venezuela, se deberá llevar a cabo un análisis sobre algunos casos y dictámenes que se han planteado en los órganos jurisdiccionales venezolanos que involucre a esta figura, pero, ante todo, considera este autor que es necesario abordar primero los diversos criterios que ofrece la doctrina del derecho marcario nacional e internacional y luego verificado esto, se procederá a observar si esos presupuestos son compatibles con los dictámenes antes mencionados.

Todos los autores consultados coinciden en ciertos elementos esenciales a la marca, concluyendo que 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 dentro del entorno comercial.

Tal definición es irrefutable por la doctrina, mas sin embargo, al estudiar el concepto y los presupuestos esgrimidos sobre la marca notoriamente conocida, se puede apreciar que, al igual que la definición de marca ordinaria, algunos autores concuerdan en ciertos aspectos.

Fuentes (2006) encuadra a las marcas notoriamente conocidas en una clasificación o un subtipo de marca ordinaria. Dicho encuadre lo denomina

“por el uso y difusión del signo”. Ahora bien, ha de mencionarse que para este autor, las marcas notorias son aquellas que como consecuencia de su uso y publicidad, su conocimiento se ha difundido ampliamente en los sectores económicos en el cual es impulsada, sin perder el carácter distintivo propio de su existencia.

De este modo, dentro de la prenombrada clasificación, el citado autor enmarca también las llamadas marcas famosas o renombradas, las cuales define como aquellas marcas que su uso ha sido tan pronunciado, que no solo son reconocidas por el sector consumidor que las adquiere, sino que también son reconocidas por la generalidad del público, sean estos o no consumidores de la misma.

Por último, dentro de este subtipo, Fuentes (2006) hace mención de las marcas vulgarizadas, las cuales se diferencian de las últimas por que su uso ha sido tan intenso y amplio, que la misma ha perdido su carácter distintivo, es decir, la denominación de la marca pasó a formar parte del léxico común de una sociedad, empleándose para denominar a la generalidad del producto o servicio que distinguió alguna vez.

Bentata (2007) establece que la esencia y existencia de la marca notoria deviene del uso, publicidad y explotación excesiva llevada a cabo por el titular de una marca ordinaria. Es decir, al igual que Fuentes (2006), él concuerda que la marca notoria nace del hecho de que su titular explote

comercialmente la misma, llegando a gozar ésta una “hipersensibilización” dentro de la psiquis del público consumidor. Por esta razón, denomina a esta figura como “supermarca”, por que ésta se superpone al concepto de marca ordinaria.

A raíz de este planteamiento, Bentata (2007) establece que existen dos clases de supermarcas; la primera es la marca notoria prevista en la legislación de la Comunidad Europea, la cual se encuentra sujeta a los principios de especialidad marcaria y al principio de prioridad registral, igualmente ésta solo se limita al universo de consumidores potenciales y a los bienes y servicios que distingue.

Por su parte, la segunda, la cual denomina propiamente como la figura de la “Supermarca”, es la que se encuentra regulada por la CAN y se diferencia de la anterior por que se independiza de los bienes y servicios que distingue, así como también se independencia de las condiciones de existencia de la marca ordinaria, como lo son los principios de territorialidad, especialidad y prioridad registral, llegando entonces a la conclusión de que la figura de la marca notoria de la CAN, no se diferencia en nada de la figura mundialmente denominada marca de alto renombre.

Martínez (2000) parte de una idea similar a los anteriores autores; éste lleva a cabo una distinción entre la marca notoriamente conocida y la marca renombrada: la primera es aquella que por su grado de notoriedad, se limita

a ser conocida solo en el sector productor en el cual fue impulsado el producto que distingue, asimismo su protección solo se limita al principio de prioridad registral y al principio de especialidad marcaria. Por otra parte, la marca renombrada es aquella que es conocida por la totalidad del público consumidor y por ende, su protección excede del principio de especialidad y de registro, abarcando todas las clases de la nomenclatura internacional. Ambas figuras son reguladas por el protocolo marcario del Mercosur, en su artículo 9 numerales 5º y 6º.

Por último y al igual que el anterior autor, Martínez (2000) llega a la conclusión de que la figura de la marca renombrada tiene mucha semejanza con la figura de la marca notoriamente conocida de la CAN, puesto que ambas cumplen con requisitos y presupuestos comunes entre sí.

Por otra parte, Mogollón (2007) explica y justifica la excesiva protección que posee la marca notoria de la CAN (denominada supermarca por los autores anteriores), debido a que la intencionalidad del legislador andino de crear esta institución, es de tutelar la competencia comercial realizada sanamente dentro de los países miembros que conforman a la CAN, por ende, la norma desea evitar el registro de signos distintivos idénticos, similares o confundibles que conlleven a un desmedro de la garantía de calidad que ofrece una marca altamente reconocida.

Igualmente, Mogollón (2007) afirma que con la Decisión 486, se busca la protección de los signos notoriamente conocidos a través de la tipificación de un marco normativo abierto a diversas acciones legales encaminadas a prohibir la dilación, confusión y aprovechamiento ilícito del signo notorio. Esta protección reconoce una notoriedad comunitaria, pues no solo se limita al país en donde se solicita dicha protección, sino que se extiende a todos los países miembros de la CAN, siempre y cuando el signo notorio de su país de origen sea miembro adscrito a dicho organismo de integración.

Asimismo, Mogollón (2007) distingue de la figura del signo distintivo notoriamente conocido regulado por la CAN, con la marca notoria regulada por la Convención de Paris (1967) y de los ADPIC, puesto que el legislador le otorga un sentido más amplio a la palabra “signo”, interpretándose como un término multívoco que no se limita solo a marcas, sino que también abarca cualquier forma que pueda distinguir a un bien o servicio de un comerciante.

Al igual que Mogollón (2007), Villacreses (2008) defiende la existencia del signo notoriamente conocido, alegando que ésta se constituye como una excepción a los principios del derecho marcario por la necesidad de impedir que terceros se aprovechen del prestigio y alto renombre que ofrece el signo notoriamente conocido a los bienes o servicios que identifica.

Bajo este criterio, explica Villacreses (2008) que la normativa abarca el aspecto de exigir el uso del signo notorio en el país que se solicita la tutela

del derecho, ya que esta calidad se adquiere por la difusión en cualquier país miembro. El artículo 226 de la Decisión 486 establece la protección jurídica a los signos notoriamente conocidos y en su defecto, a las marcas notoriamente conocidas, sobre cualquier uso, imitación, traducción o transliteración por parte de un tercero. Tal protección se configura siempre que dicho uso, implique un riesgo de confusión o asociación, aprovechamiento ilegítimo del prestigio (goodwill) del signo notoriamente conocido, así como también la dilución de su capacidad distintiva.

Este autor afirma que el criterio de esta normativa rebasa los límites impuestos por la especialidad de las marcas, entendiéndose que dicha protección puede ampliarse a productos diferentes de los identificados por la marca notoria, criterio que se interpreta que la mencionada norma prohíbe el uso público de un signo idéntico o similar al de un signo notorio, aun cuando no sea para fines comerciales.

Ahora bien, habiendo planteado estos conceptos, no cabe duda que la doctrina nacional e internacional coinciden en que la marca notoria es aquella marca que ha ganado tal prestigio en el mercado, que ha llegado a crear un vínculo en la mente de los consumidores pertenecientes al sector en el cual fue impulsada, es decir, su notoriedad solo se limita dentro de un margen de público determinado. En efecto, esta influencia se logra con la existencia de una publicidad que acarree un riesgo, esfuerzo financiero y planificación por parte del titular de la misma.

Vistos los presupuestos anteriormente esgrimidos por la doctrina pertinente a la materia, se procederá (tal como se señaló anteriormente) a comparar los mismos con lo dictaminado por la jurisprudencia patria para en consecuencia, poder analizar la figura de la marca notoriamente conocida en Venezuela.

(a) Caso Societte Anonymes Des Galleries Lafayette: en este caso, la empresa francesa Societte Anonymes Des Galleries Lafayett interpuso un recurso de nulidad administrativo contra la resolución 2.895 del Director General del Ministro Fomento actuando por delegación del Ministerio que declaró sin lugar la oposición interpuesta por la mencionada empresa francesa a la solicitud de registro de la denominación comercial “GALERIAS LAFAYETTE”.

La parte recurrente alegó que la providencia administrativa es nula por que tal registro incurre en la provisión estipulada en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, asimismo señaló que el nombre comercial corresponde a una marca notoriamente conocida a nivel mundial y en consecuencia, la misma no consistía en un signo novedoso como lo dictamina el artículo 27 de la mencionada ley.

La Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el recurso interpuesto, anulando la providencia administrativa recurrida y declarando ajustada a derecho la oposición

formulada por la parte recurrente, toda vez que ciertamente dicha denominación comercial incurrió en el supuesto establecido en el artículo 33 ordinal 12 de la Ley de Propiedad Industrial. Igualmente señaló que en base a lo establecido en el mencionado artículo, se puede derivar una “noción” o concepto sobre el significado de la marca notoria, la cual en ese momento se encontraba regulada en la Decisión 313 de la CAN.

En consecuencia, bajo ese supuesto contenido en el artículo 33 ordinal 12 de la Ley de Propiedad Industrial, la sala estima que el sistema Venezolano le otorga protección a las marcas notorias y de no ser así, “se estaría negando la posibilidad de proteger al propietario de una marca extranjera por el hecho de que no sea notoria en el país”, por esa razón, declara la notoriedad de la marca Galerías Lafayette.

(b) Caso Atari Mundial, C.A.: en este caso en particular, la compañía solicitó el registro de la marca “NINTENDO” en la clase local 26 (artículos y aparatos de medida científicos). A esta solicitud hizo oposición una firma japonesa y otra de los Estados Unidos alegando que la misma es una marca notoriamente conocida y mundialmente famosa, por lo que su registro podría prestarse a confusión con los productos de ésta.

Tanto el registrado como el Ministerio de Fomento negaron la solicitud de registro por considerar que la marca “NINTENDO” pertenece a una marca notoria del extranjero cuya adopción y registro se encuentran prohibidos por

lo establecido en el artículo 33 ordinal 12 de la Ley de Propiedad Industrial. A esta decisión administrativa, la solicitante ejerció recurso contencioso administrativo ante la antigua Corte Suprema de Justicia en lo Contencioso Administrativo.

La Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró que la marca “NINTENDO” no solo era una marca notoria, sino que reunía todos los requisitos para que la misma sea considerada como una marca renombrada, por lo tanto, permitir el registro de la misma (salvo que se trate del verdadero titular originario del signo), significaría un potencial peligro de inducir al público consumidor en un error o confusión sobre el origen industrial de los productos que distingue la marca “NINTENDO”.

(c) caso Almacenes Dallas Jeans, C.A: en esta causa, la empresa Almacenes Dallas Jeans, C.A., recurrió de nulidad la resolución numero 0512 de fecha 2 de marzo de 1995 dictada por el Ministro de Fomento que declaró sin lugar el recuso jerárquico interpuesto por la empresa antes mencionada en contra de la resolución del registrador de la propiedad industrial signada bajo el numero 243 de fecha 17 de marzo de 1994 que declaró con lugar las oposiciones interpuestas por la empresa americana Guess? Inc y Llutes, S.R.L, al registro de la marca “GUESS”.

Los fundamentos del Ministerio de Fomento sobre la providencia administrativa versaron fundamentalmente en que la marca perteneciente a

la empresa Guess Inc, es altamente conocida por un gran sector de la colectividad, alcanzando así el grado de notoriedad establecido en el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la CAN. Igualmente agregó que el registro de la marca solicitada por Almacenes Dallas Jeans C.A. incurre en los supuestos establecidos en el ordinal 12 del artículo 33 eiusdem, puesto que la misma podría prestarse a confusión e inducir a un error en el público en general.

Ahora bien, la parte recurrente alegó que la providencia es nula toda vez que no motiva las razones de hecho por las que la marca "GUESS" incurre en el ordinal 12 del artículo 33 eiusdem, asimismo afirmó que incurre en falso supuesto al señalar que los productos de Guess? Inc son altamente reconocidos a nivel mundial, puesto que tal acontecimiento no fue demostrado en su escrito de oposición. También indica que la providencia aplica retroactivamente la Decisión 344 de la CAN y no debe ser así dado que su vigencia fue posterior a la solicitud del registro de la marca "GUESS".

Por último, la parte recurrente alegó que la resolución del Ministerio de Fomento incurrió en un falso supuesto al indicar que su dependencia, vale decir, Almacenes Dallas Jeans C.A., surte los mismos artículos de vestir que produce Guess? Inc bajo la marca solicitada.

La Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia resolvió que el argumento de la providencia administrativa es válido, por

cuanto ciertamente la marca utilizada por Guess Inc es ampliamente conocida por el público consumidor, que ha sido amplia la difusión del signo, que se cumplió su tiempo de vigencia y que existe una amplia producción y mercadeo de los productos que la marca distingue; por consiguiente, concluye que la marca GUESS? cumple con la condición de notoriedad de acuerdo al sistema previsto en la Decisión 344, declarando sin lugar el recuso de nulidad en cuestión.

(d) Caso Homer TLC. INC: en este asunto en particular, la parte demandante Homer TLC. INC, alegó la notoriedad de la marca THE HOME DEPOT, así como la consolidación en el mercado de la marca gracias a los esfuerzos realizados por Homer TLC, INC., y que la parte demandada, Construhogar, C.A., claramente copió la marca registrada e hizo uso ilegal del nombre comercial THE HOME DEPOT, aprovechándose de la notoriedad que posee dicha cadena de tiendas.

El órgano de justicia (Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui), decidió que al compararse los signos en conflicto, en este caso, HOME DEPOT, con el signo solicitado por la parte demandada, THE HOME DEPOT, se evidencia claramente que el primero está contenido íntegramente en el segundo, además que distinguen productos análogos, hecho que hace imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado por que induciría a un error o confusión al público consumidor.

El órgano jurisdiccional concluye que existe por la parte actora, una titularidad a nivel internacional de la marca y que la misma posee una condición de notoriedad dentro del mercado en el que fue impulsada, asimismo dictamina que existe una clara intencionalidad de la demandada en confundir y sorprender la buena fe del consumidor al adoptar similitudes de la marca de la empresa demandante Homer Tlc INC. Por estas razones declara con lugar la acción intentada.

(e) Caso marca “AZTEONAL”: en este procedimiento intentado por la empresa extranjera The Wollcome Foundation Limited, LTD, titular de la marca “AZT”, en fecha 7 de noviembre de 2007 interpuso recurso de nulidad contra la resolución emanada del Ministerio de Industria y Comercio que declaró con lugar el recurso jerárquico interpuesto por la empresa Laboratorios Klinos C.A. (titular de la marca “AZTEONAL”), luego de que ésta intentara un recurso de reconsideración ante la decisión del Registrador de la Propiedad Industrial que negó el registro de la marca “AZTEONAL”.

El Ministro de Industria y Comercio fundamentó su resolución argumentando que el signo “AZTEONAL” no se encuentra incurso en la Ley de Propiedad Industrial, ni en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN (vigente para ese momento), puesto que, lejos de cursar en los supuestos del ordinal 12 del artículo 33 eiusdem, la marca “AZT” no se encuentra registrada en la oficina del Registro de Propiedad Industrial.

Por su parte, la empresa The Wollcome Foundation Limited, LTD alegó en su recurso de nulidad que la empresa si ha solicitado el registro de la marca “AZT”; que la resolución se limitó a analizar la aplicabilidad del artículo 33 numeral 12 eiusdem; que la providencia administrativa omitió la notoriedad reconocida por el Registrado de la Propiedad Industrial y que la misma incurrió en violación del principio de globalidad contemplado en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Ante estos alegatos, la Sala confirma la resolución emanada del Ministerio argumentando que la notoriedad reconocida por el Registrador de la Propiedad Industrial no se encuentra fundamentada por ningún hecho que avale tal circunstancia, asimismo afirmó que de ser la marca “AZT” una marca notoria, cabría analizar la similitud o diferencia entre las dos marcas. Al respecto, la sala afirma que existen casos en que pueden coexistir marcas con silabas idénticas, solo si el resto de las silabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda confusión.

Por consiguiente, la sala concluye que no existe confusión entre ambas marcas puesto que, aun cuando la marca “AZTEONAL” contiene dentro de su estructura la totalidad de las letras que identifican a la marca “AZT”, su pronunciamiento es distinto, toda vez que la primera está compuesta de cuatro silabas, mientras que la segunda no puede ser divididas en silabas. Por esta razón, el órgano de justicia desestima la notoriedad reconocida por el Registrador de la Propiedad Intelectual sobre la marca en cuestión.

(f) Caso Hugo Boss A.G: en este caso, la Sociedad Mercantil Hugo Boss A.G. interpuso un recurso administrativo de nulidad contra el acto administrativo del Ministro de la Producción y el Comercio, que declaró con lugar el recurso jerárquico presentado por la firma Citadino Internacional C.A, contra el acto administrativo contenido en la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial N° 2.581 de fecha 04 de junio de 1997, que confirmó el contenido de la Resolución 2.455 del 12 de junio de 1995, emanada del mencionado Registro, que declaró con lugar la oposición presentada por la empresa Hugo Boss A.G. y negó el registro de la marca comercial Boss Citadino.

En el mencionado caso, la parte recurrente, Sociedad Mercantil Hugo Boss A.G. alegó ante todo, la notoriedad de la marca Hugo Boss, con aplicación del artículo 73 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, por lo que a esto, el tribunal consideró que el carácter notorio de las marcas no solo va dirigido a proteger la misma, sino también posee una función social, es decir, protege los intereses sociales dentro de un sistema de competencia económica legal, razón por la cual declara la nulidad de la resolución 412 de fecha 24 de Abril de 2003.

Las sentencias antes citadas, muestran el reconocimiento que durante años han ofrecido los órganos de justicia venezolanos a las marcas notoriamente conocidas, siendo de gran interés al momento de determinar el criterio jurídico de protección que se ofrece a dicha figura marcaria.

Ahora bien, del estudio hecho a la jurisprudencia patria, se puede decir que desde el año 2006, año en que Venezuela denuncia el tratado de la CAN, las decisiones emanadas de los órganos de justicia han abordado un criterio reiterado en reconocer la figura de la marca notoria. Sin embargo, al comparar lo citado por la doctrina, se estima que la figura de la marca notoria a la que se hace mención en las decisiones se encuentra muy lejos de ser la figura del signo notoriamente conocido subsumido dentro de la legislación de la CAN.

En la caso Galerías Lafayette, el órgano Judicial decidió que era posible otorgar una eventual protección a la figura de la marca notoriamente conocida de la CAN dentro del presupuesto establecido en el artículo 33 ordinal 12 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que el registro de la marca de la parte demandante podría inducir a un error en el público consumidor por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Se considera que la interpretación extensiva realizada por el órgano de Justicia a la normativa de la propiedad Industrial para brindar protección a la marca notoria, se encuentra errada dado que, la falsa procedencia opera en el caso de una “falsa procedencia geográfica”, igualmente la falsa cualidad solo opera en el caso de que la marca le atribuya una característica a un producto que la misma no posee. Por lo tanto, se entiende que bajo esta norma es difícil encuadrar la figura de la marca notoria toda vez que, de lo

planteado por la doctrina, la figura de la marca notoria supone una premisa mucho más amplia que lo contenido en el artículo 33 ordinal 12 eiusdem.

Por otra parte, la decisión proferida en el caso Atari Mundial C.A., dedica gran importancia a definir la figura de la marca notoriamente conocida y distinguirla de su homónimo, la marca de alto renombre, de la cual, la segunda figura se diferencia de la primera por que ésta rebasa el principio de especialidad de las marcas y por consiguiente, el derecho de exclusividad se extiende a productos que pueden ser totalmente diferentes a lo indicado en el registro.

El órgano de justicia concluye que la marca notoria que tipifica la decisión 344 (vigente para ese momento) rebasa todos los principios de existencia de la marca ordinaria y por esta razón, considera que dicha normativa alude a la figura tradicional de la marca de alto renombre y no a la definición tradicional de la marca notoria. En consecuencia y bajo estos presupuestos, se podría decir que el estado Venezolano contaba con un criterio del significado de la marca notoria, aunque tal definición se encuentra lejos de ser la figura dada por la normativa de la CAN.

Del mismo modo, en la decisión proferida en el caso GUESS?, la Sala atañe un criterio plausible, dado que impuso unos parámetros taxativos que deben ser concurrentes a la hora de verificar la condición de notoriedad que toda marca ordinaria debe presentar, los cuales son: que exista un extenso

conocimiento por parte del público, que exista una amplia difusión y los medios empleados para tal fin, que exista antigüedad o continuidad en el uso de la marca y, que se lleve a cabo una valoración exhaustiva a exámenes de producción y mercadeo.

Bajo esta consideración, la sala también agrega en el caso GUESS? que, aparte de las condiciones antes citadas, el juez puede encontrar otros elementos de convicción que considere aptos para acordar o negar la calificación de notoriedad de una marca, por lo que se deja a libre arbitrio al juez reconocer tal cualidad, dependiendo de los hechos demostrados y las circunstancias del caso en concreto.

Ahora bien, del planteamiento ofrecido por la doctrina, siendo más específicos Bentata (2007) y Martínez (2000), se puede desprender que la marca notoria de la CAN no solo es una variante o excepción a los principios básicos de la marca ordinaria, sino que pertenece a una figura aun mayor que la ofrecida por los diversos tratados vigentes suscritos por Venezuela. En efecto, la denominación otorgada a esta figura por la CAN, es la de “signo notoriamente conocido”, por lo que al analizarse el sentido amplio de la palabra “signo”, se entiende que es una institución macro que abarca varios tipos de género, encontrándose entre esta la marca notoria.

Así las cosas, se entiende que la marca notoriamente conocida plasmada por la Decisión 486 se antepone a la figura de la marca notoria ofrecida por

la Convención de París (1967), por los ADPIC y por el Protocolo del Mercosur, toda vez que la marca regulada por la normativa supranacional andina, no solo ofrece mecanismos mucho más eficaces, sino que también reconoce derechos y privilegios superiores a los otorgados por los tratados antes mencionados.

Empero, una vez denunciado el tratado de la CAN y la posterior salida de Venezuela, se pudo apreciar, bajo el estudio de las sentencias posteriores a dicho acontecimiento, que los órganos jurisdiccionales no siguen el criterio planteado por las sentencias que les preceden, es decir, solo se limitan a reconocer “tácitamente” la existencia una figura análoga que se encuentra lejos de ser el signo notoriamente conocido por la CAN. Por consiguiente, es necesario que los órganos de justicia pronuncien criterios jurídicos que ameriten y respalden la entrada de Venezuela al Mercosur.

2. DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS OCASIONADAS TRAS LA DESAPLICACIÓN DE LA DECISIÓN 486, EN CUANTO A LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

Visto el concepto de marca notoriamente conocida en Venezuela, corresponde determinar las consecuencias jurídicas ocasionadas a esta figura en el momento en que Venezuela denuncia el acuerdo de Cartagena y posteriormente, desaplica la Decisión 486. Ante todo, para determinar tales consecuencias, es necesario primigeniamente estudiar la desaplicación, no

como un solo acontecimiento, dado que sucedieron diversos momentos específicos que generaron distintos efectos jurídicos y que fueron apilándose hasta llegar al paradigma en el cual hoy en día se encuentra dicha normativa.

2.1. La salida de Venezuela de la CAN.

En fecha 19 de abril de 2006, el mandatario nacional de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la salida de dicho país ante la CAN y en fecha 22 de abril del mismo año denuncia el mencionado tratado. Tal acontecimiento generó dudas sobre si una simple denuncia era el mecanismo idóneo para terminar la relación jurídica que poseía Venezuela con la CAN, ya que para la fecha, no existía una normativa que contuviera un procedimiento a seguir en caso de que un país miembro quisiera retirarse de la CAN.

Es imprescindible analizar la procedencia y legalidad del retiro de Venezuela de la CAN, ya que esto podría determinar si es factible como consecuencia de tal denuncia el hecho de que sea desaplicada la Decisión 486 del ordenamiento jurídico venezolano, es decir, de ser legítimo o ilegítimo tal acto, se resolvería el problema de la aplicación de todos los derechos subjetivos que una vez fueron regulados por las decisiones emanadas de la CAN (en donde entra la figura de la marca notoria).

Ahora bien, en lo que respecta a este punto, la única normativa que menciona el retiro de un país miembro de la CAN es el artículo 153 de la Decisión 406 de la Comisión de la CAN, la cual estipula lo siguiente:

Artículo 153: 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.

La República Bolivariana de Venezuela fundamentó su retiro en base a lo acordado por la citada normativa, sin embargo persistió la duda si la simple manifestación de denuncia desvinculaba a Venezuela de la CAN. Se considera que tampoco existen experiencias recientes, ya que los únicos casos como la salida de Chile de hace treinta años y la suspensión temporal de Perú, son casos fuera de orden debido a la naturaleza de índole político que éstas poseen.

Cabe destacar que los países miembros de la CAN, al momento de suscribir el tratado multilateral que dio nacimiento a la relación, se comprometieron a cumplir determinadas obligaciones, adquiriendo consecuentes prerrogativas y/o derechos en los que se encuentran: el derecho a circular mercancías sin barreras arancelarias; el derecho a obtener

permisos, autorizaciones, tarifas en materia de transporte aéreo, pero más que nada el derecho a poder denunciar el acuerdo o renunciar a las ventajas de la organización internacional cuando así lo creyeran conveniente.

En este sentido, de encontrarse regulada la denuncia de conformidad con el artículo 153 de la Decisión 406 de la Comisión de la CAN, la misma también puede regularse en base a la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados (1969), por contener ésta normativa los principios generales regulatorios de todos los acuerdos internacionales suscritos por los estados, ya sean que hayan suscrito o no el mencionado acuerdo. En efecto, los artículos 54 y 70 eiusdem establecen lo siguiente:

Artículo 54: Terminación de un tratado o retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes

- a) Conforme a las disposiciones del tratado, o
- b) En cualquier momento, por consentimiento de todas las partes después de consultar a los demás Estados contratantes”.

Artículo 70:

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente convención:

- a) Eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado.
- b) No afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación.

2. Si un estado denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese Estado y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retiro.

De una lectura de las citadas normas, se entiende que el literal a) del artículo 54 eiusdem, se complementa con la primera parte del artículo 153 de la Decisión 406 de la CAN, al momento de que éste estipula que la terminación o el retiro de un país perteneciente a un tratado multilateral, se logra conforme a la disposición del contenido del mismo tratado, cuando a su vez el citado artículo 153 establece que el país que desee denunciar el tratado de la CAN, deberá comunicarlo a la Comisión (órgano competente para recibir tales declaraciones) y desde ese momento, cesarán todos los derechos y/o obligaciones inherentes al tratado.

Con respecto a este punto, la República Bolivariana de Venezuela desde el momento en que realiza la denuncia de la CAN, esto es el 22 de Abril de 2006, la presidencia de la Comisión de la CAN recibió un oficio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de la persona del Canciller Alí Rodríguez Araque, en donde se notifica oficialmente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, la decisión firme e irrevocable de denuncia conforme al citado artículo 153 de la decisión 406 de la Comisión de la CAN.

Es decir, de una interpretación efectuada a las citadas normas, se colige que la República Bolivariana de Venezuela ciertamente manifestó su

voluntad de retiro ante la CAN, dado que la presidencia de la Comisión de la CAN fue debidamente notificada de tal acción, todo bajo la aplicación del artículo 54 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), en concordancia con los literales a) y b) del artículo 70 eiusdem y con lo estipulado en el artículo 153 de la Decisión 406.

En pocas palabras, la aludida denuncia efectuada por Venezuela es válida bajo la aplicación de los mencionados preceptos jurídicos internacionales, siendo que para la fecha, cesaron las obligaciones de Venezuela como condición de miembro dentro de la CAN, salvo las ventajas recibidas por el Programa de Liberación de la Subregión que tendrían una duración de 5 años, es decir, hasta el 22 de abril de 2011 (fecha que ya fue cumplida).

De todo lo antes expuesto, se debe decir que para la fecha en que Venezuela denuncia el mencionado tratado, se origina una incertidumbre sobre si el ordenamiento jurídico aplicable a las situaciones suscitadas antes de la fecha de denuncia (22 de abril de 2006), debían ser reguladas por las directrices emanadas de la CAN, o si en cambio las situaciones posteriores a tal fecha, debían aplicárseles el ordenamiento jurídico interno venezolano.

Vale destacar que durante la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina se incorporaron al ordenamiento jurídico más de seiscientos cincuenta decisiones emanadas del organismo legislativo de la CAN. Tales decisiones abarcaban una infinidad de materias, entre las cuales se

encontraba la propiedad intelectual, más específicamente la propiedad industrial regulada a través de la Decisión 486.

Las decisiones de la CAN tenían el carácter de ley orgánica debido a la eficacia y novedad de su contenido normativo (artículo 203 de la constitución Venezolana), sin embargo, dado el efecto del retiro, existió la incertidumbre si tales leyes orgánicas debían seguirse aplicando. En efecto, estas normativas comunitarias no solo eran de estricto cumplimiento por la adhesión de dicho país ante la comunidad andina, sino que también se tutelaban con base a lo establecido en el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

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 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 jurídico legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

Como puede interpretarse, el citado artículo le abre las puertas a la aplicabilidad de las decisiones emanadas de la CAN, al punto de ser preferentes sobre la legislación interna e independientemente si la República Bolivariana de Venezuela se encuentra adherida o no a ella. En este punto, Rondón (2008) establece que la aplicación superior y preferente sobre la legislación interna acordada en el citado artículo 153 eiusdem, se refiere a una aplicación permanente y general del derecho comunitario que deroga la legislación nacional vigente.

Igualmente, Rondón (2008) agrega que las de decisiones adoptadas en el marco normativo de la CAN, constituyen normas creadoras de situaciones jurídicas subjetivas, es decir, que van “destinadas a establecer regímenes jurídicos sobre materias especiales” que constituyen “verdaderas y auténticas leyes” dentro del ordenamiento jurídico venezolano, siendo que la denuncia de Venezuela a la CAN, no implicaría la desaplicación automática de tales leyes, sino que éstas deben ser reformadas o derogadas por otras leyes.

Bajo esta disyuntiva latente del derecho venezolano, persistió dudas si debía seguirse aplicando la Decisión 486 de la CAN (normativa aplicable para la fecha de la denuncia a todos los casos en materia de propiedad industrial) o, dado los efectos de la denuncia, debía retomarse la aplicación anacrónica de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (la cual no se encontraba derogada pero si en desuso por la eficacia de la Decisión 486).

2.2. El aviso oficial del SAPI del 12 de septiembre de 2008.

En fecha 17 de septiembre de 2008 apareció publicado en el diario Últimas Noticias un Aviso Oficial proveniente del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, con fecha del 12 de septiembre del mismo año y suscrito por la directora general de dicha entidad, ciudadana Jusmeri La Rosa, en la que recuerda al público general que a raíz de la denuncia de Venezuela a la CAN, se restituiría la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, tal aviso contenía:

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

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

Es prescindible para este autor estudiar la legalidad o no del comunicado emitido por el SAPI, dado que el mismo agrava el hecho jurídico paradigmático analizado (la vigencia y/o aplicación de la Decisión 486). En

consecuencia, de ser ilegal tal comunicado, el mismo sería nulo de pleno derecho y no se consideraría como una solución al problema suscitado.

Ahora bien, el comunicado del SAPI fue criticado y tildado de ser arbitrario e ilegal. Al respecto, Rondón (2008) opina que aceptar la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, sería el equivalente a aceptar una involución normativa del derecho de Propiedad industrial venezolano. Igualmente agrega que el SAPI actuó como un órgano legislativo, dado que restableció una ley que se encontraba totalmente derogada por la Decisión 486 y no suspendida su aplicación como lo hace ver el comunicado.

Rondón (2008) añade que el artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deroga en su totalidad la normativa nacional, vale decir, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, ya que normativa comunitaria se superpone sobre la normativa nacional al establecer que tales normas tendrán una “aplicación jerárquica superior y directa, preferente a la legislación interna”.

Cuando el artículo 153 eiusdem habla sobre la aplicación jerárquica superior de la normativa comunitaria, Rondón (2008) afirma que se alude a un desplazamiento de la norma comunitaria sobre la normativa nacional. Tal desplazamiento no implica una inaplicación de la norma nacional como lo hace ver el comunicado del SAPI, sino más bien se refiere a que la norma comunitaria “penetra en el ordenamiento jurídico y se sobrepone” a la norma

nacional por tener mayor jerarquía, teniéndose como derogada la norma nacional.

Igualmente, cuando el artículo 153 eiusdem sugiere la aplicación directa de la normativa comunitaria sobre la normativa nacional, se refiere a que la vigencia de la normativa comunitaria no se encuentra sometida a ninguna condición o término en específico. En consecuencia, Rondón (2008) concluye que afirmar que la normativa nacional no se encuentra derogada en su totalidad, sería ir en contra de principios constitucionales esenciales creados por el ordenamiento jurídico positivo.

Por último, Rondón (2008) añade que en caso de que el SAPI quisiera establecer un nuevo régimen jurídico sobre propiedad industrial, éste debería tener primordialmente como premisa, amparar a los usuarios del SAPI bajo la figura de la confianza legítima o expectativa plausible de la administración pública, es decir, que para la fecha de la desaplicación, el SAPI debe tomar en cuenta que persistía un reconocimiento tácito por parte de la administración pública de que la ley andina se encontraba vigente por ser garante de derechos subjetivos legítimamente adquiridos.

Ante esto, Morles (2007) establece que la normativa andina tuvo que imponerse sobre la aplicabilidad y vigencia de la normativa nacional, entendiéndose que la normativa comunitaria pasó a regular todo lo relativo a aquellos derechos y vacíos que el ordenamiento jurídico nacional no

regulaba. En consecuencia, bajo este punto, Morles (2007) afirma que las leyes nacionales fueron precedidas por la normativa andina, trayendo consigo su derogación y una vez derogada una norma, se entiende que la misma no puede aplicarse nuevamente.

Con estas afirmaciones, se considera que el pronunciamiento emitido por el SAPI atenta contra principios fundamentales de los poderes estatales y del funcionamiento general de la administración pública, toda vez que el mismo fue dirigido a restituir una normativa que, por el devenir del uso y eficacia de una ley de carácter orgánica como lo es la Decisión 486, la normativa restituida, vale decir, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, se encontraba plenamente derogada por su predecesora.

Las decisiones provenientes de la CAN (entre las que se encuentra la Decisión 486), son normas constituyentes de derechos subjetivos y estas deberían permanecer vigentes, a menos que fuesen derogadas por una ley que regule sobre la materia (ya sea a través de una norma legal formal o un decreto presidencial con rango, valor y fuerza de ley, fundamentada bajo la modalidad de ley habilitante).

En efecto, el artículo 218 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece que “las leyes se derogan por otras leyes”, con lo cual este autor considera bajo el razonamiento lógico que, si la Decisión 486 (la cual se aplicaba como una Ley Orgánica) pasó a regular

directa y totalmente todo lo referente a la propiedad industrial en Venezuela, anteponiéndose su aplicabilidad sobre la Ley de Propiedad Industrial de 1955, se entendería que ésta última fue derogada de forma total y no parcialmente como lo establece el SAPI en su comunicado.

A este acto arbitrario del SAPI debe agregarse lo establecido en el artículo 202 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, “la ley es el acto sancionado por la asamblea nacional como cuerpo legislador”, es decir, que la ley debe provenir única y exclusivamente del poder legislativo y no del poder ejecutivo, salvo la ley habilitante que se puede ejercer en casos meramente excepcionales (artículos 203 y 236 ordinal 8 eiusdem).

Por su parte, el artículo 138 eiusdem establece que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”, deduciéndose que cualquier acto del poder público realizado por cualquier organismo que no tenga plena competencia para ejercerlo, se entendería nulo de pleno derecho desde su nacimiento.

2.3. La interpretación hecha al artículo 153 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por parte de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El 1 de junio de 2006, los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, interpusieron por ante la Secretaría de la Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia, acción de interpretación constitucional del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el objeto de determinar la vigencia de las decisiones armónicas provenientes de la CAN.

La parte recurrente fundamentó su pretensión alegando que existe incertidumbre sobre la vigencia de los acuerdos comunitarios provenientes de la CAN, debido a los efectos del retiro efectuado por la República Bolivariana de Venezuela, ya que el artículo 153 de la Constitución Nacional establece que los acuerdos de integración latinoamericana son parte integrante del ordenamiento jurídico legal vigente.

La parte recurrente también alegó que el ordenamiento jurídico andino se encontraba organizado bajo el funcionamiento de dos fuentes normativas, a saber: las fuentes normativas primarias y las fuentes normativas secundarias. Las primeras se refieren a aquellas normas que regulan el funcionamiento y organización de la CAN, encontrándose conformada por la normativa del Acuerdo de Cartagena, así como también por sus protocolos adicionales y modificatorios.

Por su parte, en lo que respecta a las fuentes normativas secundarias, éstas se encuentran concebidas por aquellas normas que surgen de la competencia normativa e integración directa de la CAN, es decir, que se encuentran conformadas por todas aquellas decisiones y resoluciones de

carácter normativo imperantes de estricto cumplimiento para los miembros que se encuentran adheridos al pacto andino.

Siguiendo este orden de ideas, la parte accionante alega que el artículo 153 de la Constitución de la Bolivariana de Venezuela, prevé la posibilidad de que las decisiones y resoluciones provenientes de la CAN (fuentes normativas secundarias) sean parte integrante del ordenamiento legal vigente en Venezuela, dado que las mismas fueron adoptadas en el marco de un acuerdo de integración internacional, en el que la República Bolivariana de Venezuela concedió competencias especiales a los organismos supranacionales para que legislaran sobre distintas materias.

Que el artículo 153 de la Constitución Nacional reconoce, por una parte, que existen normas creadas por los órganos comunitarios, que son de estricto cumplimiento para sus países miembros y que estos no necesitan de ningún mecanismo interno de incorporación o transposición para darles efectividad. Igualmente, agregan que el mencionado artículo otorga preeminencia a la normativa comunitaria sobre la legislación venezolana y que las decisiones y/o resoluciones emanadas de dicho organismo, sobrepasan a cualquier normativa de derecho interno que se antepongan a éstas.

Es bajo este punto la parte recurrente arguye que el fundamento de la presente acción versa en resolver la incertidumbre que existe sobre la

vigencia de las fuentes secundarias emanada de la CAN, posterior a la denuncia hecha por la República Bolivariana de Venezuela y sobre la interpretación extensiva que le pueda dar el colectivo al artículo 153 *eiusdem*, en lo referente a la primacía de las referidas fuentes normativas de carácter secundario.

El Procurador General de la República, una vez notificado del procedimiento, manifestó que la aplicabilidad de la normativa andina conformaría una grave lesión a la independencia, soberanía y autodeterminación de la República, por cuanto la normativa andina imposibilita a la Asamblea Nacional a legislar en diversas materias que son fundamentales para el desarrollo del estado. Sin embargo, también argumentó que la salida de la CAN, en principio, no podría ir dirigida a suprimir las situaciones jurídicas creadas en vigencia de la CAN, por lo que la legislación nacional debe crear mecanismos de regulación para tales situaciones y adoptarlas al ordenamiento jurídico interno.

Por su parte, la Fiscalía General de la República, por órgano del Ministerio Público, manifestó que ciertamente existe una mora legislativa en lo que respecta a la actualización de la materia de propiedad intelectual venezolana, pero que de igual modo sería contraproducente aceptar la aplicación de la Decisión 486 y el resto de las normas andinas de caracteres secundarios, dado que de ser así, la mismas estarían vigentes por un tiempo no definido

que podría sobrepasar el lapso establecido por el artículo 135 de la Decisión 406.

Por último, agrega el Ministerio Público que no tendría sentido que Venezuela haya denunciado el referido acuerdo ya que los efectos de tal denuncia se configuran en la cesación jurídica de sus normativas y no en la aplicabilidad a posteriori de éstas, hecho que se interpretaría como la intención de la República Bolivariana de Venezuela en seguir funcionando como miembro pleno de la CAN.

Así las cosas y visto los argumentos ofrecidos por las partes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pasó a decidir sobre el fondo de la presente acción de interpretación constitucional, profiriendo la sentencia número 967 de fecha 4 de julio de 2012. Así, en el referido fallo, la Sala citó diversas sentencias (sentencia número 1309/2001 y sentencia 1265/2008) en donde se hace referencia a la sobreposición y preferencia que posee la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre cualquier normativa internacional suscrita.

También citan el contenido del artículo 152 de la *eiusdem*, al hacer referencia a que las relaciones internacionales se encuentran condicionadas a los principios que garantizan la soberanía y el interés colectivo del pueblo; por lo que afirmar lo contrario sería negar o anular en su totalidad la autonomía o integridad de la República, por cuanto las relaciones

internacionales deben responder solo y únicamente a los intereses del Estado.

En lo referente a la atribución especial ofrecida por la República a los órganos comunitarios internacionales de conformidad con lo establecido en el artículo 153 eiusdem, la Sala estableció lo siguiente:

No es posible afirmar entonces, que se pueda atribuir de forma absoluta a órganos o instituciones internacionales potestades exclusivas y excluyentes de ejercicio de las competencias que tienen los órganos que ejercen el Poder Público en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en tales supuestos simplemente no existiría Estado o Constitución.

En cuanto a la validez de la denuncia de la CAN, la Sala estableció que el ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Presidente de la República, decide sobre asuntos de trascendencia política y estatal que conforman un poder discrecional propio de su competencia por ser jefe de estado, y que los actos efectuados bajo este lineamiento implican un ejercicio propio frente a los demás estados u organismos internacionales que respeten el poder soberano que posee cada uno de ellos.

Ahora bien, conforme avanza la sentencia, la Sala Constitucional agrega que el denunciar soberanamente un tratado internacional, bajo la autonomía de cada uno de los estados contratantes, no contradice el hecho de que en algunos casos, el Poder Público en ejercicio de sus competencias, asuma algunas regulaciones internacionales que puedan ser incorporadas al

ordenamiento jurídico interno mediante la derogatoria expresa de la legislación nacional, a través de un acto con fuerza de ley y no bajo la figura de una norma internacional propiamente dicha.

Por todo lo antes mencionado, la Sala resolvió el fondo del asunto tomando las siguientes consideraciones:

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 vigentes 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.

Lo antes citado, constituye el punto álgido de la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictaminando que a la luz del artículo 153 eiusdem, los acuerdos, pactos y convenios que enaltezcan la integración latinoamericana, serán parte integrante del ordenamiento jurídico y preferente a nuestra legislación interna, siempre y cuando el tratado que les dio origen, no haya sido denunciado en el ejercicio del poder soberano que posee la República Bolivariana de Venezuela.

Por último y no siendo menos importante, la Sala instó (con fundamento del principio de colaboración de los poderes) a la Asamblea Nacional a los fines de que proceda a revisar la legislación vigente en materia de propiedad

intelectual y proceda a adecuarla a los parámetros planteados por el artículo 98 de la Constitución Nacional conforme al principio de progresividad regente en materia de derecho humanos.

2.4. Alcance y efecto generado por la interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El alcance y el efecto que generó la sentencia de la Sala Constitucional afectó en muchos sentidos el derecho subjetivo incorporado al ordenamiento jurídico venezolano provenientes de las decisiones emanadas de la CAN, entre estas, las regulaciones normativas (tanto adjetiva como sustantiva) que se venían aplicando a los signos notoriamente conocidos.

Ciertamente el numeral 6to del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le otorga a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una potestad única, y esta es la de velar por la uniformidad en la interpretación del contenido o alcance de todos los textos legales que se encuentren vigentes en el ordenamiento jurídico venezolano, acordando, de conformidad con el artículo 335 eiusdem, que tales interpretaciones son de carácter vinculante para todos los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela.

Es evidente que dicha potestad fue indefectiblemente ejercida al momento que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió pronunciarse sobre la interpretación axiomática del artículo 153 eiusdem, y

no cabe duda que tal facultad se llevó a cabo dentro de los parámetros que establecen los artículos in comento. Sin embargo, lo que es discutible es la consecuencia de la interpretación en sí, toda vez que la misma, lejos de ofrecer una solución sobria, agrava el problema que acontece.

Así las cosas, se tiene que la interpretación hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desaplicó en su totalidad la Decisión 486 de la CAN y con esto, se dilucidó la problemática sobre cuál normativa aplicar en materia de propiedad industrial. Sin embargo, de tal interpretación se infiere que debe aplicarse el contenido de una normativa que no se encuentra a la altura de los parámetros actuales en materia de propiedad industrial, cosa que si hacia la Decisión 486.

Si bien es cierto que tal facultad funcional fue llevada a cabo por la Sala Constitucional según los parámetros indicados por la Constitución, no es menos cierto tampoco que tal potestad deba ir encaminada a suprimir del marco jurídico actual derechos subjetivos legítimamente adquiridos por los administrados y más aún, cuando es evidente que tales prerrogativas son considerados derechos humanos avalados por la Constitución Nacional Venezolana en su artículo 98.

En todo caso, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no debió ordenar la desincorporación total de aquel andamiaje jurídico compuesto por todas las decisiones emanadas de la CAN, debiendo por lo

menos, seguir aplicando conforme al principio de *rationae temporis* todas aquellas decisiones que se consideraban importantes, hasta tanto la Asamblea Nacional sancionara leyes que suplieran tales disposiciones jurídicas acaecidas por la interpretación del máximo órgano jurisdiccional.

Ahora bien, vale acordar que la decisión tomada por la Sala no dejó a la intemperie el problema sucedido con la desincorporación de las normas emanadas de la CAN, después de todo, bajo el fundamento del principio de colaboración de los poderes, el máximo órgano jurisdiccional instó a la Asamblea Nacional a los fines que sancionara una norma capaz de contener en su corpus figuras actualizadas en materia de propiedad intelectual, esto conforme al principio progresivo en materia de derechos humanos.

Empero, ha de entenderse que durante la ausencia de la tan esperada ley regulatoria en materia de propiedad intelectual, el problema sobre cuál normativa aplicar a todas aquellas figuras de la CAN desincorporadas del ordenamiento jurídico, aún no se encuentra solucionado del todo y resta esperar que la Asamblea Nacional se aboque sobre este punto, puesto que, con la entrada de Venezuela en el Mercosur, conviene que el país se encuentre a la altura de la competitividad y complejidad comercial que acarrea involucrarse en este tipo de de tratados.

3. ANALIZAR LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE DEBEN SER RECONOCIDOS A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN VENEZUELA TRAS LA DESAPLICACIÓN DE LA DECISIÓN 486.

Antes de llevar cabo un análisis propio de los principios que deberían reconocerse a las marcas notoriamente conocidas tras la salida de Venezuela de la CAN, es necesario traer a colación las definiciones de los principios que componen a las marcas ordinarias.

Siguiendo lo señalado por la doctrina ya citada, existen tres principios básicos que delimitan la existencia de una marca, a saber, el principio de especialidad, principio de territorialidad y el principio de prioridad registral. El primero, prevé que el derecho al uso exclusivo de una marca se encuentra establecido para todos los productos o servicios que distingue; el segundo, hace referencia a la protección legal conferida dentro de los límites territoriales del Estado al que pertenece. El tercero y último, hace referencia al derecho exclusivo de una marca obtenida al momento de inscribirla por ante la oficina nacional competente (SAPI).

Estos principios constituyen los requisitos básicos que toda marca debe poseer. Sin embargo, bajo una economía cambiante y con el devenir de prácticas comerciales cada vez más versátiles, surgió la necesidad de crear un grupo especial de marcas que constituyeren una excepción a los

principios esenciales de las marcas ordinarias, figura denominada marca notoriamente conocida.

La marca notoriamente conocida constituye una excepción a los principios de la marca ordinaria, dado que tales principios, lejos de brindarles una protección jurídica debida, a la larga resulta una limitante para su fuerte influencia comercial. En este sentido, sería paradójico pensar la necesidad que tienen los comerciantes en efectuar engorrosos trámites administrativos para registrar sus marcas, cuando es bien sabido por todo el público consumidor quien es el verdadero titular de una marca notoriamente conocida.

Sin embargo, cabe destacar que la ausencia de una protección jurídica debida, da cabida a que terceros inescrupulosos tengan la oportunidad de aprovecharse del potencial económico que posee cada una de estas marcas, llevando a cabo para ello acciones ilegales que la doctrina denomina competencia desleal. Por tal razón, la legislación internacional le ha brindado a esta figura una protección especial que rebaza los principios tradicionales de la marca ordinaria.

Es indudable el poder de atracción que posee la marca notoriamente conocida sobre el público consumidor (ejemplo Coca-cola, Samsung, Nike, entre otros), por lo que la ausencia de un registro que garantice la titularidad del signo distintivo, haría que terceros se aprovecharan de su reputación

comercial, conducta que atenta contra la libre competencia económica y contra el interés general de mantener un mercado sano y transparente.

Con la denuncia de Venezuela a la CAN y la posterior interpretación realizada por el máximo órgano de justicia al artículo 153 de la Constitución Venezolana, no se puede pretender que tal excepción a los principios marcarios se encuentre fuera del ámbito jurídico social, es decir, si se observan los demás tratados internacionales suscritos por Venezuela (Convención de París, ADPIC y Mercosur), podrá verificarse que estos también exigen que los estados contratantes reconozcan la existencia de una figura similar a la marca notoriamente conocida de la CAN.

El hecho de que Venezuela haya denunciado la CAN y haya desincorporado de su ordenamiento jurídico todas las disposiciones legales de la legislación andina, no da pie a que desaparezca del ordenamiento jurídico venezolano una figura tan importante como lo es la marca notoriamente conocida y menos aún cuando tal figura se encontraba plenamente aplicada y reconocida bajo una ley de carácter orgánica como lo es la Decisión 486.

Ha de responderse que una vez que Venezuela incorpora los derechos subjetivos emanados de la normativa andina y ésta se separa del referido tratado, tales derechos subjetivos siguen estando vigentes dentro de su legislación nacional (al igual que la llamada marca notoriamente conocida),

solo que ahora estos derechos son regulados por otras normativas que le son aplicables analógicamente entre sí. Tal paradigma es necesario mientras la Asamblea Nacional sancione una nueva ley en materia de propiedad intelectual que supla la ausencia jurídica creada.

Y recordando lo dicho por Kelsen (1960), las lagunas o vacíos de juridicidad no existen, ya que el derecho es un todo perfecto y nada puede quedar fuera de su regulación, es decir, no existen supuestos aislados y/o casos específicos que el gran abanico de posibilidades conformado por el derecho positivo no sea perfectamente capaz de dirimir o regular, criterio que acoge plenamente este autor.

En efecto, el ordenamiento positivo (en determinados casos) es capaz de soportar la atipicidad o ausencia de determinadas instituciones jurídicas meramente importantes para un sector de la sociedad. Solo es cuestión de hacer uso de la analogía jurídica para aplicar una norma semejante a aquellos casos que involucre a la figura de la marca notoriamente conocida, siempre y cuando exista concordancia entre lo que se asevera como situación real (hecho concreto) y la norma análoga yuxtapuesta (hecho abstracto).

No es descabellado pensar que la marca notoriamente conocida de la CAN pueda invocarse dentro de la legislación nacional, aún cuando se encuentre desaplicada por un criterio tomado por la Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, si se indaga un poco dentro de la normativa vigente venezolana, podrán encontrarse instituciones jurídicas que favorecen lo explicado por este autor.

El artículo 9 del Código de Comercio reza que la costumbre mercantil será aplicable a aquellos vacíos legales concernientes a la materia mercantil, entendiéndose tal costumbre como una conducta reiterada, por un periodo de tiempo y prudencialmente conducente entre una comunidad de comerciantes delimitados en un espacio geográfico determinado (*lex mercatoria*). Esta fuente vinculante del derecho facilita la solución de las controversias que puedan tener los comerciantes al momento de celebrar cualquier negocio jurídico concerniente a la materia mercantil.

Considerando que la marca notoriamente conocida facilita el desenvolvimiento económico sobre los productos y servicios de los comerciantes, se entendería que dicha institución se encuentra a fin con la rama del derecho mercantil propiamente dicha. Por consiguiente, no sería del todo negado afirmar la posibilidad de invocar la marca notoriamente conocida de la CAN, bajo la justificación sobrevenida de la costumbre mercantil (*lex mercatoria*) como fuente vinculante y supletoria de los vacíos jurídicos en materia mercantil.

A esto ha de agregarse que la marca notoriamente conocida de la CAN se encuentra aplicándose en Venezuela, aún antes de la incorporación al

ordenamiento jurídico de la Decisión 486, por lo que es preciso afirmar que tal figura jurídica se encuentra absolutamente arraigada dentro de la costumbre de los comerciantes operantes en la región.

Sin embargo, ¿es posible que la simple manifestación de la costumbre mercantil como fuente vinculante del derecho sea suficiente para invocar la protección de la marca notoriamente conocida de la CAN? Se debe entender que esta alternativa solo pone en evidencia que su aplicación y vigencia aún pueden ser solicitadas por los comerciantes, no obstante, tal solicitud ha de ser acompañada por una norma de carácter sustantiva plenamente vigente dentro del derecho venezolano.

Es por lo que, después de una búsqueda exhaustiva dentro de la normativa vigente venezolana, es posible verificar que la institución capaz de ser invocada para suplir los presupuestos exigidos por la marca notoriamente conocida de la CAN, es sin duda, la llamada competencia desleal, bien porque ambas comparten los mismos elementos y criterios proteccionistas destinados a evitar aquellos altercados producto de la conducta insana practicada por comerciantes inescrupulosos.

La competencia desleal se caracteriza por frenar aquellos actos contrarios a los intereses del mercado, dirigidos a la eliminación de otros comerciantes bajo la implementación de tácticas que afectan directamente la buena fe de la sociedad o que procuran un descrédito del dependiente rival. El uso inicuo

de cualquier marca comercial por parte de un tercero, constituye una conducta prohibida catalogada como un acto de competencia desleal.

Si la finalidad de la marca notoriamente conocida es la de proteger el uso ilícito de la marca sin previa autorización de su titular, puede decirse que su propósito es la de salvaguardar, no solo el prestigio de la marca per se, sino también garantizar que el público adquiera los verdaderos productos o servicios que la marca notoriamente conocida distingue, fin proteccionista buscado igualmente por la competencia desleal.

Ser una excepción a los principios marcarios le permite a la marca notoriamente conocida asegurar con mayor eficiencia que el consumidor adquiera productos y servicios de buena calidad, tal como lo dispone el artículo 112 de la Constitución Venezolana. A esta afirmación se llega puesto que es indudable que hoy en día la oferta y la demanda se manejan conforme a la adquisición de bienes que solo una marca de buen prestigio puede garantizar.

De esta manera, con la aplicación analógica de la figura de la competencia desleal, motivada a su vez por la invocación de la costumbre mercantil como fuente vinculante del derecho, hace permisible que pueda solicitarse en juicio la figura inalterable de la marca notoriamente conocida de la CAN, tal cual como lo expresó el legislador andino en aquel cuerpo normativo que una vez se encontró vigente. Es por lo que, los principios que deben reconocerse a

ésta figura, no son más que aquellos que una vez motivaron su creación, es decir, ser la excepción a todos los principios de la marca ordinaria.

4. DEFINIR LAS ACCIONES LEGALES QUE PUEDEN INTENTARSE EN VENEZUELA PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA, ANTE LA DESAPLICACIÓN DE LA DECISIÓN 486.

Para este autor es posible hacer valer en juicio la figura de la marca notoriamente conocida de la CAN a través de cualquier pretensión y para esto, no solo es necesario incoar una acción conjuntamente con el material probatorio idóneo destinado a demostrar la cualidad de notoriedad, sino también fundamentar la existencia de la marca notoriamente conocida alegando la costumbre mercantil como fuente vinculante de la norma sustantiva mercantil, aunado a la aplicación analógica de la competencia desleal como figura proteccionista del consumidor adquiriente.

La pretensión incoada debe ir siempre encaminada a evitar el uso no autorizado por terceros y el registro no autorizado por terceros, ambos supuestos debidamente regulados conforme al principio *ius prohibendi*, piedra angular de cualquier pretensión incoada en materia de propiedad industrial. Este principio constituye aquella facultad que posee el titular de una marca para usarla sobre los productos y servicios que distingue, permitiéndole impedir su utilización sin su consentimiento previo.

A continuación se procede a definir las distintas acciones legales y judiciales que pueden intentarse para invocar la protección de la marca notoriamente conocida:

4.1. Acciones que pueden intentarse a través de los órganos de la administración de justicia (órganos jurisdiccionales):

(a) Acción de daños y perjuicios concerniente al hecho ilícito: según Calvo (2005, Pag 668), el hecho ilícito constituye “una actuación culposa que causa daños, no tolerada ni consentida por el ordenamiento jurídico positivo”. Al respecto, Osorio (2000, pag 469) la define como “los hechos voluntarios que resultan violatorios de una regla jurídica.”

Para que se produzca el hecho ilícito, es necesario que exista la concurrencia de tres elementos relacionados con la interpretación del artículo 1.185 ejusden, las cuales, para Maduro L y Sucre P (2001), son las siguientes; primero, que se verifique la existencia de un incumplimiento en la conducta debida preceptuada por la norma, siendo que la misma sanciona aquel comportamiento dirigido a causar un daño a otro con intención, negligencia o imprudencia.

El segundo elemento es la preexistencia de culpa por parte del sujeto pasivo, tomando en este caso la acepción en sentido lato de la palabra culpa, puesto que en materia civil, son abarcadas por ésta definición tanto la culpa

propriadamente dicha como el incumplimiento por simple imprudencia o negligencia.

El tercer elemento a considerar es que exista una relación causal entre el incumplimiento culposo del deudor y el daño fungido al patrimonio del acreedor como efecto directo de este. Es decir, si se verifica que el daño sufrido por la víctima no proviene del incumplimiento directo de la conducta del agravante (culpa), no existirá responsabilidad civil alguna que reclamar.

Los tres elementos anteriormente nombrados conforman la posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer el daño sufrido mediante la interposición de una acción indemnizatoria. En efecto, el artículo 1.185 del Código Civil permite tal posibilidad cuando dictamina que: “el que con intención o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo”.

Tal acción se justifica dado que, cuando una persona incurre en un hecho ilícito, asume la obligación de reparar a la víctima del daño causado, es decir, de toda aquella erogación efectuada a su patrimonio, por lo tanto se entiende que el autor del hecho ilícito se transforma en deudor y la víctima en su acreedor, cosa que le permite acudir a una instancia judicial y así valer el daño propinado.

Conforme a lo antes mencionado, se tiene que la acción del hecho ilícito podrá intentarse cuando exista un daño económico injusto al titular de la

marca notoriamente conocida, producto del uso no autorizado de la marca, la cual conllevaría a una dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria o en su defecto, una disminución del valor publicitario dentro del mercado. En este caso en particular, la víctima o sujeto activo sería aquella persona titular de la marca notoria y el sujeto pasivo sería la persona autora de aquel hecho dañoso.

(b) Acción de daños y perjuicios concerniente al enriquecimiento sin causa: Calvo (2005, pag 661) arroja un concepto básico de lo que significa la institución del enriquecimiento sin causa:

Se basa fundamentalmente en la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto, a menos que el enriquecimiento tenga algún motivo o causa que sea contemplada por el derecho.

Por su parte Osorio (2000, pag 389) la define como: “aumento injustificado de capital de una persona, a expensas de la disminución del de otra, a raíz de un error de hecho o de derecho”. Tal institución se encuentra estipulada en el artículo 1.184 del Código Civil y se fundamenta bajo la idea de que nadie puede enriquecerse a costa de otro sujeto de derecho, a menos que dicho enriquecimiento se encuentre fundamentado bajo algún motivo o causa legal que lo justifique.

Bajo estos parámetros, Maduro L y Sucre P (2001) establece que deben existir diversos requisitos para alegar la figura del enriquecimiento sin causa, lo cuales son: la existencia de un enriquecimiento del patrimonio del

enriquecido o demandado; la existencia de un empobrecimiento o disminución del patrimonio de la persona afectada; la presencia de un vínculo o relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento; y la subsistencia de una ausencia de causa que justifique dicha conducta ilícita.

Al igual que el hecho ilícito, el enriquecimiento sin causa da pie a que el sujeto activo (en este caso acreedor y víctima) le permita accionar el aparato jurisdiccional para hacer que el sujeto pasivo (deudor o agente dañoso) indemnice dentro de los límites del monto enriquecido a costa del empobrecimiento de la víctima.

En este sentido, se puede afirmar que el enriquecimiento sin causa puede verificarse cuando existe un uso no autorizado de la marca notoriamente conocida por parte de un tercero, pero que, a diferencia del hecho ilícito, dicho uso acarrea la disminución del patrimonio debido a la consecuencia de un aprovechamiento ilegítimo de la marca notoria, es decir, cuando existe un lucro injusto del prestigio o del renombre de la marca notoriamente conocida.

(c) Acción resolutoria de contrato: la acción resolutoria de contrato se encuentra estipulado en el artículo 1.167 del Código Civil Venezolano y prevé la posibilidad que tiene una de las partes en resolver o terminar un contrato bilateral, cuando la contraparte no quiera cumplir con las obligaciones que tal negocio jurídico le impone. Calvo (2005, pag 643) la define como:

Es la facultad que tiene una de las partes en un contrato bilateral, de pedir la terminación del mismo

y en consecuencia ser liberada de su obligación, si la otra parte no cumple a su vez con la suya.

La interposición de la acción resolutoria acarrea la terminación del contrato bilateral que dio inicio al negocio jurídico entre las partes, pero dicha terminación no se verifica desde el momento en que es declarado terminado el contrato, sino que se considera como que el contrato nunca existió, lo que equivale a que la condición de las partes volvería al estado que estaban antes de celebrar el contrato y por lo tanto, ambas partes deben reponerse mutuamente las prestaciones concernientes a las obligaciones que hubieran cumplido durante la vigencia del contrato.

A lo último ha de agregarse que la parte que incumplió culposamente con las obligaciones del contrato, se encuentra subsidiariamente en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que la resolución cause a la parte accionante, es decir, que para que proceda la acción de daños y perjuicios, debe primero demandarse el cumplimiento o la resolución del contrato.

Bajo estos planteamientos la figura de la acción resolutoria opera en el supuesto caso de que exista la suscripción de un contrato de licencia de uso de una marca notoria entre el titular de esta con un tercero interesado, y este último haya incumplido con las obligaciones que le impone el referido contrato de licencia de uso, por lo que en este caso, el titular de la marca puede pedir la resolución del mismo y solicitar subsidiariamente el

resarcimiento de los daños y perjuicios causados para la restitución del derecho infringido con base a la resolución del contrato.

(d) Acción reivindicatoria: la acción reivindicatoria se encuentra establecido en el artículo 548 del código civil y no es más que aquella acción legal propiamente ejercida por el propietario de un derecho real, en contra del poseedor precario o detentador, con la finalidad de reclamar la restitución del mismo. Osorio (2000, pag 39), la define como:

Aquella que tiene por objeto el ejercicio, por el propietario de una cosa, de los derechos dominicales, a efecto de obtener su devolución por un tercero que la detenta.

Por su parte, Alcalá, Z y C (1998, pag 87) señalan lo siguiente:

Constituye una acción real dirigida a recuperar una cosa de nuestra propiedad que por cualquier motivo está poseyendo otro con sus frutos y rentas. Es consecuencia esencial e inmediata del dominio.

Para poder solicitar en juicio la acción reivindicatoria, se debe ante todo cumplir con los siguientes requisitos: primero, que el demandante sea el legítimo propietario del bien que se pretende reivindicar; Segundo, que el propietario haya sido despojado de la posesión bien; Tercero, que tenga el animo de reivindicarla; cuarto, que lo que se reclama sea un bien determinado, preciso e identificable.

Es impermisible pensar que la acción reivindicatoria también puede intentarse para recobrar bienes inmateriales. En efecto el titular de una

marca notoriamente conocida podrá intentar este tipo de acción por ante el órgano jurisdiccional competente (en este caso, el tribunal mercantil) puesto que su pretensión versa en la necesidad de recuperar la marca del cual es propietario, dado reclamación o posesión ilegítima del tercero.

Ha de agregarse que al momento de incoar la acción reivindicatoria, es menester que sea acompañada con la prueba fundamental e idónea, lo cual no es más que el certificado de registro de la marca notoriamente conocida. Sin embargo, si la marca no se encuentra registrada, se es preciso consignar un vasto material probatorio destinado, no solo a demostrar la pertenencia de la marca, sino también su notoriedad dentro del mercado.

No es irracional la idea de intentar la acción reivindicatoria sobre un bien inmaterial (en este caso, sobre la marca notoriamente conocida), dado que tal posibilidad era permitida por el artículo 237 de la Decisión 486 de la CAN, el cual tipificaba este tipo de acción, sin embargo, al declararse la inaplicación norma de integración andina, no quedó otra opción que subsumir tal pretensión en la acción reivindicatoria tipificada en el Código Civil Venezolano.

(e) Recurso de nulidad contencioso administrativo de efectos particulares: Consiste en la interposición de una demanda por ante los tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo, fundamentada bajo la normativa jurídica de la rama del derecho administrativo, en donde la

pretensión consistirá en anular un dictamen de efectos particulares emanado de un órgano administrativo en concreto, por no llenar los requisitos necesarios para su existencia.

La naturaleza de esta acción versa en la necesidad que tiene un administrado en encontrarse afectado por el dictamen ilegítimo de una providencia administrativa determinada, la cual busca que sea declarada nula conforme a un dictamen favorable por la instancia jurisdiccional. Así las cosas, se entiende que el sujeto activo para accionar, es aquella persona, como se ha dicho, que se encuentra afectada por los efectos de la providencia administrativa, siendo el sujeto pasivo el propio estado venezolano, por ser titular de la providencia administrativa recurrida.

Para que el recurso contencioso administrativo sea admitido conforme a derecho, el tribunal abocado a la causa debe verificar si el libelo llena los requisitos de forma y fondo contemplados en los artículos 33 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010). Así, en caso de que el libelo no llene los extremos de ley, la norma le otorga al juez la potestad de llamar a un despacho saneador, de conformidad con el artículo 36 eiusdem, que le permite subsanar la demanda conforme lo indica el mismo Juez dentro de una sentencia motivada

Asimismo, en caso de ser admisible la demanda, el procedimiento debe sustanciarse conforme a lo indicado en los artículos 76 y siguientes de la

referida ley, en donde se celebrará una audiencia oral de juicio (artículo 82), previa notificación de las partes o de terceros interesados en la causa (artículo 78). Dentro del debate, las partes podrán explicar sus fundamentos que crean conducentes y también tendrán la oportunidad de promover pruebas que consideren necesarias para demostrar sus alegatos (artículo 83).

Posteriormente, conforme avanza el procedimiento, el tribunal se providenciará de las pruebas promovidas y abrirá un lapso de 10 días para su evacuación, según sea el caso (artículo 84). Posteriormente se abre el lapso de informes (artículo 85), para luego abrir el lapso para dictar la sentencia de merito que decidirá el litigio pendiente (artículo 86).

Vale decir que en materia marcaria, esta acción se encuentra entre una de las más comunes y utilizadas por los justiciables, gracias a las numerosas decisiones impugnadas al órgano administrativo competente encargado de emitir los registros de las marcas comerciales.

En el caso concreto, el titular de una marca notoria podrá solicitar la nulidad de la decisión administrativa que registró la referida marca a favor de un tercero, bajo distintos argumentos validos, ya sea por que la decisión misma causa un perjuicio a la actividad económica del recurrente (por le hecho de haberse registrado una marca a favor de un tercero cuando es bien

conocido por conocida la pertenecía de la marca), o por deficiencias procedimentales generadas durante el procedimiento administrativo.

(f) Acciones intentadas por ante la jurisdicción penal: la legislación venezolana enmarca una serie de disposiciones de tipo penal que ayudan a la ponderación de la propiedad intelectual, salvaguarda que deviene de la suscripción de tratados internacionales que fomentan tales tópicos. En este sentido, una de las principales actividades delictivas que afectan directamente a la propiedad intelectual es sin duda la falsificación o imitación fraudulenta, delitos que se encuentra regulados por la normativa venezolana.

Así las cosas, la legislación aplicable en Venezuela a los casos concernientes a la falsificación o imitación fraudulenta de una marca comercial corresponden al Código Penal (2005), dentro del Título VI, capítulo V denominado “De los Fraudes en el Comercio, las Industrias y Almonedas”, específicamente en los artículos 337 y 338, los cuales rezan lo siguiente:

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.

Ahora bien, de los artículos antes citados se puede apreciar que la legislación penal venezolana regula, además de la falsificación, otros tipos de delitos que merman los derechos de propiedad intelectual de una persona determinada. Así, Peña (2005) desglosa los artículos citados y saca a relucir los tipos penales denominados, Falsificación o imitación de marcas., Alteración de marcas, Uso de marcas falsificadas, imitadas o alteradas fraudulentamente y Venta o puesta en venta de marcas falsificadas, imitadas o alteradas fraudulentamente.

El artículo 337 eiusdem sanciona a toda persona que falsifique, altere o imite fraudulentamente marcas debidamente registradas, o por su parte haga uso de marcas registradas que se encuentren falsificadas, alteradas o imitadas fraudulentamente, así dichos actos provengan de un tercero. Por su parte, el artículo 338, sanciona a toda persona dedicada a la comercialización de productos y servicios identificados con marcas bajo las características arriba mencionadas o que comercialice proventos con marcas capaces de inducir en error al público consumidor.

Ambos artículos mencionan la necesidad de que preexista una conducta dolosa por parte del sujeto activo del delito, puesto que se debe verificar una actitud voluntaria incentivada por el lucro obtenido al momento de

comercializar, por el hecho de destruir el prestigio que goza una marca ajena o por beneficiarse de la misma.

De esta manera, ambos artículos coinciden que el delito es punible cuando la marca objeto del delito se encuentre legalmente registrada en Venezuela, entiéndase cuando el organismo competente, en este caso el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), emita pronunciamiento oficial sobre el registro de la marca en cuestión, existiendo dudas si dicho impedimento afecta también a la condición especial de la marca notoriamente conocida.

En ese sentido, el titular de una marca notoriamente conocida que no se encuentre legalmente registrada en Venezuela, no podrá accionar bajo la normativa encarecida en la ley penal, puesto que bien, para que exista delito, se es necesaria la existencia del elemento de tipicidad, la cual definida como aquella relación perfecta y de total continuidad, entre un acto de la vida real y un supuesto de hecho de tipo penal, es decir, la tesis que hemos venido planteando no aplica a estos casos.

Decir que se puede accionar el aparato jurisdiccional bajo la pretensión de castigar un hecho que no abarca los tópicos para ser considerado delito, no es permisible bajo la ley penal, puesto que la misma norma indica expresamente que nadie puede ser castigado por un acto que no sea

caracterizado como hecho punible, no siendo la excepción el principio de registrabilidad que ocupa las marcas notoriamente conocidas.

Por otro lado, en plena consonancia con la normativa vigente, la Ley de Propiedad Industrial (1955) establece otros hechos punibles dirigidos a proteger los derechos consagrados sobre las marcas comerciales. En este sentido, tal disposición legal establece:

Artículo 97. Además de los delitos contra la propiedad industrial previstos y castigados en el Código Penal, son también punibles los hechos enumerados en los artículos siguientes con las penas que en ellos se señalan”

Artículo 98. Los que atenten contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo u usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento expreso o tácito de aquel, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente, serán castigados con prisión de uno a doce meses.

Artículo 99. La misma pena prevista en el Artículo 98 será aplicable al que, para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor, use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con estos se confundan.

En los artículos ut supra mencionados, se castiga aquella persona que use o fabrique con fines de lucro una marca legalmente registrada sin el consentimiento del titular, siempre que tales actividades afecten los derechos e intereses legítimos de este.

El artículo 104 de la referida ley indica expresamente que la acción penal debe intentarse a instancia de parte, siendo que al demostrarse la

configuración mediante sentencia condenatoria por los tribunales competentes, se podrá ordenar como pena accesoria la destrucción de los instrumentos utilizados para la perpetración del delito, así como los objetos que provengan del mismo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 105 eiusdem.

Por último y al igual que la normativa consagrada en la ley sustantiva penal, es estrictamente necesario que la marca propicia al delito se encuentre legalmente registrada en Venezuela, es decir, que la acción penal podrá ser ejercida por el titular de una marca notoria que se encuentre registrada en territorio nacional, todo conforme al elemento de tipicidad preponderante en la norma de naturaleza penal.

(g) Acción de Amparo Constitucional: esta acción se encuentra actualmente regulada por la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988), empero, a pesar de ser una normativa preconstitucional, la misma aún sigue estando vigente por lo eficaz, célere y eficiente de su contenido. Existe una vasta doctrina que define la acción de amparo constitucional, sin embargo nos apoyamos en la definición ofrecida por Bello (2012, pag 131):

Ensayando una “definición procesalista” del amparo constitucional, podemos decir que se trata de una garantía constitucional netamente jurisdiccional, ubicado en el derecho procesal constitucional, ejercitable por vía de una “acción” comprendida en una solicitud o querrela

constitucional, contentiva de una pretensión de tutela de intereses constitucionales, por medio del cual se busca de la “jurisdicción” la protección de los derechos fundamentales lesionados de manera directa, personal y flagrante o amenazados, previo el trámite de un debido proceso, a través de un procedimiento sumario, breve, oral, contradictorio, siempre que no existan vías ordinarias preestablecidas, expeditas e idóneas que permitan ordinariamente la protección de los derechos constitucionales.

También se puede decir que se trata de una acción de carácter extraordinario, cuya procedencia se limita a la violación o amenaza de violación del solicitante, de manera directa, inmediata y flagrante, de derechos constitucionales, derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existen vías ordinarias, eficaces, idóneas y operantes, a través de un procedimiento oral, breve, sumario, bilateral.

La acción de amparo constitucional se caracteriza por ser una vía extraordinaria sobre los demás recursos que se pueden intentar bajo la permisibilidad de la tutela judicial efectiva, puesto que más que una acción propiamente dicha, es una garantía o medio a través del cual se protegen los derechos fundamentales establecidos en la constitución nacional.

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988) señala una serie de requisitos que deben cumplirse previamente para la admisibilidad del amparo (artículo 6), a parte de los requisitos de forma que debe contener el mismo (artículo 18). Ha de agregarse también que la solicitud de amparo constitucional debe ser interpuesta por ante el juzgado

de primera instancia que sea afín con la naturaleza del derecho agraviado (artículo 7 eiusdem).

Una vez admitido y estando a derecho las partes intervinientes de la solicitud de amparo constitucional, el juez que conozca de la causa fijará dentro de las 90 horas siguientes a la certificación del secretario, la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, donde las partes tendrán la oportunidad de exponer sus alegatos respectivos (artículo 26). Así culminada la audiencia oral, el juez tendrá 24 horas para decidir sobre el fondo de la causa, la cual podrá ser recurrible en un solo efecto por ante el tribunal superior que decidió (artículo 35).

Ahora bien, el fundamento de utilizar un recurso tan extraordinario como lo es el amparo constitucional para la protección de la marca notoriamente, conocida se fundamenta en el hecho cierto de que la constitución nacional reconoce como un derecho humano la propiedad intelectual sobre las marcas comerciales (artículo 98), toda vez que ellas son producto de la invención creativa del ser humano como expresión del intelecto, sin mencionar que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra adherida a distintas instituciones internacionales que protegen fervientemente tal figura.

En consecuencia, se puede decir que existen distintas situaciones jurídicas que puede emplearse el amparo constitucional en defensa de los

derechos de propiedad sobre una marca notoria (ejemplo, cuando se vea afectado flagrantemente derechos fundamentales como el derecho a la propiedad intelectual, o también en defensa de los derechos al acceso de bienes y servicios de primera calidad, información adecuada y no engañosa), con la condición de que exista otra vía sumaria, oportuna y expedita alternativo al amparo constitucional.

(h) Medidas cautelares: para Calamandrei (1984, pag 45) la institución de la medida cautelar “Es la anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar del retardo de la misma”. Por su parte, Osorio (200, pag 613), indica que las medidas cautelares pueden ser “cualquiera de las adoptadas en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda ser más eficaz.”

En lo que respecta a Carnelutti (1973, pag 86), éste se inclina por un concepto propio del interés garantizador que ofrece este tipo de institución: “Cautelar se llama el proceso cuando, en vez de ser autónomo, sirve para garantizar (constituye una cautela para el buen fin de otro proceso definitivo).”

El legislador ha creado este procedimiento con la finalidad de lograr una mayor efectividad en la función de administrar e impartir justicia del poder judicial y tiene su justificación en la necesidad de evitar una justicia tardía

que menoscabe el resultado de lo pretendido, en razón de la típica y justificable demora procesal. Tal institución se encuentra estipulada en el Libro Tercero, Título Primero del Código de Procedimiento Civil Venezolano, específicamente desde el artículo 585 en adelante.

Las medidas cautelares pueden considerarse como un medio que tienen los justiciables para evitar los perjuicios derivados del retardo procesal y estas comprenden, no sólo las medidas típicas establecidas en el artículo 588 de la ley adjetiva civil, sino también intuyen, a través del libre arbitrio del juez cautelar, medidas innominadas que consisten en prohibir a las partes realizar determinados actos, mediante el implemento de directrices que impidan la continuidad de la lesión infringida.

Tal institución no solo puede ser pedida por ante una pretensión de naturaleza civil, sino también sobre cualquier pretensión que pueda adolecer un derecho de otra competencia por la materia. En efecto, la pretensión cautelar se encuentra establecida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010), Ley de Propiedad Industrial (1955) para casos concernientes en materia penal y también se encuentra contenida en la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988).

Para que proceda la admisión de este tipo de procedimiento, el juez debe verificar primigeniamente la concurrencia de dos presupuestos esenciales, el primero es el llamado *fumus bonis iuris* o apariencia del buen derecho, y

consiste en que el solicitante ostente un derecho que lo haga meritorio de la medida solicitada, a través de una justificación razonable que acredite la causa de su petición.

Por su parte, el segundo elemento a considerar es el denominado *periculum in mora* o peligro en que la demora procesal facilite la contingencia que tienen los órganos jurisdiccionales para hacer efectiva la pretensión incoada por el ciudadano actor.

De conformidad con lo establecido en el artículo 588 de la ley adjetiva civil venezolana, en principio pareciera que solo se pueden solicitar medidas cautelares cuando exista una causa en proceso (*pendente lite*), sin embargo, es menester saber que es posible solicitar una medida cautelar previa presentación de la demanda del juicio principal, siempre que se cumplan los requisitos antes mencionados y que dentro del lapso de los 30 días, la parte solicitante incoe la demanda que hará de juicio principal a la medida preventiva ya acordada.

Con respecto a las marcas, es de saberse que factible la posibilidad de solicitar una medida cautelar (ya sea anticipada o no) para proteger los intereses económicos sobre la titularidad de una marca y esto se debe a la idea de que la marca comercial es susceptible de alcanzar un gran valor económico para la empresa titular. Así, el bien jurídico a proteger no es la marca *per se*, sino más bien el derecho de exclusividad del uso de la marca

dentro del mercado y el público consumidor que confía en que el producto que se propone adquirir es el mismo que se ofrece.

Las actuaciones que puede impedir el titular de la medida solicitada versan más que todo, sobre los derechos de económicos que la marca comercial trae consigo, los cuales son: identificar, ofrecer, comercializar, importar, exportar y en general, someter a cualquier régimen aduanero, los productos identificados con el signo que se reclama.

Ahora bien, es necesario acotar que para solicitar una medida cautelar sobre un litigio que verse sobre derechos marcarios, es necesario, además de la concurrencia de los requisitos generalmente necesitados, la permanencia de otros elementos existentes, los cuales son, que la marca tenga un fin comercial, que exista la ausencia de consentimiento de uso por parte del titular del signo, que la conducta del infractor genere un riesgo de confusión dentro del mercado y que el signo se encuentre registrado, esto último con aplicación del artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial (1955).

La necesidad de que la marca se encuentre registrada, hace dudosa la posibilidad de solicitar una medida cautelar a los fines de proteger los intereses de una marca notoria. En efecto, la disposición antes mencionada prohíbe la posibilidad de ejercer una medida cautelar en materia penal cuando no se encuentre registrado el signo, disposición que puede aplicarse también en los litigios concernientes a las otras materias del derecho, puesto

que la ley que se encuentra vigente actualmente nada dice sobre este caso particular.

Sin embargo, hay que hacer referencia que Venezuela actualmente reconoce la existencia de las marcas notorias y requerir tal elemento para una solicitar pretensión cautelar, va en contravención al acceso a la tutela judicial efectiva, por lo que en opinión de este autor, tal limitante solo puede requerirse solo en materia penal, puesto que estrictamente la ley lo establece, caso contrario en materia civil, contencioso administrativo y hasta en materia de amparo cautelar.

4.2. Denuncia por ante los órganos de la Administración Pública:

Tras la desaplicación de la Decisión 486 de la CAN, podemos puede afirmarse que Venezuela aún cuenta con una serie de procedimientos administrativos por los cuales los titulares de marcas notoriamente conocidas pueden hacer valer su derecho adquirido. Estos procedimientos son regulados a través de una norma adjetiva macro que abarca la base para definir la acción legal intentada por ante cualquier entidad adscrita al poder ejecutivo venezolano, normativa que se denomina Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

La referida ley distingue entre tres tipos de procedimientos que pueden interponer los administrados: el procedimiento ordinario estipulado en el Capítulo I Título III, el procedimiento sumario establecido en el Capítulo II y el

procedimiento simple contenido en el artículo 5 eiusdem. Todos los procedimientos pueden ser intentados a instancia de parte, pero la administración pública tiene la potestad de iniciar un procedimiento de oficio a través del procedimiento ordinario y el procedimiento sumario.

Vale destacar que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) en su artículo 47, ofrece otra distinción sobre los procedimientos que pueden ser interpuestos por ante los órganos administrativos, estos son los procedimientos ordinarios antes indicados y los procedimientos especiales regulados por leyes especiales de acuerdo al tema planteado.

Así las cosas, en materia de marcas, la Ley de Propiedad Industrial (1955) en sus artículos 77 y siguientes, contempla un procedimiento especial utilizado para objetar y oponerse a cualquier registro otorgado a favor de una marca, siempre que la misma, o sea ilegal (incurra dentro de los artículos 33, 34 y 35) o que el opositor alegue la tenencia de un mejor derecho sobre la titularidad de la marca sujeta a registro.

Este procedimiento acarrea la necesidad de promover pruebas por ambas partes, en caso de que el solicitante del registro no haga las modificaciones alegadas por la parte opositora (artículo 78). Si el argumento de la oposición versa sobre la ilegalidad de la marca, el SAPI deberá emitir en un lapso de 30 días una providencia administrativa donde declare procedente o improcedente el registro impugnado. Si en la pretensión de oposición se

alega el “mejor derecho”, el órgano administrativo deberá remitir la causa a los órganos jurisdiccionales (artículo 80).

Ahora bien, bajo este escenario, cabe preguntarse si el titular de una marca notoria puede interponer la acción de oposición para proteger los privilegios que conllevan la condición de notoriedad de la marca. Al respecto, se considera que para recurrir a tal acción, la marca notoria debe encontrarse registrada o en su defecto debe encontrarse en trámites para su registro, pues en ambos literales del artículo 77, se requieren la preexistencia dicha formalidad.

Aunado a esto, existe otro procedimiento que puede intentarse por ante la vía administrativa con la finalidad de salvaguarda de los derechos de la marca notoria, acción que se encuentra contemplada en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (1992). El órgano regulador de este procedimiento será la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, el cual se encuentra regulado en los artículos 19 y siguientes de la ley.

La referida normativa prevé un procedimiento especial que puede iniciarse a instancia de parte o de oficio (artículo 32), la cual será presidida por la Sala de Sustanciación, quien se encargará de realizar las actividades requeridas para la consecución de la actividad procesal (artículo 34). Igualmente, la ley permite la solicitud de cualquier medida preventiva que se crea conveniente

interponer, todo con la finalidad de precaver la suspensión de las actividades ilícitas que puedan afectar los intereses de la marca notoria (artículo 10).

Así las cosas, la Sala de Sustanciación notificará a los presuntos infractores para que expongan los alegatos que consideren pertinentes dentro de un lapso de 15 días, prorrogables por 15 días más, siempre que la Sala estime necesario dicha prórroga (artículo 36). Transcurrido el lapso anterior, el órgano administrativo deberá emitir pronunciamiento conforme a lo alegado y probado por las partes durante el transcurso del procedimiento administrativo (artículo 37).

Vale destacar que el mencionado procedimiento tendrá como pretensión, el cese de actividades destinadas al desmejoramiento de calidad comercial que posee la marca notoriamente conocida de la CAN, prácticas que son calificadas por la ley como competencia desleal (artículo 17). En efecto, Anteriormente se mencionó la posibilidad que tienen los administrados venezolanos para interponer ciertas acciones que pretendan la defensa de dicha figura, sin menoscabo de que la Decisión 486 se encuentre derogada en Venezuela.

Lo importante es tener en cuenta que en ningún momento la ley requiere que la marca se encuentre registrada en el estado venezolano, lo que hace flexible la posibilidad de interponer ésta acción para exigir el restablecimiento de los derechos que corresponden a la figura jurídica de la marca

notoriamente conocida, siempre y cuando en el escrito libelar, se indiquen sucintamente los motivos dogmáticos explicados en la presente investigación.