



REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
POSTGRADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EPI – ULA

**SITUACIÓN JURÍDICA DEL
DERECHO MARCARIO EN VENEZUELA Y SU
ARMONIZACIÓN CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES
(TACI).**

www.bdigital.ula.ve

Trabajo Especial de Grado presentado
como requisito parcial, para optar al
Título de Especialista en Propiedad Intelectual.

Autora: Abg. Castiela S. Velásquez M.
C.I. V-6.970.930

Tutora: Dra. Rosa María Olimpio

Caracas, marzo 2016

C.C.Reconocimiento

Propiedad Intelectual

**Tema común a
todos**

www.bdigital.ula.ve

**Y tan ajeno a
muchos...**

DEDICATORIA

A mis hijos, fuerza que me impulsa a quienes quite tiempo para compartir y disfrutar las cosas sencillas de la vida. Con la esperanza de ser ejemplo de constancia y lucha por lo que se quiere, lo que se cree y lo que se ama.

Lucas, Katherin, Kelperlin y María Fernanda.

A Miguel mi refugio y alegría.

www.bdigital.ula.ve

A todos los usuarios a quienes tuve el placer de conocer y atender con honestidad y eficiencia durante mi permanencia en el SAPI, de los cuales tanto aprendí.

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios Todopoderoso por concederme salud, inteligencia y perseverancia para alcanzar mi meta.

Estoy en deuda con un gran número de personas que, de una u otra forma me han apoyado y alentado, a todos ellos mi reconocimiento y agradecimiento

En todo trabajo académico hay personas que se destacan y a quienes deseo nombrar, pero sería una lista infinita que nada diría a futuros lectores. Sin embargo, hago público reconocimiento a todos los profesores del postgrado con los que puede enriquecer todo el conocimiento que hoy manejo sobre la materia, especialmente al Maestro Ricardo Antequera Parilli, gracias.

Al Personal del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), comprometido con el correcto funcionamiento de la Institución, gracias.

A la Tutora Dra. Rosa María Olimpo, por sus recomendaciones, gracias.

A mi amiga Lic. Carmen Maritza Orta, asesora metodológica, sin su apoyo y conocimiento esto no hubiese sido posible, Mil gracias.

SITUACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO MARCARIO EN VENEZUELA Y SU ARMONIZACIÓN CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES (TACI).

Abg.: Castiela S. Velásquez M.
C.I. V-6.970.930

Tutora: Dra. Rosa María Olimpio

Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial ante la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas. Postgrado de Propiedad Intelectual. EPI – ULA; para optar al Título de Especialista en Propiedad Industrial.

RESUMEN

Se proponen principios generales y aspectos relevantes para la nueva Ley de Propiedad Industrial Venezolana en su capítulo del sistema marcario y su armonización con los principios constitucionales y con las normas internacionales contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por la República, con especial análisis sobre la normativa del MERCOSUR aplicable a la materia. Esto con la finalidad de actualizar el desempeño jurídico de la República en la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial en su Títulos y Capítulos del Derecho Marcario en el ámbito nacional e internacional y reducir o eliminar las asimetrías que ocasionan zonas grises, distorsiones y contradicciones de normas que afectan de manera significativa el intercambio comercial. El desfase de la Ley de Propiedad Industrial venezolana vigente (1956), con la realidad de un mundo globalizado e interconectado no solo en sistemas de comunicaciones sino a través de tratados y acuerdos que rigen iguales a todos los países y son vinculantes y prevén sanciones legales, económicas y jurídicas para los socios que incumplan lo pactado. Esta identificación de distorsiones, omisiones y contradicciones permitirá elaborar las nuevas propuestas para de esta forma lograr la armonización de la nueva Ley de Propiedad Industrial con las normas internacionales de la mencionada materia, toda vez que en la actualidad Venezuela se encuentra en mora con esta armonización. La metodología usada es la documental tanto en su tipo de investigación como en su diseño. Se han realizado análisis del estado real del asunto y a través de los resultados de esos análisis se ha demostrado la necesidad de los ajustes mencionados, aplicables en la nueva Ley de Propiedad Industrial. La originalidad del estudio se refleja en su enfoque y en la exhaustividad de la investigación documental para lograr una comprensión holística de las implicaciones a nivel de desarrollo económico, tecnológico y cultural de una Ley de Propiedad Industrial que data de 1956 la cual se encuentra en un estado casi total de obsolescencia. Además se plantean los resultados, consideraciones y recomendaciones de la presente investigación que podrían ser consideradas como lineamientos para los legisladores que revisaran y crearan la nueva Ley de Propiedad Industrial, en armonía con los Tratados Internacionales (TACI) relativos a la materia.

Palabra Claves: Propiedad Intelectual – Propiedad Industrial – Armonización – Tratados Internacionales – Derecho Marcario – Leyes – Venezuela.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION	1
CAPITULO I	6
1.-DESCRIPCION DE LA INVESTIGACIÓN	7
1.1.-TITULO	7
1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7
1.3.- OBJETIVOS	18
1.3.1.- Objetivo General	18
1.3.2.- Objetivos Específicos	18
1.4.- JUSTIFICACIÓN	19
1.5.- DELIMITACIÓN Y ALCANCE	24
1.6.- DEFICIONES OPERACIONALES	25
1.6.1.- Propiedad Intelectual	25
1.6.2.- Propiedad Industrial	26
1.6.3.- Derecho de Marcas	26
1.6.4.- Patente	26
1.6.5.- Constitución	27
1.6.6.- Ley de Propiedad Industrial	27

1.6.7.- Jurisprudencia	27
1.6.8.- Tratados Acuerdos y Convenios Internacionales (TACI)	28
1.6.9.- Convenio de París	28
1.6.10.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC:1994)	28
1.6.11.- Arreglo de Niza	29
1.6.12.- Comunidad Andina de Naciones (CAN)	29
1.6.13.- Mercado Común del Sur (MERCOSUR)	30
1.6.14.- Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (2002)	31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
CAPÍTULO II	35
2.- MARCO TEÓRICO	36
2.1.- INTRODUCCION	36
2.2.- ANTECEDENTES	36
2.2.1.- López, Jesús A.,	37
2.2.2.- Morales, Pedro J. y Velez, Enrique J.,	38
2.2.3.- Díaz Alvarado, Gabriela A.	39
2.3.- BASES TEORICAS	40
2.3.1.-Planteamientos presentados por Ricardo Antequera Parilli (2004) Congreso Internacional de Propiedad Intelectual – Derecho de Autor y	

Propiedad Industrial, Universidad de Margarita. EPI/ULA- Venezuela	41
2.3.2.-Fernández Rodríguez, Carmen (1999). <i>Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo:</i>	43
2.3.3.-González Gordon, María, (2005) <i>Unidad en la Diversidad, Independencia, compatibilidad y Acumulación de lo Intelectual y Lo Industrial:</i>	44
2.3.4.- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Bertone, Luis Eduardo (2008) <i>Derecho de Marcas: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales:</i>	45
2.3.5.- Salazar Reyes Zumeta, Leonel. (2010) <i>El Circuito Jurídico – Económico de la Propiedad Intelectual:</i>	47
2.3.6.- Rondón de Sansó, Hildegard. (2008). <i>La situación Actual de la Propiedad Industrial:</i>	48
2.3.7.- Suárez M., J. L. (2005). <i>El Derecho Administrativo en Los Procesos de Integración: La Comunidad Andina:</i>	49
2.4.- MARCO CONCEPTUAL	52
2.4.1.- CONCEPTOS BÁSICOS	52
2.4.1.1.- Propiedad Intelectual.	52
2.4.1.2.- Propiedad Industrial.	54
2.4.1.3.- Derecho Marcario	58
2.4.1.3.1.- Distintiva:	62

2.4.1.3.2.- Indicadora de Origen:	62
2.4.1.3.3.- Indicadora de Calidad:	64
2.4.1.3.4.-Publicidad:	64
2.4.1.3.5.-Competitiva:	67
2.4.1.3.6.-Protección del titular de la marca y del consumidor:	67
2.4.1.4.- Principios Rectores en Materia Marcaria:	68
2.4.1.4.1.-Principio de Territorialidad:	69
2.4.1.4.2.-Principio de Especialidad:	69
2.4.1.4.3.-Principio Registral:	73
2.4.1.4.4.-Principios Internacionales:	74
2.4.1.5.- Clasificación de las Marcas	76
2.4.1.5.1.- Marcas de Producto y de Servicio:	76
2.4.1.5.2.- Marcas Registradas y Usadas sin Registro	77
2.4.1.5.3.- Marcas individuales y de uso colectivo:	78
2.4.1.5.4.- Marcas de Certificación	79
2.4.1.5.5.- Marcas Generales y especiales	81
2.4.1.5.6.- Marcas Simples y complejas:	82
2.4.1.5.7.- Marcas Notorias, Mundiales y Celebres	82

2.4.1.5.8.- Marcas de Acuerdo a su Representación Gráfica	83
2.4.1.5.9.- Denominaciones Geográficas	84
2.4.1.5.9.1.- Denominación de Origen	85
2.4.1.6.-Clasificación Ley de Propiedad Industrial (1956)	90
2.4.1.7.- Alcance del Derecho Sobre las Marcas	92
2.4.1.7.1.- Derecho a usar o no la Marca	92
2.4.1.7.2.- Derecho a la Exclusividad	93
2.4.1.7.3.- Transmisión del Derecho	94
2.4.1.8.- Teoría del Agotamiento del Derecho	95
2.4.1.9.- Acciones Penales en Materia Marcaria	96
2.5.- BASES LEGALES	99
2.5.1.- Evolución del Marco Jurídico que Regula la Propiedad Industrial en Venezuela	101
2.5.1.1.- Ámbito Nacional	101
2.5.1.2.- Norma Constitucional	102
2.5.1.2.1.-La Propiedad Intelectual en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)	105
2.5.1.3.- Leyes Nacionales	110
2.5.1.3.1.- Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (Aprobado en Primera Discusión en la	

Asamblea Nacional – 2002)	111
2.5.1.3.1.1.- Estructura	112
2.5.2.- Ámbito Internacional	118
2.5.2.1.- Organizaciones Internacionales	118
2.5.2.1.1.-Organización Mundial de Comercio (OMC)	118
2.5.2.1.1.1.- Cuadro Demostrativo de las Ronda Efectuadas	120
2.5.2.1.2.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	122
2.5.2.2.- Instrumentos Internacionales suscritos por Venezuela. (Aplicable a la Propiedad Industrial)	123
2.5.2.2.1.- Acuerdo Sobre Patentes y Privilegios de Invención	123
2.5.2.2.2.- Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)	124
2.5.2.2.3.- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1967)	125
2.5.2.2.4.- Clasificador Niza	127
2.5.2.2.5.- Acuerdo de Cartagena:	127
2.5.2.2.6.- Mercado Común del Sur	131
2.5.2.2.6.1.- Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas,	

Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95	139
REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS	146
CAPÍTULO III	151
MARCO METODOLÓGICO	152
1.- METODOLOGÍA A APLICAR	152
1.1.- Tipo de Investigación	154
1.2.- Diseño de Investigación	155
2.- FASES METODOLÓGICAS	156
2.1.- Análisis de la situación jurídica del Derecho Marcario en Venezuela y su armonización con los tratados internacionales (TACI).	156
2.2.- Análisis de la evolución del marco jurídico que regula los derechos de propiedad intelectual en Venezuela	156
2.3.- Análisis comparativo en materia marcaria entre la Ley de Propiedad Industrial vigente y los tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) “Acuerdo Sobre Los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados Con el Comercio (ADPIC) y el Convenio de París.	157
2.4.- Analizar la naturaleza de los acuerdos de integración propuestos e impulsados por el Estado	

venezolano	157
2.5.- Identificar los elementos significativos, que en relación con las normas internacionales en materia de Derecho Marcario, se encuentran ausentes en la Ley de Propiedad Industrial vigente	158
2.6.-Describir las implicaciones del marco jurídico que regula el sistema marcario venezolano y su importancia dentro del comercio nacional e internacional	158
2.7.-Describir los principales cambios que debe sufrir la nueva Ley de Propiedad Industrial de Venezuela. A partir del análisis de los objetivos anteriores, se elaborara la propuesta de los lineamientos y recomendaciones que debe seguir el legislador venezolano al momento de elaborar la nueva Ley de Propiedad Industrial en su contenido marcario	158
3.- FASE EXPLICATIVA	159
REFERENCIAS BILIOGRAFICAS	160
CAPÍTULO IV	161
4.- LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADOS POR EL LEGISLADOR AL MOMENTO DE ELABORAR LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VENEZOLANA EN SU ÁMBITO MARCARIO. LA PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	162
4.1.- LA PROPUESTA	162
4.2.- CONCLUSIONES	167
4.3.- RECOMENDACIONES	174

I.- EQUIPO DE TRABAJO	175
II.- RECEPCIÓN DE LOS TACI	175
III.- SOBRE EL CONTENIDO DE LA LEY	177
IV.- INSTITUCIÓN COMPETENTE EN LA MATERIA	181
V.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA	182
FUENTES CONSULTADAS	183
BIBLIOGRAFICAS	184
ELECTRÓNICAS	191
NORMAS EXAMINADAS	193
JURISPRUDENCIA EXAMINADA	193

www.bdigital.ula.ve

INTRODUCCIÓN

Las leyes de los Estados deben periódicamente revisarse, para modificarse y adaptarse a los cambios sociales, económicos y políticos que se dan en los países; en propiedad intelectual los orígenes de las normas nacen de la implementación de posiciones nacionalistas, que generaban distorsiones en el comercio internacional, lo que trajo como consecuencia la implementación de Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales que tienen como finalidad la unificación de los criterios de protección entre los países miembros, de allí la necesidad de armonizar las normas internas de los Estados con los tratados, Acuerdos y convenios Internacionales.

Al hablar de propiedad intelectual, es necesario saber que la misma se divide en dos grandes ramas, por una parte la propiedad industrial que abarca el derecho marcario y el derecho de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujo industriales; materia que guarda una relación estrecha con intereses económicos comerciales y por la otra el derecho de autor y derechos conexos, que protege las creaciones del intelecto cuando se trata de obras literarias, artísticas, científicas, musicales y tecnológicas.

Cuando analizamos el desarrollo del marco jurídico que protege la propiedad industrial en Venezuela, se puede determinar claramente los cambios legislativos que se han producido; donde tenemos la Constitución que en su artículo 98 reconoce, garantiza, y establece la responsabilidad del Estado Venezolano de proteger los derechos de propiedad intelectual, con la ventaja legal que dicho artículo se encuentra ubicado en el Título de los derechos humanos, lo que exige que estos derechos se rijan por el principio de progresividad.

A pesar de esta situación los derechos de propiedad industrial, han sido tratados por el legislador venezolano desde diferentes ángulos, situación que ha generado la publicación de varias leyes, incluso de carácter orgánico, que le dan un tratamiento diferente a los mismos.

Por otra parte el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones CAN y el Ingreso al Mercado Común del Sur MERCOSUR, organizaciones que cuentan con una reglamentación uniforme en la materia, derivó en la aplicación de la ley de Propiedad Industrial venezolana de 1956, este hecho se tradujo en situaciones de inseguridad jurídica especialmente para los titulares de derechos marcarios nacionales y extranjeros.

En el presente trabajo se analiza esa evolución jurídica y su contexto para finalmente evidenciar que la ley nacional promulgada en el año 1956, es una ley que contradice disposiciones constitucionales y normas internacionales de carácter obligatorio para el país, derivadas de la firma de tratados, acuerdos y convenios relativos a la materia que Venezuela ha firmado y ratificado.

La aplicación de esta Ley (1956) no permite la protección de los derechos de Propiedad Industrial relacionados con la economía global, los cuales han sido influenciados por las nuevas tecnologías que se producen a una velocidad acelerada; situación que ha traído consecuencias negativas para el Estado, la economía, el intercambio comercial nacional e internacional y a los titulares de éstos derechos.

En esta investigación se examinarán los posibles vacíos jurídicos que se crearon y se analizará cada modalidad de protección de la Propiedad Industrial y las nuevas figuras que el comercio internacional exige. Con la disposición de ocuparse en la armonización internacional de

una nueva legislación fundamentada en primer lugar en los principios constitucionales y en segundo lugar en los Tratados Internacionales firmados y ratificados por la República.

Desde el año 2005 la investigadora ejerció como funcionaria en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), organismo facultado para la regulación y protección de los Derechos de Propiedad Intelectual a nivel nacional, a partir de allí comenzó el estudio de la evolución del marco jurídico nacional e internacional; y su estadía dentro de la Institución le permitió conocer de primera mano todos los obstáculos y problemas que surgieron a raíz del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2006; como parte de sus funciones participó en varias discusiones sobre proyectos de modificación de la Ley de Propiedad Industrial, sin que ninguna se haya materializado. Esa experiencia despertó el interés en realizar el postgrado de Especialización en Propiedad Intelectual. La observancia, en primera persona de toda esta realidad llena de incongruencias, vicios y vacíos jurídicos ha sido el motor impulsor para la realización de esta investigación.

El presente Trabajo Especial de Grado, está estructurado en cuatro (4) Capítulos, a saber:

En el capítulo I de la investigación se registra el planteamiento del problema, objetivos, justificación, delimitación y las definiciones operacionales

El capítulo II está conformado por el marco teórico que contiene los fundamentos sobre el tema que nos ocupa: sus antecedentes, definiciones y evolución. Así como el marco referencial conformado por la reseña de investigaciones (tesis) que de forma directa abordan aspectos

sobre reformas legislativas y sus consecuencias en el tratamiento de los Derechos de Propiedad Industrial en Venezuela. Además incluye la fundamentación teórica y se hace referencia a los planteamientos de los teóricos del tema, a saber: al Dr. Antequera Parilli; Dr. Guillermo Cabanellas; Dra. Hildelgard Rondón de Sanso; Dr. Leonel Salazar Reyes Zumeta; entre otros.

El capítulo III presenta la metodología a utilizar, basada principalmente en el análisis documental y de campo ya que esta investigación requiere del análisis sistemático del problema en la realidad. Tal como lo define el Manual de la UPEL (2006) "Se entiende por *investigación de campo, el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia...*" (p 18). Igualmente se definirá el diseño y tipo de investigación que sería: Jurídico-Comparativo-Dogmático de modelo realista-materialista. Debido al modelo de investigación cada capítulo tendrá sus referencias bibliográficas. Se seguirán los parámetros aceptados en los estudios superiores venezolanos a nivel de post-grado con las observaciones y ajustes sugeridos por la tutoría. La metodología a usar es la propuesta por el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. (2006), de la UPEL.

El capítulo IV planteará la propuesta en si misma que es establecer principios generales y aspectos relevantes a tomar en consideración por el legislador venezolano al momento de elaborar la nueva Ley de Propiedad Industrial, especialmente en su capítulo correspondiente al sistema marcario y su armonización frente a las normas internacionales contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por la

República sobre la materia. Igualmente las conclusiones y recomendaciones derivadas de este trabajo de investigación.

Finalmente se presentarán las fuentes documentales consultadas: bibliográficas, electrónicas, normas y jurisprudencias examinadas.

www.bdigital.ula.ve

CAPITULO I

1.- DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.- Título

1.2.- Planteamiento del problema

1.3.- Objetivos

1.3.1.- Objetivo General

1.3.2.- Objetivos Específicos

1.4.- Justificación

1.5.- Delimitación y Alcance

1.6.- Definiciones Operacionales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPÍTULO I

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.- TÍTULO

Situación Jurídica del Derecho Marcario en Venezuela y Su Armonización con los Tratados Internacionales (TACI)

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A través de las normas de Propiedad Intelectual, en la actualidad, se protege el activo fundamental del mundo globalizado, bienes que constituyen una herramienta esencial para que los Estados alcancen un alto nivel de desarrollo, gracias entre otros factores, a la transferencia de información tecnológica contenida en los documentos de patentes y a la expansión de la actividad económica donde la marca comercial juega un papel determinante.

En América Latina esta realidad se ha entendido considerando el tratamiento jurídico, político y social que se viene realizando en la mayoría de los Estados que la conforman. Sin embargo, Venezuela escapa a esta realidad y permanece rezagada en cuanto al aspecto jurídico ya que se aplica en materia de Propiedad Industrial la Ley publicada en la Gaceta Oficial N° 24.873 de fecha 02 de septiembre del año 1.955 reimpressa y publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 el 10 de diciembre de 1956, la cual entre otros aspectos niega la existencia de modalidades de protección que

se encuentran establecidas y reconocidas en los Tratados Internacionales suscritos, firmados, y ratificados por la República.

La propiedad Intelectual se divide en dos grandes ramas: por una parte la Propiedad Industrial conformada por el Derecho de Marcas y Otros Signos Distintivos, el Derecho de Patentes de Invención, modelo de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, información no divulgada (secretos comerciales), materias que guardan una estrecha relación con intereses económicos-comerciales; y por la otra el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, disciplina que protege las creaciones del intelecto cuando se trata de obras literarias, artísticas, científicas, musicales, audiovisuales, obras escénicas, entre otras.

La presente investigación se basa específicamente en el sistema marcario venezolano: su importancia dentro del comercio nacional e internacional y las implicaciones del marco jurídico que regula la materia en los actuales momentos; todo ello analizado desde las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales suscritos, firmados y ratificados por la República. Sin embargo, para abordar y plantear la temática del Derecho Marcario se hace necesario conocer algunos aspectos generales de la Propiedad Intelectual, entre ellos, la naturaleza jurídica y el alcance de los derechos su temporalidad y estructura. Una vez determinadas éstas, se profundizará lo relacionado con la situación jurídica del sistema marcario venezolano a la luz de la naturaleza y alcance de los tratados internacionales aplicables a la materia; todo ello para evitar un ordenamiento o sistema jurídico confuso e incongruente.

Sobre la naturaleza de los Derechos de Propiedad Intelectual en Venezuela, los mismos están determinados por el marco jurídico aplicable el cual comienza con la Constitución. Este fenómeno de la

constitucionalización de los derechos de Propiedad Intelectual es una realidad jurídica que responde a los cambios que sufrió el Estado, el cual ha sido calificado por la propia Constitución como un Estado Social de Derecho y de Justicia que conduce al reconocimiento expreso de la Propiedad Intelectual como un derecho humano, donde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (en adelante CRBV) y los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales (en adelante TACI)¹ relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la CRBV, toman un nuevo alcance y pasan a ser la norma suprema con la exigencia de adaptación del marco normativo a sus preceptos y principios constitucionales, tal como lo establece su artículo 7°, y de acuerdo a lo señalado por Zagrebelsky, G. (s/f).

La respuesta a los grandes y graves problemas de los que tal cambio es consecuencia, y al mismo tiempo causa, está contenida en la fórmula del “Estado Constitucional”. La novedad que la misma contiene es capital y afecta a la posición de la ley. La ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación, y por lo tanto de subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido por la constitución...si de las afirmaciones genéricas se pasa a comparar los caracteres concretos de Estado de derecho decimonónico con los del Estado constitucional actual. Se advierte que, más que de una continuación, se trata de una profunda transformación que incluso afecta necesariamente a la concepción del derecho. [Citado por Parra Trujillo (2010), p. 22].

Éste reconocimiento comenzó en Venezuela con la Constitución de 1819 que en su Título “1 Deberes del Hombre y del Ciudadano” “Sección Primera” “Derechos del Hombre en Sociedad” artículo 1 numeral 12, establecía: “*La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de sus talentos, industria y trabajo*” [Velásquez, C. (2006), p. 13].

¹Manual de la UPEL (2006); en sus pág. 45-46

La CRBV reconoce el Derecho de Propiedad Intelectual como un Derecho Humano ya que el mismo se encuentra establecido en el artículo 98, ubicado en el Título III De los Derechos Humanos y Garantía y de los Deberes. Capítulo VI De los Derechos Culturales y Educativos; esta ubicación produce varios efectos jurídicos, el primero es que al considerarse un derecho humano se rige por el Principio de Progresividad establecido en el artículo 19 de la CRBV, el cual es del tenor siguiente:

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.

En consecuencia este derecho no puede ser afectado por medidas que lo desconozcan o menoscaben; así mismo en el artículo se evidencia que el Estado está llamado a garantizar la protección de estos derechos. De igual forma la CRBV establece en su artículo 23 la prevalencia sobre el ordenamiento interno de los tratados, acuerdos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República. Ahora bien, aun cuando el artículo 98 de la CRBV es el que reconoce el derecho de la propiedad intelectual de forma directa, dentro de ella existen otros artículos que de alguna manera pueden incidir al momento de interpretar el alcance de la protección de éste derecho; entre ellos se encuentra el artículo 124 que dispone:

Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Otro de los instrumentos jurídicos que garantiza los Derechos de Propiedad Intelectual en Venezuela es el Código Civil vigente (1982) que en su artículo 546 establece: “*El producto o valor del trabajo o industrias lícitas, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya...*” se entiende que son derechos que tienen una temporalidad establecida en la ley y su reconocimiento está sujeto, en el caso de la Propiedad Industrial, al cumplimiento de requisitos formales establecidos en la norma tal como lo plantea la Dra. Rondon de Sansó (1995),

Los juristas, para explicar el alcance y naturaleza del derecho regulado en beneficio del creador de un bien destinado a la industria y al comercio, cuya duración se presenta limitada en el tiempo, lo calificaron como una propiedad especial que, a diferencia del régimen de la propiedad en general regulado por el Código Civil, se encontraba sometido al expreso reconocimiento y control de los órganos administrativos del Estado respecto a las condiciones para su protección, a su ejercicio, a las cargas que lo afectan y a su duración. (p. 18).

La propiedad intelectual es una materia que por su contenido es transversal a varios ámbitos: laboral, científicos, tecnológico, comercio, agrario, alimenticio, etc. Por ello, al momento de legislar sobre la materia y establecer el alcance y las consecuencias económicas, sociales y políticas de estos derechos se debe realizar en el más estricto apego al marco jurídico aplicable; para de esta manera evitar la proliferación de leyes que toquen aspectos sobre la materia de forma conflictiva con el agravante de afectar y desconocer dichos derechos.

Otro aspecto a considerar es el tratamiento jurídico, comercial y político que se aplica a esta materia a nivel regional, en tal sentido América Latina viene experimentando cambios políticos que determinan las relaciones internacionales del área, que a su vez muestran la complejidad del proceso de integración regional. Desde Venezuela se han impulsado

nuevas propuestas de integración con la finalidad de sustituir las ya existentes. Estas propuestas de integración se conocen como: Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (en adelante ALBA), Sistema Económico Latinoamericano (en adelante SELA); organizaciones llamadas a fijar posición en materia económica incidiendo en el desarrollo del comercio internacional entre sus miembros, fundamentadas en los principios de solidaridad, cooperación y hermandad entre las naciones, con objetivos comunes que les permitan ejecutar estrategias de desarrollo económico. Sin embargo, al examinar la formación de esas alianzas las asimetrías entre los Estados pone en evidencia posiciones críticas y poca disposición a continuar en las negociaciones fundamentadas en la defensa de los sectores agrícolas y de soberanía; a pesar de estas diferencias al examinar la regulación de la propiedad intelectual en algunos de los Estados involucrados es indudable la importancia y el valor que estos le dan a la materia y la adaptación a los TACI suscritos, firmados y ratificados; posición que difiere de la situación jurídica de Venezuela en la actualidad.

En tal sentido es importante entender la acción de integrar tal como lo expresa Cohen Orantes, I. (1981) *“Proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes, medidas conjuntas para intensificar su interdependencia y obtener beneficios mutuos”* (p.154). [Citado por Czar de Zalduendo, S. (1981)], supone en consecuencia la posible generación de conflictos de normas entre los países miembros de estas organizaciones, basta examinar las normas internas aplicables a la materia de algunos de los Estados que son miembros de estas organizaciones para detectar la incompatibilidad de ciertas disposiciones con las adoptadas en los tratados internacionales.

La denuncia de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN) llevada a cabo por Venezuela en el año 2006, fue una decisión

política unilateral que ameritaba la consulta con los sectores involucrados y con todo el país por las consecuencias jurídicas y económicas que esta decisión traería a la sociedad en general.

Hasta el retiro de Venezuela de esta organización se aplicaban en el país, en materia de propiedad industrial, las Decisiones de la CAN instrumentos cuyo contenido se adaptaba a las obligaciones de los tratados internacionales que regulan la materia; a raíz del retiro, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en adelante SAPI) continuo aplicando la normativa andina mientras se esperaba el pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre la situación jurídica presentada; sin embargo, el SAPI en el año 2008 a través de un Aviso Oficial toma la iniciativa de desaplicar la Decisión 486 y ordenó restituir en su totalidad la Ley de Propiedad Industrial de 1956, a partir de allí las disposiciones de los TACI sobre la materia, suscritos, firmados y ratificados por Venezuela tanto en los aspectos sustantivos como en los adjetivos quedaron fuera de aplicación, generando situaciones de duda o zonas grises para los titulares de derechos; al respecto plantea Salazar Reyes Z, L. (2010)

Esta circunstancia, motiva a analizar la historia de la institucionalización de la propiedad intelectual en Venezuela, con miras a revelar la disociación de nuestro ordenamiento jurídico regulador de la propiedad intelectual con los esfuerzos tanto públicos como privados por dar nacimiento a una industria nacional innovadora, el diseño de políticas públicas para la innovación, el desarrollo tecnológico, el crecimiento económico y la competitividad.
(p. 27)

A consecuencia de esta situación de incertidumbre, derivada del retiro de Venezuela de la CAN, los abogados Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, junto a los representantes de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) a quienes posteriormente se unió la Cámara Venezolana de Medicamentos (CAVEME, S.A.) y la Asociación Civil Cámara

de Integración Económica Venezolano Colombiana (CAVECOL) presentaron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un Recurso de Interpretación del Artículo 153 de la Constitución, con el fin de determinar:

si las normas que se adoptan en el marco de los acuerdos de integración se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y si, por ende, las normas adoptadas por los órganos de la Comunidad Andina de Naciones en el marco del Acuerdo de Integración Subregional Andino, se encuentran vigentes en nuestro país, con ocasión a la denuncia del referido Acuerdo realizada por la República Bolivariana de Venezuela. (Sentencia N° 967. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia)

Decisión que tomo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 967, de fecha 04 de julio del 2012, mediante la cual se le dio interpretación con carácter vinculante, al artículo 153 de la CRBV, en los siguientes términos:

...las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el Tratado que les dio origen, en los términos expuestos en el presente fallo y bajo las condiciones en que el propio convenio establezca en relación a su terminación. Así se decide... (Sentencia N° 967. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Esta decisión de la Sala Constitucional del Tribunal supremo de Justicia lejos de aclarar las dudas generadas del retiro de Venezuela de la CAN, aumento la incertidumbre sobre el tratamiento jurídico que debía recibir la propiedad industrial.

Así mismo debe analizarse la incorporación de Venezuela al Mercado Común del Sur (en adelante MERCOSUR) como miembro pleno

desde el año 2012; esta decisión de unirse al MERCOSUR genera para el país una serie de obligaciones en materia de propiedad industrial en el ámbito marcario considerando que el tratado de la Asunción, por el que se crea el MERCOSUR. es un tratado constitutivo de derecho, que creó el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95 del 05 de agosto de 1995, documento cuya naturaleza y alcance debe ser analizado al momento de legislar sobre la materia en Venezuela.

Existe un proyecto de Ley de Propiedad Industrial aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional en el año 2002; documento que presenta omisiones importantes que vincula la totalidad del texto a la normativa de la CAN situación que lo hace inaplicable debido al retiro de Venezuela de dicha organización, además de haber perdido vigencia frente a la CRBV

En la actualidad en Venezuela se impulsan políticas desde el gobierno que han sido plasmadas en leyes, incluso de carácter orgánico, que contradicen la esencia del derecho de propiedad industrial; constituidos en monopolios legales llamados a garantizar una posición económica privilegiada para los titulares de los mismos y se pretende desconocer las normas de observancia y la protección de esos derechos, obligaciones asumidas y refrendadas por la República a través de los diferentes compromisos que el país adquirió y adquiere con la firma de los TACI relativos a la materia.

Al analizar la evolución del marco jurídico aplicable a la materia y su contexto en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial y por ende al Derecho Marcario promulgada en el año 1956, se

encuentra que esta contradice principios fundamentales de la CRBV, y disposiciones contenidas en los TACI que Venezuela ha suscrito, firmado y ratificados.

La aplicación de la Ley de Propiedad Industrial promulgada en el año 1956, ley rezagada que responde a realidades distintas, constituye en la actualidad un obstáculo al desarrollo del comercio nacional e internacional que deja sin protección modalidades marcarias y otros signos distintivos reconocidos a nivel internacional, y que forman parte de las prácticas comerciales entre los Estados, en consecuencia se presentan las siguientes situaciones:

- Modalidades marcarias y otros signos distintivos que fueron reguladas por la Ley Nacional de forma diferente a la regulada en los TACI;
- Otras modalidades que no se regularon en la Ley Nacional;
- Formas de protección garantizadas en los TACI, cuya protección se rechaza en la Ley de Propiedad Industrial (1956).
- Normas de observancias que la Ley actual no contempla; y
- La norma nacional no cumple con los estándares mínimos de protección exigidos en los TACI.

Un ejemplo de ello son los aspectos relacionados con las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen signos distintivos de uso colectivo, considerados en la actualidad esenciales para proteger productos asociados a regiones por determinadas características de los mismos y que la Ley nacional prohíbe su protección. Todo esto nos permite vislumbrar situaciones de dudas o zonas grises. En consecuencia, la aplicación de la normativa vigente interna sin su adecuación a las normas

internacionales ha representado perjuicios para el Estado, la economía, el intercambio comercial nacional e internacional.

Por lo tanto se requiere identificar los vacíos jurídicos generados con la aplicación de esta Ley, en el contexto de cada modalidad de protección de la propiedad industrial y las nuevas figuras generadas por el proceso de globalización económica.

Esta armonización entre los fundamentos y principios constitucionales con las disposiciones de los TACI, permitirán que la nueva Ley de Propiedad Industrial equilibre los intereses que convergen en la materia y garanticen el desarrollo de la sociedad, permitiendo a su vez la protección eficaz para los titulares de los derechos que se adquieren. El desarrollo del comercio internacional ha originado la necesidad creciente de garantizar la seguridad de los actores económicos en un contexto en donde confluyen intereses heterogéneos: estatales, particulares, políticos, económicos y culturales.

Ciertamente el tema relacionado con la propiedad industrial abordado desde la tarea de construir un nuevo marco legal resulta amplio y complejo, lo que haría extenso y laborioso un trabajo de investigación. Por esta razón el contenido de esta investigación va dirigido al sistema marcario venezolano con la intención de determinar los elementos claves, ausentes en la norma vigente, para proponer aquellos aspectos relevantes que los especialistas y legisladores deben tomar en cuenta al momento de elaborar una nueva ley de Propiedad Industrial relativa al Derecho de Marcas y Otros Signos Distintivos en consonancia con los principios constitucionales, los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos, el Convenio de Paris y con el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC) y el MERCOSUR.

En consecuencia se plantean las siguientes interrogantes: ¿La Ley de Propiedad Industrial promulgada en el año 1956 permite a los titulares de Derechos de Propiedad Industrial la defensa y garantía de los mismos?; ¿Reconoce el Derecho de Propiedad Industrial como un Derecho Humano?; ¿El marco jurídico que regula el sistema marcario venezolano garantiza los estándares mínimos de protección establecidos en los TACI?; ¿En lo pertinente al Derecho de Marcas y Otros Signos Distintivos, permite procesos expeditos, seguros y confiables?; ¿Permite, esta Ley, la protección de las modalidades marcarias de uso colectivo que beneficien a las comunidades o regiones?; y ¿Permite el ejercicio de las libertades derivadas del comercio internacional?

www.bdigital.ula.ve

1.3.- OBJETIVOS

1.3.1.- Objetivo General

Proponer principios generales y aspectos relevantes para la elaboración de la nueva Ley de Propiedad Industrial Venezolana en su capítulo del sistema marcario, y su armonización frente a las normas internacionales contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos, firmados y ratificados por la República sobre la materia.

1.3.2.- Objetivos Específicos

- 1) Realizar un análisis de la evolución del Derecho Marcario en Venezuela y su armonización con los tratados internacionales (TACI).
- 2) Realizar un análisis de los aspectos básicos del sistema marcario en

Venezuela.

- 3) Realizar el análisis comparativo en materia marcario entre la Ley de Propiedad Industrial (1956), y los tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI)..
- 4) Analizar la naturaleza de los Acuerdos de Integración propuestos e impulsados por el Estado venezolano.
- 5) Identificar los elementos significativos, que en relación con las normas internacionales en materia de derecho marcario se encuentran ausentes en la Ley de Propiedad Industrial vigente.
- 6) Describir las implicaciones del marco jurídico que regula el sistema marcario venezolano y su importancia dentro del comercio nacional e internacional.

- 7) Describir los principales cambios que debe sufrir la nueva Ley de Propiedad Industrial de Venezuela. A partir del análisis de los objetivos anteriores, se elaborara la propuesta de los lineamientos y recomendaciones que debe seguir el legislador venezolano al momento de elaborar la nueva Ley de Propiedad Industrial en su contenido marcario.

1.4.- JUSTIFICACIÓN

La nueva concepción del derecho adoptada en la CRBV trajo consigo la obligación de transformar y adaptar el marco jurídico que se aplicaba en el país a sus principios fundamentales. Al analizar el preámbulo de la misma se observa entre sus enunciados el objeto de la Constitución que es el fin supremo de refundar la República para establecer una nueva sociedad, intención que se manifestó en el artículo 2 que establece:

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Esta nueva concepción se blindada con la obligación de todos los miembros de la sociedad de adaptarse a la Supremacía Constitucional tal como lo establece el artículo 7: *“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución.”*. Sin embargo, al analizar el sistema internacional de protección de la Propiedad Industrial el cual data de 1883, fecha en que se adopta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se evidencia que con el transcurso del tiempo se han elaborado, aprobado y ratificado por los países miembros, entre ellos Venezuela, varios Tratados, Acuerdos y Convenios cuya observación es de obligatorio cumplimiento para los Estados parte. Esto ha originado cambios sustanciales en las normas internas de los Estados, contratos y en el campo tecnológico, que deriva en situaciones de choque entre el marco jurídico de los países Parte y dichos tratados, de allí la necesidad de armonizar lo interno con lo externo.

El retiro de Venezuela de la CAN, agravó la situación jurídica de los titulares de derecho sobre Propiedad Industrial del país ya que inmediatamente se dejó de aplicar las Decisiones de dicho Tratado que rigen la materia de Propiedad Industrial. En consecuencia, actualmente Venezuela presenta una situación de ambigüedad relacionada con dicha protección, considerando que la Ley Nacional fue promulgada en el año 1956 sin que hasta la fecha se haya realizado modificación alguna, se debe entender que

ésta obedecía al contexto social, económico y político del momento y aunque en ella se recogen algunas modalidades de protección universales propias de la materia, también es cierto que su aplicación contradice enunciados, principios y Derechos consagrados en la CRBV y en los Tratados y Convenios Internacionales relativos a derechos humanos suscritos, firmados y ratificados por Venezuela. Aunado a esto se han promulgado varios instrumentos legales que contradicen las disposiciones constitucionales y las normas internacionales causando graves perjuicios a los titulares de derecho.

A partir del año 2012, Venezuela ingresa de forma oficial al MERCOSUR, este hecho genera varias contradicciones con el sistema político económico imperante en el país donde el Estado, de hecho se fundamenta e identifica como Estado Socialista, llegando incluso a conformar una estructura legal que le permita la construcción de un nuevo modelo económico y social. Esta nueva estructura y prácticas contradicen en primer plano la CRBV en varios de sus artículos, en segundo plano a los TACI, entre ellos al MERCOSUR el cual establece en el artículo 1° del Acuerdo de Asunción lo siguiente:

Los Estados partes deciden constituir un Mercado Común, que debe estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Este Mercado Común implica:

La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;

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

La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales

entre los Estados partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados partes;
El compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. [Morles Hernández, A. (2013 : 30)]

Evidentemente subyace en la naturaleza del tratado del MERCOSUR cinco (5) libertades: la libertad de circulación de mercancías, la libertad de establecimiento, la libertad de circulación de los trabajadores, la libertad de circulación de capitales y la libertad de competir, todas ellas guardan una relación directa con los postulados de la economía global, donde se ubican los Derechos de Propiedad Industrial.

Otro aspecto a considerar es la naturaleza jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual para proponer un tratamiento adecuado a los mismos, ya que estos están compuestos por distintas figuras jurídicas con características determinadas como su naturaleza, forma de nacimiento del derecho, inmaterialidad, temporalidad, diferente función y valor cultural; que exigen al momento de legislar para su regulación un conocimiento pleno de ellas.

Es importante resaltar que todas las producciones intelectuales pueden ser protegidas por alguna o todas las ramas de protección que convergen bajo el régimen de la Propiedad Intelectual (Derecho de Autor, Marcas, o Patentes de invención).

Una característica de los Derechos de Propiedad Intelectual es la inclasificabilidad por cuanto los mismos son derechos *sui generis*, que se

diferencian de la clasificación tradicional existente en el ámbito jurídico tal como lo plantea Baylos Corroza, H. (1978)

... No es factible servirse para su caracterización de las categorías tradicionales estereotipadas. Y es así hasta el punto de que para ellos no parecen resultar apropiadas ni siquiera las determinaciones más generales, al rebasar incluso la summadivisión de los derechos subjetivos en extra patrimoniales y patrimoniales, ya que tienen a la vez ingredientes de estos dos grandes grupos. Los derechos intelectuales han de hacerse cargo al mismo tiempo de los intereses espirituales y personales del autor y de sus intereses económicos, pues ambas clases de intereses se concitan en la obra o creación y han de ser atendidos por la tutela jurídica. (p. 50).

En consecuencia el legislador se encuentra ante derechos multiformes y mixtos, incatalogables de forma absoluta en algunas de las categorías tradicionales. Se suma a esta realidad el avance tecnológico y la globalización de la economía que constantemente cambia y requiere la adaptación jurídica que les permita a los titulares de derechos la garantía de la protección a través de la observancia de las normas.

Por otra parte la globalización económica exige cada día un comercio nacional e internacional dinámico, para ello las marcas y otros signos distintivos constituyen una herramienta fundamental que permite el intercambio de bienes y servicios, con la finalidad de impulsar el proceso productivo del país; es aquí donde los signos de uso colectivo tales como las indicaciones de origen, de procedencia y las denominaciones de origen, junto a las marcas colectivas y de certificación, vienen a jugar un papel determinante que en la actualidad se encuentra estancado. Tomando en consideración que la Ley de Propiedad Industrial prohíbe el registro de algunas de las modalidades mencionadas y otras no se encuentran contenidas en sus disposiciones.

Esta panorámica es lo que exige que se realice una nueva Ley de Propiedad Industrial que se adapte en primer lugar a los principios fundamentales de la CRBV y a los tratados internacionales que rigen la materia y los relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, a nuestra realidad como país, a nuestra necesidad de dinamizar el comercio interno y externo y que permita garantizar los estándares mínimos de protección establecidos en los TACI; y de esta manera se comiencen a registrar en el país las indicaciones de procedencias y denominaciones de origen, marcas de certificación y colectivas, signos todos llamados a beneficiar a comunidades y/o regiones, garantizando de esta manera la efectiva protección de los Derechos, lo que se traduciría en avance y desarrollo social. Su importancia consiste en la seguridad jurídica que deben tener los titulares de los derechos, sobre todo en el marco de las relaciones comerciales que el Estado venezolano pretende y necesita tener con el mundo global.

1.5.- DELIMITACIÓN Y ALCANCE

El desarrollo de este Trabajo de Grado se realiza tomando en consideración las necesidades de cambio de la legislación aplicable a la regulación de los Derechos de Propiedad Industrial en Venezuela, específicamente en su rama de Marcas y otros signos distintivos. La finalidad no es proponer un proyecto de ley, se trata de establecer una propuesta de lineamientos a seguir por los legisladores al momento de crear la nueva Ley; ajustados a la armonización con los TACI, que recojan las obligaciones asumidas por el país y al mismo tiempo hacer uso del sistema de flexibilidades contenidos en los mismos.

Vale resaltar que la propuesta está dirigida al estudio de los aspectos sustantivos del derecho ya que de incluir los aspectos adjetivos, se necesitaría mayor tiempo, recursos y preparación.

Al revisar las fuentes documentales, léase Trabajos Especial de Grado, referidos específicamente a la temática, se ubicó una investigación de la Universidad de Los Andes, elaborada por el investigador Jesús A López, titulada “Uso de la Marca (Derecho Comunitario Andino y Derecho Venezolano)”, y dos Trabajos Especial de Grado de la Universidad Metropolitana, Morales, Pedro J. y Velez, Enrique J., (2.008), “Posibles Efectos de la Omisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Proyecto de Reforma Constitucional del Año 2007”; y Díaz Alvarado, Gabriela A., “Aplicabilidad de la Normativa Andina Con Especial Referencia a la Propiedad Industrial”, antecedentes importantes para los objetivos planteados, sin embargo se observa que a pesar de la importancia que el tema reviste éste ha sido poco investigado; lo que ha originado una marcada restricción y limitación en el acceso a la documentación necesaria ya que no están disponibles en los recintos universitarios.

1.6.- DEFINICIONES OPERACIONALES

En el desarrollo de la presente investigación se quiere resaltar aspectos conceptuales de términos que se involucran directamente con la investigación en un intento de acercar el conocimiento tanto a legos como a doctos de la terminología jurídica.

1.6.1.- Propiedad Intelectual:

Según plantea Antequera Parilli, R. y Antequera, R. E. (2006: 179), es el espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos científicos y literarios.

1.6.2.- Propiedad Industrial:

Rama de la Propiedad Intelectual que regula la protección de las Marcas y otros signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, información no divulgada (secretos comerciales); materia que guarda estrecha relación con el aspecto económico y productivo de los Estados; en tal sentido plantea Rondón de Sansó, H. (1995:18), es la relación jurídica que deriva de la creación de bienes inmateriales destinados principalmente a fines de industria y comercio.

www.bdigital.ula.ve

1.6.3.- Derecho de Marcas:

Conjunto de normas que regula el uso y protección de los signos que distinguen un producto o servicio de otro en el mercado permitiendo al consumidor asociar el producto a una calidad determinada y al empresario que el producto o servicio que presta goce de un prestigio determinado; en tal sentido, la marca juega un papel esencial en el proceso competitivo, tal como lo afirmó Uzcátegui Urdaneta M. (1970)

...En esta forma la marca constituye un instrumento eficaz para evitar la competencia desleal y acreditar el intercambio comercial en los mercados internos e internacionales, pudiendo constituir un elemento de sumo valor para el desarrollo de una política de control de calidad. (p. 6)

1.6.4.- Patente:

Sistema de protección que regula el Título otorgado por el Estado a las invenciones que cumplen con los requisitos formales de presentación y materiales establecidos en la norma: novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial, y que permite excluir a terceros no autorizados de la producción y comercialización de la invención, al respecto señala Baylos Corroza, H. (1978)

La protección que otorga la propiedad industrial responde esencialmente al principio de tipicidad, que en el derecho de patentes tiene tres manifestaciones principales: la solemnidad, en la descripción y en la apropiación del objeto; la concesionalidad, en el reconocimiento del derecho y la publicidad, en la consagración de la exclusiva erga omnes. (p.548)

1.6.5.- Constitución:

Según lo plantea Casal, J. M.; conjunto de normas que constituyen la base sobre la cual se fundamenta todo el sistema jurídico del Estado, de acuerdo al principio de Supremacía Constitucional; que tiene como función: a) Consolidar la unidad política y la unidad del ordenamiento jurídico, b) Limitar y controlar el ejercicio del poder, c) Garantizar el pluralismo político y social, d) Salvaguardar ciertos valores, e) Ser factor de integración y de estabilidad, y f) Coadyuvar a la configuración de las condiciones sociales de vida. [Citado por Molina Galicia, R. (2002) p. 27-28]

1.6.6.- Ley de Propiedad Industrial:

Ley que regula en Venezuela la Propiedad Industrial (Marcas y Patentes), tiene por objeto regir los Derechos de los inventores, descubridores, introductores, sobre las creaciones, inventos o descubrimientos que guardan relación con la industria y también protege los derechos de los productores, fabricantes o comerciantes, sobre las frases o signos que utilicen para distinguir sus productos o servicios, esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial N° 24.873, de fecha 02 de septiembre del año

1.955 reimpresa y publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 el 10 de diciembre de 1956.

1.6.7.- Jurisprudencia:

Decisiones reiteradas emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estas decisiones son vinculantes para todas las salas del Tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 334 de la CRBV. Define Cabanellas de Torres G. (2008: 617), que es la interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de una Nación establece en los asuntos que conoce.

1.6.8.- Tratados Acuerdos y Convenios Internacionales (TACI):

Los Tratados Acuerdos y Convenio Internacionales (TACI) son, según Orta C., C.M. (2006).

...acuerdos solemnes entre sujetos jurídicos del orden internacional, sobre un conjunto de problemas o asuntos de importancia considerable y de variada índole: económicos, políticos, diplomáticos, cultural o cualquier otra de interés general para una de las partes o para todas ellas, dentro de un plano de igualdad... (p, 42)

Los TACI son un contrato de vinculación obligante, celebrado entre sujetos a los que el orden jurídico internacional atribuye la cualidad de sujetos jurídicos y la violación de estos TACI entraña un delito.

1.6.9.- Convenio de París:

Constituye el primer Acuerdo plurilateral suscrito originalmente en Paris el 20 de marzo de 1883, que regula las materias de Propiedad Industrial tales como marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos industriales y la represión de la competencia desleal, dicho Acuerdo a sufrido varias modificaciones: Acta de Bruselas 1900; Acta de Washington 1911; Acta de la Haya 1925; Acta de Londres 1934; Acta de Lisboa 1958; Acta de

Estocolmo que es su última y vigente modificación de 1967, realizada en la ciudad de Estocolmo.

1.6.10.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC: 1994):

De acuerdo a lo planteado por Zuccherino D. R. y Mitelman C. O. (1997: 9), es el Acuerdo que establece los estándares mínimos de protección resultado de la Ronda de Uruguay, es uno de los instrumentos con mayor alcance y aplicabilidad en materia de propiedad intelectual el cual se refiere a los temas de marcas de fábrica o de comercio y de las patentes de invención además de otros relacionados con la Propiedad Intelectual tales como: Derecho de Autor y Derechos Conexos, Indicaciones Geográficas, dibujo y modelos industriales, esquemas de trazado (topografía de los circuitos integrados), protección de la información no divulgada. Este instrumento incorpora en su contenido los Convenios de Paris y Berna, es de obligatorio cumplimiento por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC).

1.6.11.- Arreglo de Niza:

Documento que contiene la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, fue establecido en el año 1957, en vigor desde el 08 de abril de 1961, cuyos miembros aplican los criterios para la clasificación del registro de las marcas, las clases establecidas en el Clasificador Niza. Vale resaltar que muchos países aun no siendo miembros del arreglo aplican este sistema de clasificación de manera directa y/o subsidiaria, el mismo es objeto de revisión anual a fin de incorporar los nuevos productos y servicios que entran al mercado internacional; como lo plantea Fermín J. R. y Polanco M. (2013), *“la Clasificación Internacional de Niza es un instrumento sistemático de ordenación y*

selección que ha servido de apoyo principalmente a las oficinas de propiedad industrial” (p. 462).

1.6.12.- Comunidad Andina de Naciones (CAN):

La comunidad Andina de Naciones (CAN) fue creada en el año de 1969 por Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú con el nombre de Pacto o Grupo Andino; es un Tratado Multilateral, el 13 de febrero de 1973 Venezuela se adhirió al bloque y Chile se retiró en el año de 1976.

El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su artículo 1 dispone el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de la siguiente manera:

- El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales.
- El Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina.
- Las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
- Las Resoluciones de la Secretaría General.
- Los Convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros entre sí dentro del marco del proceso de la integración subregional andina.
- Los principios fundamentales del Acuerdo son la aplicación directa e inmediata y la primacía de la norma comunitaria al derecho interno de los países miembros. [Suárez M., J.L. (2005 : 157)]

Los objetivos de la organización establecidos en el Acuerdo original son:

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración económica; facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo; y establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común todo ello con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de

los habitantes de la región. [Jesús G., M.I. De (2013 :255)].

1.6.13.- Mercado Común del Sur (MERCOSUR):

Bloque de integración con preferencias comerciales con acuerdos de tipo político de cooperación de sus Estados Partes que genera oportunidades comerciales y de inversión, creada por el Tratado de Asunción del 26 de marzo del año 1990. Esta organización se fundamenta en cinco libertades a saber: la libertad de circulación de mercancías, libertad de establecimiento, libertad de circulación de los trabajadores, libertad de circulación de capitales y la libertad de competir. Establece el Tratado el establecimiento de un arancel externo, lo que exige la armonización de las legislaciones de los Países Miembros para llegar a la unión aduanera; estos acuerdos se dan en materia migratoria, laboral, cultural y social actualmente la organización está integrada por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela; actualmente Bolivia se encuentra en proceso de adhesión.

1.6.14.- Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (2002)

Proyecto de Ley aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional en el año 2002, que de acuerdo a su artículo 3 (Ámbito de Aplicación) aplica para invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, variedades vegetales, marcas, nombres y lemas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Antequera Parilli, Ricardo y Antequera, Ricardo Enrique (2006) *Las licencias obligatorias como límites a los Derechos de Propiedad Intelectual*. pp 177-208. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Administrativo en Homenaje al Profesor Luis H Farías Mata. Caracas: Publicaciones UCAB.
- Baylos Corroza, H. (1978). *Tratado de Derecho Industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Prólogo Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. Editorial Civitas: Madrid.
- Cabanellas de Torres G. (2008). Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV. pp 617. Buenos Aires – Argentina. Edición N° 30. Editorial Heliasta.
- Código Civil Venezolano Vigente (1982). *Libro II, Título II de la Propiedad. Capítulo I. Artículo 546*. [Copia de la edición oficial].
- Cohen Orantes I. (1981). *El Concepto de Integración*. En Revista de la CEPAL, N°15, diciembre 1981. Santiago de Chile. [Citado por Czar de Zalduendo Susana. En Nociones Generales, Integración Económica e Integración Regional. (pp 3-22)] Publicado en la obra: *Derecho de la Integración Manual de Negro Sandra* (2010). Buenos Aires: Editorial IBF.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). En Gaceta Oficial. N 5.453 del 24 de marzo del 2000. Comentada por Juan Garay y Miren Garay. (2005). (ed. rev). Caracas: Editorial Juan Garay.
- Convenio de París Para la protección de la Propiedad Industrial (1967). Publicación Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI N° 223 (1997). Ginebra.
- De Jesús G., M.I. (2013). *De lo supranacional andino a lo intergubernamental en el MERCOSUR: El contexto de las normas sobre Propiedad Intelectual en Venezuela*. P.p. 245-272. En: Uzcátegui A., A. y De Jesús, M. I. (Comp. y Coord.). (2013) Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA, UCAB
- Fermín J. R. y Polanco F. M. (2013) Derecho de marcas en el MERCOSUR: “Armonización y Adecuación Legislativa”. p.p 449 -469. En Uzcátegui A., A. y De Jesús, M. I. (Comp. y Coord.). (2013) Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA, UCAB.

- Ley de Propiedad Industrial G.O. N° 25.227 del 10 de diciembre 1956.
- Ley de Propiedad Industrial, aprobada en 1ra. Discusión en el año 2002
- Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. (2006).
Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Vicerrectorado de
Investigación y Posgrado 4ta. ed. Caracas: FEDUPEL.
- Molina Galicia, R. (2002) *Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso y su
tendencia jurisprudencial. ¿Hacia un gobierno judicial?.* Caracas: Ediciones
Paredes.
- Morles Hernández, A. (2013). *La incompatibilidad del ordenamiento jurídico venezolano
con el derecho de la integración del Mercado Común del Sur.* p.p. 29-61. En:
Uzcátegui A., A. y De Jesús, M. I. (Comp. y Coord.). (2013) Venezuela ante el
MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual.
Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA,
UCAB.
- Orta Carrasquel, C.M. y Torrealba Sánchez, E.M. (2006). *Propuesta para la elaboración
de un tesoro especializado en Relaciones Internacionales: caso: Biblioteca Central
del Ministerio de Relaciones Exteriores.* Trabajo Especial de Grado para optar al
Título de Licenciada en Bibliotecología. [Obra sin publicar]. Universidad Central de
Venezuela. Caracas.
- Parra Trujillo, E. (2010). *Constitucionalización de los Derechos de Autor.* En: Derechos
Intelectuales N° 15. pp 17-69. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- Perera Riera, P y Parra Wallis, I. (2012). Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia. Recurso de Interpretación del Artículo 153 de la Constitución
(<http://jurisprudencia.vlex.com.ve/vid/pedro-perera-riera-ines-parra-wallis-386708028>)
[consulta 06-03-2016 hora 11:00 a.m].
- Rondon de Sansó, H. (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial (con especial
referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).* Venezuela:
Editorial H.R.S.
- Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Recurso de Interpretación del
Artículo 153 de la Constitución. Disponible:[http://jurisprudencia.vlex.com.ve/vid/pedro-
perera-riera-ines-parra-wallis-386708028](http://jurisprudencia.vlex.com.ve/vid/pedro-perera-riera-ines-parra-wallis-386708028) [consulta 06-03-2016 hora 11:00 a.m].
- Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia 967.
Disponible:[http://jurisprudencia.vlex.com.ve/vid/pedro-perera-riera-ines-parra-wallis-
386708028](http://jurisprudencia.vlex.com.ve/vid/pedro-perera-riera-ines-parra-wallis-386708028)) [consulta 06-03-2016 hora 11:00 a.m].
- Salazar Reyes Zumeta, L. (2010). *El circuito Jurídico Económico de la Propiedad
Intelectual.* Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas. Caracas: Editorial CENDES.

Suárez M. J. L. (2005). *El Derecho Administrativo en Los procesos de Integración: La comunidad Andina*. CIDEP. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo. Caracas.

Uzcátegui A., A. (2013). *Invencciones desarrolladas bajo relación laboral en el Derecho Venezolano: incompatibilidades con los regímenes legales de los países que conforman el MERCOSUR*. pp. 379-426. En: Uzcátegui A., A. y De Jesús, M. I. (Comp. y Coord.). (2013) Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA, UCAB.

Uzcátegui Urdaneta, M. (1970). *Propiedad Industrial*. 2ed. Caracas: Bolet & Terrero.

Velásquez, C. (2006). *Propuesta para regular el Derecho de Propiedad Intelectual en Venezuela: En armonía con los principios y valores fundamentales de la Constitución*. Tesis de especialización no publicada. Universidad Bolivariana de Venezuela UBV en Convenio con la Universidad de la Habana. Caracas.

Zagrebelsky, G. (s/f) *El Derecho Dúctil*. [Citado por Parra Trujillo E. de la (2010) La Constitucionalización de los Derechos de Autor] En: *Derechos Intelectuales* N° 15 pp. 17-69. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Zuccherino, D. R. y Mitelman, C. O(1997). *Marcas y Patentes en el GATT (Régimen Legal)*. pp 7-19. Buenos Aires. Publicaciones Abeledo Perrot.

www.bdigital.ula.ve

CAPITULO II

2.- MARCO TEÓRICO

2.1.- Introducción

2.2.- Antecedentes

2.3.- Bases teóricas

2.4.- Marco Conceptual

2.5.- Bases Legales

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAPÍTULO II

2.-MARCO TEORICO

2.1.- INTRODUCCION

En este capítulo se presenta el marco referencial y el fundamento teórico que sirve de base al presente Trabajo Especial de Grado (TEG). En primer término se reseñan tres (3) investigaciones que de forma directa abordan aspectos sobre reformas legislativas y sus consecuencias en el tratamiento de los Derechos de Propiedad Industrial en Venezuela, tópicos relacionados con el problema planteado. Posteriormente se exponen los aspectos teóricos – conceptuales a partir de los cuales se refieren los temas directamente relacionados con el argumento objeto de estudio como es la situación jurídica del Derecho Marcario en Venezuela, para establecer los lineamientos a ser considerados por los legisladores en la creación de la nueva Ley de Propiedad Industrial, especialmente en su capítulo del sistema marcario, y su armonización frente a las normas internacionales contenidas en los Tratados, Acuerdos y Convenios Internacionales (TACI), suscritos, firmados y ratificados por la República; y finalmente se describen las bases institucionales y las bases legales que sustentan la presente investigación.

2.2.- ANTECEDENTES

Los trabajos de grado (léase tesis), que se mencionan a continuación sirven de antecedentes para este trabajo. Se reseñaran en forma de resumen informativo-indicativo, tomando pautas de la Norma

2.2.1.- López, Jesús A., (1999) *Uso de la Marca (Derecho Comunitario Andino y Derecho Venezolano).* Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes (ULA). Mérida.

Analiza la evolución histórica de la marca y el marco jurídico que regula el sistema marcario en Venezuela; asimismo las normas internacionales regulatorias de las disposiciones del Convenio de Paris y las de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Haciendo especial hincapié, la investigación, en las acciones de la *Cancelación por Falta de Uso* y la *Oposición por Mejor Derecho* en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sobre las decisiones hace referencia a las Decisiones 85, 311, 313 y 344, ésta última analizada a profundidad, por cuanto era la que estaba vigente al momento de realizar la investigación. Resalta el autor, en su investigación, la preeminencia de las decisiones de la CAN sobre la Ley interna, limitando la acción de esta última sólo a los casos no regulados por la DECISIÓN 344, tal como lo establecía el artículo 128 de la mencionada DECISIÓN 344. Igualmente se señalan las características de las marcas y los elementos que deben contener éstas para ser objeto de registro, de igual manera las limitaciones y alcance del derecho marcario. También se analiza en esta investigación la protección de la marca registrada y de la marca extra-registral, indicando los derechos del titular antes del registro de la marca; así como la principal función de la marca “la diferenciadora”.

Uno de los aspectos importantes que se trata en esta investigación lo constituyen los efectos de la aplicación directa e inmediata de las decisiones en los Estados Miembros ya que esto le garantizaba a los titulares de marcas, la legitimación para presentar observaciones a las marcas idénticas o similar a la suya, que podría inducir al consumidor a error

en cuanto al origen, calidad de los productos y/o servicios en cualquier País Miembro de la CAN, tal como lo establecía el artículo 93 de la DECISIÓN 344. Destaca el autor la formulación del principio “Territorial” de la marca, por cuanto se establecía en la Decisión 344 *“la marca se consideraba usada, cuando ésta era utilizada por su titular o por un licenciataria en cualquier país Miembro de la Comunidad Andina”*. Se considera que esta investigación se puede tomar como antecedente para el presente Trabajo Especial de Grado, ya que aborda el tema de la marca, su evolución, características, función y uso bajo el régimen de la CAN, analiza la acción de cancelación por falta de uso y la oposición, puntos que guardan relación con el principio de territorialidad.

2.2.2.- Morales, Pedro J. y Velez, Enrique J., (2.008) Posibles Efectos de la Omisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Proyecto de Reforma Constitucional del Año 2007. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho Corporativo. Universidad Metropolitana. Caracas.

Examinan el desarrollo de los Derechos de propiedad Industrial en Venezuela y realizan un análisis comparativo con el sistema de protección en Cuba; ellos parten del estudio de la propuesta de reforma presentada por el fallecido Presidente Hugo Chávez en el año 2007. Analizan el artículo 98 de la CRBV y su comparación con el artículo redactado y propuesto por Eduardo Samán, en la iniciativa legislativa que presentaron sectores de la economía informal: Asociación de Trabajadores Intelectuales del Sector Informal del Estado Portuguesa y la Asociación Bolivariana Autónoma de Trabajadores de Compact – Discs del Estado Lara, en la cual omiten la protección de los Derechos de Propiedad Industrial, dejando las creaciones del ingenio para el uso público y social. El artículo propuesto fue el siguiente:

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la diversidad cultural en la invención, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección

legal del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá los derechos de todos y todas a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico tecnológico y en los beneficios que de él resulten.

Consideran los investigadores que esta modificación a la Constitución eliminaba de éste rango la protección de la Propiedad Industrial, por cuanto se excluyen totalmente del artículo propuesto y al mismo tiempo permite, el nuevo artículo tal como fue redactado, que todas las producciones intelectuales pasen al dominio público.

Así mismo indican que aun cuando la propuesta de reforma no fue aprobada en el referéndum realizado, todavía permanece latente la posibilidad de legislar en esos términos afectando a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual. Se considera que esta investigación, de manera directa, se puede tomar como antecedente para el presente Trabajo Especial de Grado, ya que aborda las orientaciones jurídicas que se plantean desde el Gobierno Nacional.

2.2.3.- Díaz Alvarado, Gabriela A. (2007). *Aplicabilidad de la Normativa Andina Con Especial Referencia a la Propiedad Industrial.* Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho Corporativo. Universidad Metropolitana. Caracas.

En esta investigación la autora reseña las posibles consecuencias para la Propiedad Industrial, de la denuncia del Acuerdo de Cartagena realizada por Venezuela en el año 2006; trata de explicar las razones de hecho que tuvo el Estado venezolano para su retiro y plantea que esa decisión podría perturbar a diversos sujetos nacionales e internacionales; igualmente analiza los antecedentes de la Ley de Propiedad Industrial (1956) y la evolución del marco jurídico nacional con la adhesión de la República a los Tratados Internacionales; especialmente a la aplicación de la Decisión

486 del Acuerdo de Cartagena.

Al momento de realizar su investigación el Tribunal Supremo no se había pronunciado sobre el Recurso de Interpretación del artículo 153, en consecuencia concluye indicando que de derogarse la Decisión 486, se crearía un vacío legal para un futuro régimen de protección para la Propiedad Industrial en Venezuela, por lo tanto el mismo debería incorporar los estándares mínimos de protección establecidos en los Tratados Internacionales a fin de garantizar una óptima protección de las invenciones.

Esta investigación se considera importante, especialmente para el presente estudio, ya que implica un antecedente de las consecuencias directas para la legislación nacional, al no cumplir con los Tratados Internacionales.

2.3.- BASES TEORICAS

Con el fin de sustentar suficientemente la realización de esta investigación, se presenta un conjunto de nociones y proposiciones afines al objeto de estudio que constituyen el punto de vista o enfoque teórico-conceptual orientado a explicar el problema planteado y revisar su aplicación a los cambios de la Ley de Propiedad Industrial en Venezuela y su armonización con las normas internacionales; es necesario conocer el contenido de la Propiedad Intelectual, específicamente su componente Industrial, la naturaleza jurídica de los bienes tutelados y sus características, a la luz del tratamiento jurídico que se aplica a nivel nacional y regional. Otro de los aspectos que requiere ser fundamentado teóricamente, es lo relacionado con las normas internacionales que regulan la Propiedad Industrial, en su ámbito marcario, lo cual hace necesario conocer la naturaleza y alcance de los TACI; así como la recepción que los países miembros de dichas organizaciones hacen de éstas normas y sus principios, todo ello con la doble finalidad de actualizar y armonizar la Ley de Propiedad

Industrial venezolana, adaptándola a los estándares globales de protección, para de esta manera eliminar los obstáculos y trabas al comercio internacional.

A continuación se presentan los siguientes fundamentos conceptuales- teóricos:

2.3.1.- Planteamientos presentados por Ricardo Antequera Parilli (2004) Congreso Internacional de Propiedad Intelectual – Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Universidad de Margarita. EPI/ULA- Venezuela:

En esta obra plantea que los Derechos de Propiedad Intelectual tienen en común el reconocimiento de derechos exclusivos de explotación sobre bienes inmateriales que guardan estrecha relación con el ámbito económico. Sobre las ramas que conforman la Propiedad Intelectual, es decir, el Derecho del Autor y la Propiedad Industrial; expresa lo siguiente:

...no obstante, la expresión “Propiedad Intelectual” hoy tiende a universalizarse en su sentido amplio, abarcando así los dos grandes sistemas (Derecho de Autor y Propiedad Industrial), sin perjuicio de que la Propiedad Industrial pueda dividirse, a su vez, en dos áreas: el “Derecho Invencional” por una parte y el “Derecho Marcario” por la otra. (p. 17).

Esta concepción de la Propiedad Intelectual quedó igualmente establecida en los ADPIC, y en el artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el cual dispone que bajo la denominación “Propiedad Intelectual” quedan comprendidos los derechos relativos a:

- a) Las obras literarias, artísticas y científicas;
- b) Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de

radiodifusión;

- c) Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- d) Los descubrimientos científicos;
- e) Los dibujos y modelos industriales;
- f) Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;
- g) La protección contra la competencia desleal; y
- h) Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en el terreno industrial, científico, literario y artístico.

El referido catálogo expuesto presenta características peculiares planteadas por el autor:

- a) El objeto es un bien inmaterial con una aportación creadora, resultado del intelecto humano.
- b) Se reconoce el derecho moral del inventor.
- c) Existe un derecho subjetivo, de efecto “erga omnes”, que le atribuye al titular de la creación, de la invención o de la marca, la facultad exclusiva de explotación.
- d) Los titulares del derecho tienen la facultad de transmisibilidad por actos entre vivos del derecho patrimonial.
- e) La invención tiene una utilidad estrictamente práctica o utilitaria.
- f) El Derecho marcario tutela un signo distintivo de producto o servicio resultante de una actividad industrial o comercial, o la propia empresa.
- g) Son derechos temporales cuya duración está determinada en la Ley.
- h) Sin perjuicio del derecho de terceras personas, el mismo se considera constitutivo, por cuanto, tanto las marcas como las invenciones deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley para la adquisición del derecho.

Igualmente reseña el autor, que existen algunas zonas fronterizas entre el Derecho Invenional, el Derecho Marcario y el Derecho de Autor; en ese sentido afirma que aunque siendo derechos independientes, también son compatibles o que poseen conexiones entre ellas, cita la jurisprudencia que sustenta esta situación de hecho, acota que necesariamente tiene que ser regulada por la norma; en ese sentido, expone que la posición doctrinaria dominante en España, luego de la modificación de la Ley Española de Propiedad Intelectual de 1987, deja entre ver la existencia de éstas zonas de contacto y que las mismas deben expresarse en la legislación de los Estados.

2.3.2.-Fernández Rodríguez, Carmen (1999). *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*:

La autora define a la Propiedad Industrial como:

La que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo (p 51).

Sobre las características de la Propiedad Industrial e Intelectual, indica que se trata de propiedades especiales y que como tal es una propiedad privada con rasgos específicos; sin embargo se requiere la intervención de la Administración Pública en reconocimiento de tales derechos particularmente los Derechos de Propiedad Industrial. La intervención de la Administración pública no deberá afectar la naturaleza misma del derecho subjetivo, esta actuación se limita únicamente en constatar que se ha cumplido en el peticionario los requisitos legales establecidos en las normas. En ese sentido, La Administración Pública tiene la función de proteger y tutelar los bienes y derechos protegidos; y esta facultad deriva de lo establecido en la Constitución.

Igualmente analiza el proceso de creación, de inventar o de descubrir, como procesos que parten de presupuestos diferentes establecidos en la norma. Con relación a las invenciones plantea que el derecho se adquiere siempre que se haya cumplido con los requisitos establecidos en la Ley; en consecuencia, el uso exclusivo y excluyente de la invención puede ser objeto de concesión administrativa mediante el otorgamiento de la denominada patente de invención y, en el caso de las marcas y otros signos distintivos, del denominado registro al solicitante, resultando para ambos titulares la protección plena frente a las intromisiones de terceros.

Sobre los signos que el productor aspira a identificar sus productos o servicios, también se exige el cumplimiento de sus requisitos a fin de garantizar el uso exclusivo de los mismos. Por cuanto la obra citada está dirigida al análisis de los derechos de Propiedad Industrial dentro de la Administración Pública, es importante resaltar su planteamiento sobre la importancia de las funciones atribuidas al Registro de la Propiedad Industrial al cual se le debe exigir su actualización y dotarlos de nuevos medios materiales, humanos y financieros que impliquen cambios a futuro en cuanto a las respuestas efectivas y eficientes a los administrados.

2.3.3.-González Gordon, María, (2005) *Unidad en la Diversidad, Independencia, compatibilidad y Acumulación de lo Intelectual y Lo Industrial:*

En su obra afirma que los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial se caracterizan por conferir una protección global a todas las facetas de una creación, y que las mismas mantienen su independencia, pero que al mismo tiempo se pueden acumular y complementar para otorgar al titular un derecho y una defensa integral; es decir, unas modalidades que protegen aquellas zonas donde no llegan las otras. Tanto el Derecho de

Autor, Marcas Diseños e Invenciones, quedan sometidas al uso exclusivo, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en sus textos legales. Así mismo plantea, con relación a la acumulación de protección, la interrogante siguiente: *“Cuando uno de los derechos que protegen simultáneamente y acumuladamente una determinada creación se extingue ¿pueden los otros derechos en vigor impedir, en la práctica que aquello que protegían caiga en la práctica en el dominio público?”* (p. 178). Por último concluye alegando que la propiedad industrial e intelectual, se mantienen hoy *“unida en la diversidad”*.

2.3.4.- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo y Bertone, Luis Eduardo (2008) Derecho de Marcas: Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales:

La obra constituye un estudio completo del sistema de protección marcario. En ella realiza un desarrollo histórico de las marcas y de su protección jurídica, se resalta la importancia que ha adquirido la marca dentro del proceso de comercialización en el marco de la globalización económica; en su planteamiento exponen las funciones que tradicionalmente viene desempeñando la marca dentro de la economía, con especial referencia a los usos atípicos de las marcas, originados por los cambios tecnológicos a través de las redes sociales.

Se presentan diferentes definiciones de marca, de varios autores y de leyes de varios países, entre ellos el del autor argentino: Breuer Moreno *“...el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”* (p, 16)

De los diferentes países, presenta la definición de Estados Unidos, presentado por McCarthy, quien sigue la definición de la Ley Lanham:

“...cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros” (p. 17).

En la obra se parte de la definición de marca contenida en la Ley de Argentina para ir desarrollando el concepto de la marca agregando nuevos atributos para ella, tales como: susceptibles o no de protección, el uso expresivo de los signos, la capacidad distintiva, la identificación de las personas naturales y/o jurídicas.

Así mismo, se realiza una exposición sobre los tipos y funciones de las marcas, destacando la definición de la función distintiva propuesta por Mc Carthy *“El carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía”* (p. 31). Indicando que la función distintiva de la marca y la calidad de los bienes que identifica, opera a través de la autorización para el uso de las marcas, ya que el uso permite identificar la calidad de los productos y/o servicios.

Presenta un capítulo completo sobre el derecho de marca internacional, explicando el alcance de los Tratados y Acuerdos aplicables a la materia: Arreglo de Madrid, Tratado Sobre el Registro de Marcas, Arreglo de Niza, Arreglo de Viena, Tratado de Nairobi, las Convenciones Panamericanas, Derecho Europeo de Marcas, MERCOSUR, Leyes Uniformes Africanas, entre otros. Asimismo realiza un estudio comparativo sobre los tipos de marcas, analizando y explicando los tipos de marcas que existen en los diferentes sistemas de protección. Destaca de este análisis, las marcas nacionales, extranjeras y unionistas, marcas de reserva, notorias, mundiales y célebres, marcas seriadas, entre otras.

En líneas generales la obra constituye un aporte importante a la investigación del sistema marcario, por cuanto se realiza un análisis completo de la marca, sus funciones, principios, forma de ceder o autorizar su uso, forma de perder el derecho sobre la marca, realizando un estudio comparativo con las normas internas de otros Estados.

2.3.5.- Salazar Reyes Zumeta, Leonel. (2010) *El Circuito Jurídico – Económico de la Propiedad Intelectual:*

Dentro de los temas analizados por el autor destacaremos el “De la Internacionalización a la Globalización de la Propiedad Intelectual”, en él analiza la evolución histórica de éste proceso, dentro del contexto, económico, político y social de cada período examinado, allí se detalla cómo fue la incorporación de Venezuela a los diferentes Tratados y Convenios Internacionales y la forma de adopción de hecho y de derecho de los mismos.

Plantea que la internacionalización de la Propiedad Intelectual surge en el país como respuesta legal a la protección de los resultados de las actividades de investigación y desarrollo de productos, procesos o servicios, consecuencia directa de las actividades científico –tecnológicas desplegadas desde la primera Revolución Industrial.

Destaca el papel de la CAN dentro del proceso de integración por el carácter de supranacionalidad de las normas comunitarias; así como el proceso de creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de los ADPIC, de igual manera plasma en su obra la creación de las nuevas formas de integración creadas por iniciativa del Gobierno venezolano tales como el ALBA y UNASUR organizaciones, según la opinión del autor, donde se cuestionan el reconocimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual por contraponerlo al derecho de los pueblos a medicamentos y

alimentos de buena calidad.

Finalmente concluye planteando:

Esta sinopsis histórica de la Propiedad Intelectual, como una aproximación inicial al tema planteado permite tener una visión más local del tema, desde sus más remotos orígenes a su actual contexto político-institucional nacional e internacional. Donde la Globalización otorga un nuevo significado a las interacciones entre el nivel local y el global y coincide con el surgimiento de nuevos actores y nuevas instituciones. (p.144).

2.3.6.- Rondón de Sansó, Hildegard. (2008). *La situación Actual de la Propiedad Industrial:*

A consecuencia de la denuncia realizada por Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), hecho que en materia de Propiedad Intelectual produjo incertidumbre legislativa, por cuanto dejó de aplicarse las Decisiones de ese Acuerdo que rigen la Propiedad Industrial, específicamente la Decisión 486, una de los primeros autores que se pronunció al respecto fue la Dra. Rondón de Sansó, quien en la citada obra, realiza un estudio detallado sobre los antecedentes de la incorporación de Venezuela al sistema de la CAN, describiendo el proceso de incorporación de las decisiones de la organización: Decisión 85, Decisión 311, Decisión 313, Decisión 344 y Decisión 486.

Igualmente reseña el proceso de recepción de la normativa descrita en las constituciones venezolanas de los años 1961 y 1999. Indica su desacuerdo con la forma de desincorporación de la Decisión 486, la cual se materializó a raíz de la publicación del Aviso oficial divulgado por el

Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), organismo que tiene la facultad de administrar los Derechos de Propiedad Intelectual en Venezuela.

Sobre los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos, firmados y ratificados por Venezuela en materia de Propiedad Industrial señala

La naturaleza del objeto del Derecho Industrial hace que éste no se encuentre suficientemente protegido si no lo está en el ámbito internacional. Este fundamento constituyó el móvil de los Tratados que se suscribieron sobre la materia, el más antiguo de los cuales es el Convenio de París. (p. 63).

Igualmente analiza cada uno de los Tratados y Acuerdos Internacionales, realizando cuadros comparativos con las disposiciones contenidas en dichos tratados y la Ley de Propiedad Industrial (1956).

2.3.7.- Suárez M., J. L. (2005). El Derecho Administrativo En Los Procesos de Integración: La Comunidad Andina:

En la obra se realiza un análisis completo sobre el derecho a la integración desde la perspectiva del Derecho Administrativo y del Derecho Internacional, exponiendo que ambas ramas realizaron aportes importantes para el establecimiento de herramientas aplicables al Derecho Comunitario, específicamente, su estudio analiza el funcionamiento de la Comunidad Andina, dirigidas a minimizar las deficiencias en las que se incurrió en las relaciones internacionales caracterizadas por el atributo intergubernamental, que no permite que los órganos e instituciones que conforman la organización tomen decisión en función de los intereses de todos los Estados Miembros.

El autor realiza un estudio detallado del concepto de “supranacional” indicando como características de la “supranacionalidad”: a)

la autonomía de las instituciones comunitarias, que le permite a la organización tomar decisiones jurídicamente vinculantes para los países miembros aún en contra de su voluntad; b) la aplicación inmediata del ordenamiento jurídico comunitario a los Estados Miembros y a sus ciudadanos c) la primacía de las disposiciones comunitarias sobre ordenamiento jurídico de los Estados miembros, d) la coacción que puede ejercer la organización sobre sus Estados Miembros, para hacer cumplir sus decisiones.

Señala además otras nuevas características como: la institucionalidad, la inmediación del ejercicio de los poderes y la coacción. El autor cita a Pescatore P. (1974), quien define la “supranacionalidad” como:

... es un atributo que permite a las organizaciones que la posean disfrutar del ejercicio propio de competencias en su interés, que es el común de los países participantes, con independencia de los gobiernos de los Estados miembros y con la posibilidad de adoptar decisiones que, sin necesidad de unanimidad en muchos casos, puedan ser directamente aplicables tanto en todos los Estados miembros, aunque no hayan votado a favor de esa decisión, como a todos los particulares que viven en su territorio”. (p. 35)

Para Suárez M., J. L., la supranacionalidad no significa cesión de soberanía, ya que se trata de un nuevo atributo que pueden tener las organizaciones internacionales, y se origina porque son los mismos Estados quienes atribuyen la posibilidad de ejercer ciertas atribuciones, no debe entenderse como una transferencia, lo que se atribuye no es la competencia, sino su ejercicio, ya que los Estados conservan una soberanía dividida no absoluta. Sobre la separación de poderes en el seno de la Comunidad Andina indica que esta distribución es “sui generis”, considerando que cada uno de sus órganos pueden ejercer tales funciones de forma indistinta, a

excepción de la función judicial que corresponden de forma exclusiva al Tribunal de Justicia de la CAN.

Para él, las funciones administrativas: normativa, gestión y la de policía o intervención, se encuentran reunidas en las comunidades supranacionales como la CAN, al realizar la distinción entre el proceso de integración en organizaciones de “cooperación” y organizaciones de carácter “supranacional”; el autor señala:

...Si en un proceso de integración regional hay supranacionalidad, éste, en principio, no estará regido por técnicas intergubernamentales como sucede en la cooperación internacional. Si el proceso de integración se encuentra en fases incipientes, puede prevalecer la intergubernamentalidad sobre la supranacionalidad, por lo que las características y consecuencias del proceso no distarán mucho de lo que sucede en los típicos convenios de cooperación internacional, por lo menos, mientras no se establezca otra cosa y no avance hacia etapas supranacionales”. (p.105).

Resulta particularmente interesante a los efectos de la presente investigación las observaciones que realiza el autor sobre el término “intergubernamental”, según el cual en los Acuerdos de Integración caracterizados por la intergubernabilidad, no hay autoridad “superior”, que toma decisión por los países firmantes del acuerdo, considerando que cada país actúa en ejercicio de su propia autonomía.

La obra en general permite entender la dinámica de las relaciones internacionales y de sus organizaciones, su alcance y efectos para los Estados Miembros y sus ciudadanos. En relación con los TACI y la norma interna de Venezuela, resulta primordial el manejo de este tema, por cuanto en los últimos años el país se retiró de la CAN, e ingresó al MERCOSUR,

situaciones que generan una serie de consecuencias en el marco jurídico aplicable a la Propiedad Industrial, particularmente en el ámbito marcario.

2.4.- MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual de esta investigación se presenta de forma integral junto con las bases teóricas (representa un conjunto de ideas que conjugadas con las perspectivas teóricas, la información previa que se tenga al respecto y la experiencia propia con el fenómeno a examinar, proporciona una mejor idea del objeto de estudio a abordar). Primeramente se precisan los fundamentos conceptuales² de los términos directamente relacionados con el tema objeto de estudio como son Propiedad Industrial, sistema marcario, reforma legislativa y armonización con los TACI.

Además, se definen los aspectos de relevancia que podrían servir de base para la elaboración y articulación de la propuesta de una posible nueva Ley de Propiedad Industrial, especialmente en su parte del Derecho Marcario y su armonización con los Tratados Internacionales suscritos, firmados y ratificados por la República; estos términos constituyen la base de la conceptualización teórica para la realización de esta investigación.

2.4.1.- CONCEPTOS BÁSICOS

2.4.1.1.- Propiedad Intelectual.

Para lograr realizar el objetivo principal planteado en la presente investigación es necesario conocer el concepto de la Propiedad Intelectual;

² Es de hacer notar que estos “fundamentos conceptuales” es lo que podríamos llamar “Doctrina” tal como lo plantea el Diccionario Jurídico de Cabanellas De Torre, Guillermo (2008) “Enseñanza para instruir sabiduría, ciencia, conocimiento, Opinión de uno o más autores en una materia o acerca de un punto. Teoría sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones de Derecho. “

su división, alcance, contenido y naturaleza. Si tomamos la noción de propiedad como la define el Código Civil vigente en Venezuela (1982), que dispone en su artículo 545: *“La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley”*; y relacionamos que cuando hablamos de propiedad intelectual, el artículo 2 del Convenio que constituye la OMPI, establece que bajo la denominación de propiedad intelectual quedan comprendidos los derechos relativos a:

- a) Las obras literarias, artísticas y científicas;
- b) Las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión;
- c) Las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- d) Los descubrimientos científicos;
- e) Los dibujos y modelos industriales;
- f) Las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;
- g) La protección contra la competencia desleal; y,
- h) Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industriales, científicos, literarios y artísticos.

Entonces resulta importante conocer el alcance, adquisición, contenido y objeto de protección de las ramas que conforman la propiedad intelectual; por cuanto el valor cultural de ellas es diferente, así como el grado de expresividad personal, por ejemplo cuando estamos frente a una obra artística, su valor cultural viene dado por la belleza del objeto, cuando estamos frente a una invención el valor cultural se encuentra en la utilidad del objeto o del procedimiento a patentar, mientras que una marca o signo distintivo tiene su valor cultural en la distintividad que esta adquiere frente a los otros signos. Por otra parte se debe considerar el valor económico de los

objetos de protección bajo el régimen de propiedad intelectual, tal como lo señala Baylos Corroza, H. (1978)

...Junto a ello, todos esos objetos poseen la misma nota común de su apetibilidad como medios de producción de bienes futuros. Son valiosos económicamente por su mediatividad; por su aptitud para proporcionar, al materializarse, una opción de lucro, una probabilidad de ganancia (p. 50).

Al analizar la naturaleza jurídica de las modalidades protegidas que componen la propiedad intelectual, se examinan el conjunto de facultades que confiere a su titular; de allí se obtienen las principales características de estos derechos. Partiendo de esta definición sobre la propiedad intelectual, establecida en el Convenio de París, y de las diferentes posturas doctrinales presentadas, la propiedad industrial, rama de la propiedad intelectual que tutela derechos relacionados directamente con la actividad económica de las empresas; es posible ubicarla como una actividad de la propiedad intelectual que desempeña una función esencial de contenido económico, considerando que todas sus modalidades de resguardo y protección suscitan conflictos de carácter concurrencial, en el campo de la competencia económica.

2.4.1.2.- Propiedad Industrial.

La producción de bienes, constituye en la actualidad una de las actividades más importante para los Estados; en este proceso de producción la Propiedad Industrial juega un papel esencial y su contenido económico está estrechamente relacionado con las modalidades de resguardo que se protegen a través de ellas. El contenido de la propiedad industrial como rama de la propiedad intelectual, ha sido un tema debatido a nivel de doctrina; incluso se ha planteado la posibilidad de hablar del Derecho Industrial, indicando que él mismo abarcaba derechos surgidos de la relación entre el

trabajador y la empresa y el de las instituciones comprendidas en la propiedad industrial como lo señala Baylos Corroza, H. (1978) *“Se llega así a la conclusión de que, al hablar de un Derecho industrial, no podríamos referirnos nunca a una materia delimitada por los significados que alude la propia denominación, sino que habría de tener un contenido convencional”*(p. 110).

En la doctrina algunos autores hacen referencia al alcance y contenido de la Propiedad Industrial; en primer lugar plantea Mario Rotondi, que la Propiedad Industrial es la rama del derecho privado que trata sobre la organización de la empresa y sus elementos materiales e inmateriales y a la disciplina de la lucha concurrencial. Él utiliza el término “avviamento”, elemento dinámico de la empresa, y plantea:

El avviamento (concedido como una cualidad de la empresa, que deriva de la organización de todos sus elementos y en que se funda la esperanza de lucros futuros presumibles) no puede ser tutelado directamente por el Derecho, sino mediante la protección de los elementos que constituyen la empresa, materiales y personales. [Citado por Baylos Corroza, H. (1978: 113)]

Así mismo plantea Tulio Ascarelli: *“... la importancia del fenómeno de la producción en masa, y el libre acceso al mercado acentúa la necesidad de una disciplina jurídica de la competencia, considerada como diferente de la que proporciona el derecho común...”* [Citado por Baylos Corroza, H. (1978: 113)] Para este autor la empresa se asocia más al término de la competencia, sin importar el objeto de la misma, él se refiere al derecho comercial.

Por otra parte la Dra. Rondon de Sansó, H. (1995), plantea la propiedad industrial como una relación jurídica, tomando en consideración la

naturaleza y características especiales del objeto de protección, así como su función, en ese sentido expresa:

La expresión Propiedad Industrial nace, en consecuencia de la conceptualización civilista de la naturaleza de una relación jurídica derivada de la creación de bienes inmateriales destinadas a fines de industria y comercio, o más ampliamente, a los de la producción y desarrollo del proceso de formación de los bienes y servicios . Los juristas, para explicar el alcance y naturaleza del derecho regulado en beneficio del creador de un bien destinado a la industria y al comercio, cuya duración se presenta limitada en el tiempo, lo calificaron como una “propiedad especial” que, a diferencia del régimen de la propiedad en general regulado por el Código Civil, se encontraba sometido al expreso reconocimiento y control de los órganos administrativos del Estado respecto a las condiciones para su protección, a su ejercicio, a las cargas que lo afectan y a su duración.
(p. 18).

Con relación a las normas jurídicas aplicables el Convenio de París (1967) define el contenido de la Propiedad Industrial en su artículo 1, numerales 2 y 3 los cuales son del tenor siguiente:

Artículo I numeral 2 *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen , así como la represión de la competencia desleal.*

Artículo I numeral 3 *La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco,*

frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas... (p. 67)

Cuando hablamos de propiedad industrial, estamos frente a derechos que se constituyen una vez que el solicitante cumple con los requisitos establecidos en la Ley y el Estado, representado por el Registrador de la Propiedad Industrial otorga el derecho, tal como lo expreso Bentata, V.(2007) : *“La propiedad Intelectual no acuerda derechos en el sentido romano de propiedad. Nadie es propietario de una marca o de una patente, sino titular de un derecho concedido por el Estado después de haber llenado ciertas condiciones”*. (p.4). Son derechos temporales, por cuanto su duración se encuentra establecida en las normas, para el caso de las marcas el derecho tiene una duración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial (1956) de quince (15) años, periodo que puede extenderse si la marca es renovada.

Para las patentes de invención establece la Ley de Propiedad Industrial (1956) en su artículo N° 9; de 5 a 10 años, a voluntad del solicitante. Son derechos exclusivos, ya que constituyen monopolios legales que se ejercen y que son oponibles ante terceros, cuando la norma atribuye al titular la facultad. La inmaterialidad del objeto de protección, no estriba en cosas tangibles, lo que los diferencia de otros objetos sobre los que versan otros derechos subjetivos clásicos.

Cuando estamos frente al derecho de autor, éste nace con la creación de la obra, mientras que los derechos sobre la propiedad industrial nacen una vez cumplidos los requisitos establecidos en la Ley; aquí la naturaleza del derecho es constitutiva, mientras que en el derecho de autor, la naturaleza es declarativa. Existe la posibilidad de una protección acumulada, ya que un objeto puede ser susceptible de protección, a través del derecho de autor, de una marca o de una patente de invención, al mismo tiempo.

2.4.1.3.- Derecho Marcario

Derecho Marcario es el marco jurídico que tiene como objeto de protección las diferentes modalidades marcas y/u otros signos distintivos consistentes en sellos, figuras o símbolos, usados por las personas naturales y/o jurídicas, para dar a conocer sus productos o servicios en un mercado globalizado cada vez más competitivo. Tal como lo señalo la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 06-IP-2013, caso The Clorox Company / La Nación Colombiana Superintendencia de Industria y Comercio

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc. Que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Las relaciones comerciales impulsan el aparato productivo de los países, lo que deriva en que las organizaciones internacionales trabajen en función de elaborar un marco jurídico vinculante, supranacional y armonizado que permita el intercambio comercial de bienes y servicios sin trabas y obstáculos, garantizando la protección de las modalidades contenidas en el derecho marcario.

En el comercio internacional la marca y otros signos distintivos son la principal herramienta con la que cuentan los empresarios para dar a conocer los atributos del producto o servicio que prestan, y al consumidor identificar y elegir los productos y servicios de calidad. Las marcas constituyen en la actualidad un bien intangible que puede alcanzar un alto

valor dentro del patrimonio de una organización; a través de ella el titular tiene el derecho exclusivo del uso del signo, en virtud del cual excluye a terceras personas.

Este sistema guarda una estrecha relación con la disciplina de la competencia desleal, que viene dada por el aprovechamiento injusto de los elementos que identifican un producto o servicio, de parte de terceras personas; esta situación se recoge en lo planteado por Baylos Corroza, H. (1978).

La función generatriz de la disciplina de la competencia desleal con respecto al moderno derecho de signos mercantiles no puede ser negada. Las relaciones entre ambos sistemas protectores son necesarias e íntimas también. Pero ello no debe hacer que olvidemos que en el actual estado de los ordenamientos jurídicos, en que el signo ha adquirido un extraordinario valor autónomo y es preciso dedicarle una protección específica y reforzada, basada en su perfecta delimitación ante una Oficina pública, se trata de dos sistemas marcadamente diferentes, cuya separación, como disciplinas distintas, es preciso aceptar. (p.578)

Existen posiciones doctrinales que aseguran que el signo no es en sí mismo una creación, ya que los mismos son utilizados por el empresario para individualizar su actividad económica, y los signos son medios que identifican que en sí mismos no poseen valor propio, tal como lo expreso Díaz Velasco (1951: 1):

El mercado ofrece múltiples ejemplos de marcas en sí mismas vulgares y anodinas, sin el menor mérito artístico ni intelectual e incluso sin significación alguna en el lenguaje común y que, sin embargo, han adquirido un prestigio comercial, que es lo único que las hace valiosas. Y es que el nombre o la marca tienen un valor inicial nulo y solo llegan a adquirir el que

les atribuye el uso continuado a lo largo del tiempo.
[Citado por Baylos Corroza, H. (1978: 581)].

El signo distintivo, es un elemento que al crearse, no posee ningún tipo de valor, éste se va adquiriendo con el transcurso del tiempo, y el apoyo de la publicidad que le transmite al usuario o consumidor los atributos cualitativos del producto o servicio. Su conceptualización es determinante, para definirla y establecer el alcance de la protección del signo, en tal sentido se presentan varios conceptos de marcas a fin de analizar los supuestos tomados en consideración para su protección; definición básica realizada por Uzcátegui A., A. (2007): *“Por signos distintivos se entienden las diferentes modalidades o figuras jurídicas que reconoce y protege el derecho sobre marcas del país con los empresarios u operadores que participan en tráfico económico...”* (p.9)

Podemos observar que desde el punto de vista jurídico la definición de marcas viene dado por las diferentes leyes, de las cuales se harán menciones de algunas con la intención de clarificar su definición legal. Así tenemos que la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956) define la marca en su artículo 27 como

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

Tenemos que la Decisión 486, define la marca como *“Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado siempre que sea susceptible de presentación gráfica”*. Como referente comparativo, se reseña la definición de un país latinoamericano, es entonces que la Ley General sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de

Bolivia define la marca como:

Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominación característica y peculiar, con que se quiera especializar los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agrícola, forestal, ganadera y extractivas. Pueden usarse como marcas: los nombres y denominaciones bajo una forma distintiva, las palabras o títulos de fantasía, números y letras en dibujo especial o formando combinaciones, los marbetes, rótulos, emblemas, monogramas, cubiertas, franjas, timbres, sellos, grabados, escudos, cifras, divisas estampados y relieves, filigranas, viñetas, envases, recipientes, o cualquier otro signo típico análogo. [(Artículo 1ro). Consulta en línea]

Del análisis de las definiciones presentadas, se extraen los principales elementos que debe poseer la marca para ser objeto de registro; en primer lugar, se indica en todos los ejemplos presentados “cualquier signo”, lo que no debería excluir de protección el signo presentado a menos que contradiga expresamente alguna disposición normativa, dentro de éste catálogo abierto de modalidades entrarían incluso las marcas no tradicionales, que en la actualidad con el adelanto tecnológico aumenta la capacidad creativa de los diseñadores de las marcas.

Otro requisito es la distintividad, aunque la Ley de Propiedad Industrial (1956), exige la novedad, requisito que no aplica para el área marcaria; éste constituye el principal elemento que debe contener la marca, ya que el mismo debe garantizar que el consumidor no se confunda al momento de adquirir el producto o servicio.

El requisito de “susceptible a representación gráfica”, es importante cuando se pretenda regular una marca olfativa o sonora,

modalidad contemplada en algunos instrumentos legales.

Dentro del mercado global la marca esta llamada a cumplir varias funciones, que se enumeran a continuación:

2.4.1.3.1.- Distintiva:

Es la principal función que cumple la marca en el mercado, ya que a través de ella los usuarios o consumidores diferencian un producto de otro, realizando una elección acertada; ya que la marca informa sobre el nivel de calidad de los productos o servicios que identifican, tal como lo expresan Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008) *“La protección del público, al permitirle distinguir los productos de buena calidad de los que no lo son, se logra mediante la propiedad de la marca en cuanto signo distintivo”*. (p. 37), en consecuencia la distintividad es el elemento esencial de la marca y su principal función.

2.4.1.3.2.- Indicadora de Origen:

El origen de la marca se puede desglosar en dos aspectos, el origen empresarial y el origen geográfico, en el primero de los casos, esta función permite la protección del empresario y de la inversión que éste realiza para que su marca adquiera un prestigio en el mercado. Conforme al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sentencia del 13 de septiembre 2007 (asunto C-234/06P)

Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. En presencia de una familia o serie de marcas, el riesgo de confusión

resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicite o estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas.[Citado por Antequera Parilli, R. (2009) p 211]

Importante consideración en el momento de ceder o licenciar el uso de la marca, ya que se puede solapar el origen empresarial, afectando la elección del consumidor; para reafirmar esta función el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso I-IP-87(3-12-1987) sentenció:

...el público de consumidores, desde el punto de vista jurídico, es un protagonista activo, para hacer posible que la marca exista plenamente y que no es un simple destinatario pasivo. La institución de la marca, además, obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos... [Citado por Antequera Parilli, R. (2009) p 63]

Razón por la cual existen algunos sistemas donde el procedimiento de cesión de la marca exige la vinculación de la marca con la empresa, ejemplo de ello lo constituyó el artículo 8, de la Ley de Marcas Alemana de 1836 (hoy derogado), de acuerdo a lo expuesto por los autores Cabanellas de las Cuevas G. y Bertone Luis E. (2008) “*El sistema de vinculación de la marca con la empresa, a efectos de la cesión de aquella, imperaba también en otros importantes regímenes marcarios europeos, como el de Italia y Suiza.*” (pg. 346). Sobre el origen geográfico existen varias modalidades protegidas por el Derecho Marcario donde esta función constituye la esencia de la marca en sí, estamos hablando de las indicaciones de procedencia, y

las denominaciones de origen; las cuales se desarrollaran más adelante.

2.4.1.3.3.- Indicadora de Calidad:

Reconocida también como “garantía de calidad”, es la que le permite al consumidor o usuario realizar la elección del producto o servicio de forma inteligente, tomando la información que el signo le proporciona. La calidad es definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como: *“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”*, (Consulta en línea). Hoy por hoy que el consumidor tenga el derecho de adquirir productos de calidad, es una inquietud regulada en normas nacionales e internacionales; ya que en la actualidad se requiere un consumidor bien informado, lo que ha adquirido mayor relevancia, por cuanto en muchos tratados y acuerdos internacionales, se reconoce el derecho a recibir información fidedigna que describa detalladamente, las características de los productos que consume. En consecuencia esta función de indicar el grado de calidad de la marca lo exige la comercialización moderna.

2.4.1.3.4.-Publicidad:

En cuanto a la función de publicidad, la misma se puede analizar en dos aspectos, por una parte, la publicidad le permite al empresario dar a conocer los atributos del producto o servicio que produce, permitiendo establecer los estándares de calidad que recaen sobre dichos productos y servicios; para ello utiliza una cantidad de recursos publicitarios, incluso en la actualidad el uso de las redes sociales, le permite al empresario abarcar mercados que van más allá de las fronteras territoriales. El otro aspecto guarda relación con el usuario, que reconoce a través de los recursos

publicitarios, la marca en consecuencia la calidad y origen del producto o servicio que adquiere; pero se debe tomar en consideración que ya no estamos frente a un consumidor pasivo e indefenso ante el bombardeo mediático que promociona innumerables alternativas de consumo, que originaba actuaciones de impulso irracional para la adquisición de los productos, objetivo clave para los creadores publicitarios y las personas dedicadas al campo del mercadeo en ese sentido afirman Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008)

La función publicitaria de las marcas, plantea varias de las cuestiones más debatidas del régimen marcario. Es evidente que en las economías modernas la publicidad no se reduce a la enunciación de las condiciones objetivas de los productos marcados, sino que tiende así mismo a crear un impulso irracional, de parte de los consumidores, a adquirir los bienes y servicios publicitados. Gran parte de la publicidad que desde distintos medios se difunden, sobre el habitante de las sociedades urbanas, quiera éste someterse a ellas o no está destinada a crear nuevas "necesidades", y deseos y a crear una asociación inconsciente entre ciertas marcas, o los productos por ella identificados, y hechos y valores que nada tienen que ver con lo aparentemente publicitado. (p. 50).

En la actualidad a nivel global se han implementado políticas de protección e información para los consumidores , que se recogen en normas destinadas a protegerlo de la propaganda engañosa; y que vienen a garantizar el derecho a la información de éste; ejemplo de ello lo constituye el documento de Constitución de la Directiva del Consejo Europeo del 10 de septiembre de 1984 (Comunidad Europea), Sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa que en su artículo 2 establece:

A los fines de la presente Directiva se entenderá por... 2) Publicidad Engañosa: toda publicidad que de

una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor. [Citado por Lema Devesa, C. y Gómez Montero, J. (2005: 11)]

A los fines de determinar los elementos a considerar cuando una publicación es engañosa indica el mismo documento en su artículo 3:

Para determinar si una publicidad es engañosa se tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes a:

- a) Las características de los bienes o servicios, tales como su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento, y la fecha de fabricación o de presentación, su carácter apropiado, sus utilidades, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios;*
- b) El precio o su modo de fijación y las condiciones de suministro de bienes o de prestación de servicios; La naturaleza, las características y los derechos del anunciante, tales como su identidad y su patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones. [Citado por Lema Devesa, C. y Gómez Montero, J. (2005 : 11)]*

En Venezuela no se cuenta con una normativa directa que regule el tema de la publicidad, en función de garantizarle a los consumidores su derecho a la información sobre el producto que está adquiriendo; la Ley que establecía algunos artículos fue el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley

Para la Defensa de las Personas en el acceso para los bienes y servicios, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.889 de fecha 31 de julio del 2008; la cual posteriormente fue derogada; por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precio Justo, Gaceta Oficial N° 40.340, de fecha 23 de enero del 2014, está última no regulaba ningún aspecto de protección del derecho a la información de los consumidores.

Es necesario acotar que la regulación de la publicidad es objeto de estudio de otras leyes. Sin embargo, la referencia a la publicidad en la presente investigación se realiza considerando la función de la marca, al permitirle al consumidor tomar su decisión al momento de seleccionar el producto o servicio.

2.4.1.3.5.-Competitiva:

La capacidad competitiva de las marcas viene dada por la existencia de varios elementos, tales como el precio, calidad, origen, forma de elaboración, etc. A través de ella los empresarios elaboran las estrategias dirigidas a conquistar mercados; en consecuencia las normas jurídicas que regulan el sistema marcario vienen a determinar el funcionamiento de los mercados. Señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea *“Las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existan signos distintivos que permitan la identificación de tales productos y servicios”* [Citado por Antequera Parilli, R. (2009) p 63]

2.4.1.3.6.-Protección del titular de la marca y del consumidor:

Esta función refleja la dicotomía derivada del uso de la marca en el mercado por cuanto si se observa desde la óptica del empresario o productor,

éste viene ejecutando una cantidad de acciones e invirtiendo una cantidad de recursos en la fabricación o producción de los bienes a comercializar, todo ello dirigido a introducir la marca en el mercado, y de esta forma el signo adquiere un prestigio y un reconocimiento nacional y/o internacional; en este caso la marca protege los intereses del empresario.

Pero cuando estamos ubicados en la posición del consumidor, la marca viene a proteger los derechos del consumidor, a saber que el producto o servicio seleccionado corresponde a un nivel de calidad, que son fabricados por el empresario determinado, y que fueron elaborados de acuerdo a los procesos indicados.

2.4.1.4.- Principios Rectores en Materia Marcaria:

Los principios³ dentro de las normas constituyen límites que los operadores de justicia deben observar al momento de realizar una interpretación o tomar una decisión judicial, para determinar el alcance de los derechos de las partes involucradas; éstos forman parte de la naturaleza jurídica de la marca. Se presentan a continuación los principios contenidos en las leyes nacionales y en los TACI que rigen la materia, muchos de estos principios se presentan de forma expresa o se infieren del conjunto de normas aplicable:

³ En términos generales en una de sus acepciones el Diccionario Larousse (2006) lo refiere como: "...Causa, origen. Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta...". Según el diccionario jurídico de Cabanellas de Torres Guillermo (2008) lo plantea así: "Razón, Fundamento, origen, causa primera, Máxima norma, guía".

2.4.1.4.1.-Principio de Territorialidad:

Bajo este principio, se entiende que una marca registrada tiene un alcance nacional, lo que significa que la ley aplicable es la del país donde se otorga el derecho; y si el titular de la marca desea explotar su marca en otro Estado, deberá solicitar el registro en ese nuevo país, a menos que el Estado donde se registró o se pretende registrar la marca forme parte de un sistema global, que posea mecanismos que faciliten la obtención de un derecho que cubra varios países; como por ejemplo, el Arreglo y Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas que establece en su artículo 1, párrafo 2 lo siguiente:

...los súbditos de cada uno de los países contratantes podrán, asegurar en todos los demás países partes del presente Acuerdo, la protección de sus marcas, aplicables a productos o servicios registradas en el país de origen, mediante el depósito de dicha marcas en la Oficina Internacional Para la Protección de la Propiedad Industrial, por conducto de la Administración del referido país de origen... [Citado por Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008 : 163)].

2.4.1.4.2.-Principio de Especialidad:

Este principio se basa en el uso del Clasificador Internacional Niza, de los productos y/o servicios, las marcas al ser solicitadas se deben realizar dentro de las clases allí establecidas, este clasificador es de uso obligatorio para los Estados firmantes, sin embargo muchos países que no adoptaron el clasificador lo aplican, considerando que el sistema de protección internacional se basa en esta clasificación. Éste se revisa anualmente, hecho que se justifica considerando que el proceso de innovación se realiza de forma acelerada, proporcionando nuevos productos y servicios que invaden los mercados globales. La versión actual (2016)

contiene treinta y cuatro (34) clases de productos ordenados en forma alfabética y siete (07) clases de servicios. Adicionalmente en Venezuela se agregan las clases “lema” y el “Nombre Comercial”.

Existen países que tienen el sistema multiclase, es decir presenta bajo una misma solicitud varias clases. En Venezuela se aplica el sistema monoclasista, solo se permite una clase por solicitud, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial (1956); así mismo, esta Ley establece en su artículo 106 la clasificación a la que están obligados los interesados en registrar una marca en Venezuela; la misma consta de 49 clases específicas y una clase genérica, las clases contenidas son:

- 1) Materias Primas o parcialmente preparadas.
- 2) Receptáculos.
- 3) Cueros y pieles, preparados y otros artículos de cuero manufacturados que no sean indumentarias.
- 4) Sustancias de pulimentar, limpiar y detergentes, jabón común, velas, fósforos, almidón azulillo y otras preparaciones para el lavado.
- 5) Aparatos de uso en la arquitectura y la construcción.
- 6) Sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería.
- 7) Cordelería, sacos y artículo análogos.
- 8) Aparato de aviación.
- 9) Explosivos, armas de fuego, proyectiles y arreos militares.
- 10) Fertilizantes y abonos.
- 11) Sustancias tintóreas.
- 12) Materiales de albañilería, artículos de ornamentación o decoración de edificios, asfalto.
- 13) Artículos de ferretería y tubos de hierro.
- 14) Metales fundidos y forjados, alambre.
- 15) Aceites y gasas que no sean para alimentos.
- 16) Pintura y materiales para pintores, excepto aceites y pulituras.
- 17) Productos del Tabaco.

- 18) Maquinarias y accesorios para agricultura y lechería.
- 19) Vehículos excepto locomotoras.
- 20) Linóleos, hules y similares.
- 21) Aparatos máquinas y accesorios eléctricos.
- 22) Juguetes, artículos de deporte y de juego.
- 23) Cuchillería, maquinaria y accesorios que no sean eléctricos, herramientas.
- 24) Artículos de óptica, aparatos fotográficos y accesorios.
- 25) Cerraduras y cajas de seguridad.
- 26) Artículos y aparatos de mensura y científicos.
- 27) Máquina e instrumentos para medir el tiempo.
- 28) Artículos de joyería, joyas y metales preciosos manufacturados.
- 29) Escobas, brochas y plumeros.
- 30) Artículos de barro, loza y porcelana.
- 31) Filtros y Aparatos de Refrigeración.
- 32) Muebles y tapicería.
- 33) Artículos de vidrio y cristal.
- 34) Aparatos de calefacción, ventilación e iluminación que no sean eléctricos.
- 35) Correas inductoras, mangueras, estopas, llantas no metálicas y artículos hechos de caucho.
- 36) Instrumentos musicales y sus accesorios.
- 37) Papel (excepto de tapicería) artículos de escritorio y libros en blanco.
- 38) Libros y publicaciones de todo género.
- 39) Artículos de vestir, sombreros y calzado.
- 40) Botones, quincallería, artículos de propaganda comercial que no sean publicaciones.
- 41) Bastones, paraguas y sombrillas.
- 42) Telas en piezas, tejidos pasamanería y bordados.
- 43) Hilos, hilazas y ovillos y madejas.

- 44) Instrumentos y útiles para médicos y dentistas.
- 45) Aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales.
- 46) Alimentos e ingredientes alimenticios.
- 47) Vinos, exceptuando los medicinales.
- 48) Bebidas de malta y cerveza.
- 49) Licores alcohólicos.
- 50) Mercancía no clasificada y Denominaciones comerciales.

Durante el tiempo de permanencia de Venezuela en la CAN, se aplicaba el Clasificador Internacional Niza, de hecho todo el sistema de búsqueda de antecedentes registrables que lleva el SAPI, está basado en éste, con el retiro de Venezuela de la CAN, uno de los aspectos donde se afectó el derecho de los solicitantes de registro marcario, fue en el regreso a la clasificación anteriormente descrita contenida en la Ley de Propiedad Industrial (1956), por cuanto en este momento se obliga a la persona a indicar en su planilla de solicitud la clase internacional, junto a la clase nacional correspondiente, las diferencias son enormes cuantitativamente hablando por cuanto cada clase internacional contiene innumerables productos y servicios, que muchas veces no se pueden subsumir en las clases nacionales; ocasionando que muchas veces el solicitante deba presentar varias solicitudes, para poder abarcar el número de productos y/o servicios a proteger, esto se traduce en aumento de los costos de registro.

Así mismo, vale la pena resaltar que durante el periodo de transición entre la desincorporación de la Decisión 486 y el retomar la aplicación completa de la Ley de Propiedad Industrial (1956), se generaron innumerables devoluciones de solicitudes por las dudas e incertidumbre causadas por el cambio, aún en la actualidad se presentan estas dudas entre los examinadores que realizan el análisis de forma dentro de esta Institución. Este aspecto afecta también la disposición del Convenio de París,

[artículo 6 quinquies, (Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión) (cláusula tal cual es)], este artículo establece:

Toda fábrica o comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado” (Art. A-1).

Esta norma imperativa del Convenio plantea otro conflicto entre la norma internacional y la nacional, que en la práctica es un hecho recurrente, cuando se presenta una marca en Venezuela, que reivindique una prioridad extranjera, esta debe aceptarse en el país tal cual fue presentada en el país de origen, y cuando esta solicitud se realiza en una clase internacional, que se desglosa en varias nacionales, el examinador tiende a devolverla, afectando al solicitante.

Ahora bien, Venezuela no forma parte del Arreglo; sin embargo, decidir aplicarlo o no es un acto de derecho interno. En la actualidad la norma de Armonización de Propiedad Intelectual del MERCOSUR, establece la obligación de aplicar el Clasificador Niza en los procesos de registro marcario a los miembros de dicha organización.

2.4.1.4.3.-Principio Registral:

Consiste en que el signo se considera marca una vez registrado, esta posición niega la existencia de las marcas usadas sin registro, situación recurrente, causada principalmente por desconocimiento de las

personas sobre existencia del derecho marcario. La Ley de Propiedad Industrial (1956), recoge éste principio en su artículo 3, ya que establece la presunción de propiedad de la marca para la persona en cuyo favor se realiza el registro correspondiente. Ahora bien, la defensa de las marcas “usadas” sin registro, siempre que las mismas sean usadas de buena fe tienen en la misma Ley acciones para su defensa, tales como la Oposición por mejor derecho, establecida en el artículo 77, y la acción de nulidad establecida en el artículo 84, como refuerzo del citado principio se cita el fallo de la Ley S.A.c. Cabanellas de Torres, G. señala lo siguiente:

La Ley no impide el uso de designaciones comunes en los productos, simplemente se limita a negarles la protección marcaria que establece la Ley 3.975, esto es, su derecho a oponerse a que sean utilizadas por terceros o el derecho de obtener la nulidad de marcas registradas, excepto casos de aplicación del artículo 953 del Código Civil. Como enseña Breuer Moreno, las únicas marcas que gozan de las garantías sancionadas por la Ley, salvo casos especiales, son aquellas debidamente registradas, pero ello no significa que las no inscriptas no sean marcas: éstas son marcas sobre las que quien las emplea no puede invocar la exclusividad que acuerda la ley. [Citado en Cabanellas, G. (2008: 19)]

2.4.1.4.4.-Principios Internacionales:

Con el fin de garantizar la uniformidad jurídica; y el cumplimiento del contenido de los TACI, los ADPIC, y el Convenio de Paris, establecen dos principios de obligatorio cumplimiento para los Estados Miembros, estos son:

Trato Nacional Artículo 3:

Cada miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a

la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, el Convenio de Paris (1967)...

Trato de la Nación Más Favorecida Artículo 4:

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros...

La finalidad de este tipo de disposición es asegurar que las ventajas o privilegios que un Estado parte establezcan en su normativa interna, para con otro Estado, está obligado a concederlo al resto de los miembros. La interpretación para el principio del “Trato Nacional”, se refiere a que el país no podría establecer un trato diferenciador entre sus nacionales y los nacionales de otros estado; obligación que nuevamente es desconocida en Venezuela por el legislador venezolano, quien a través de normas ha establecido tasas y procedimientos aplicando un trato diferenciando entre los solicitantes nacionales y los extranjeros; tal como se evidenció en el Aviso Oficial, de fecha 05 de mayo del año 2015, .publicado por el SAPI, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 1398, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Reforma Parcialmente la Ley de Timbres Fiscales, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.150 de fecha 18 de noviembre del año 2014, el cual ordenaba:

*...Así mismo se les notifica a las personas naturales y jurídicas de nacionalidad extranjera, que de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del referido artículo 6 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Que Reforma Parcialmente la Ley de Timbre Fiscal, **“pagarán dichas tasas en el equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio para la compra establecido por el Banco Central de Venezuela o el***

tipo de cambio al cierre de la respectiva jornada. En los casos que existan múltiples tipos de cambio, se utilizará la menor de ella.

*Para tal fin el S.A.P.I. realizó la apertura de una cuenta en el Banco Bicentenario en moneda extranjera que servirá para dar cumplimiento al mencionado Decreto.
[Consulta en línea]*

Este tipo de disposiciones, constituye un desconocimiento absoluto del principio del “Trato Nacional”; principio que tiene la finalidad de garantizar que los extranjeros gocen de protección y que no sufran discriminación; igualmente, la implementación de éste tipo de normas crea situaciones de vacío legal e inseguridad jurídica, por cuanto al momento de la implementación de la medida descrita, a través de publicación del Aviso Oficial, se desconocía el tipo de tasas que se aplicaría, circunstancia que afectó el derecho de sus titulares, quienes cuentan con lapsos definitivos para renovar una marca, o para reivindicar una prioridad extranjera.

2.4.1.5.- Clasificación de las Marcas:

En la base conceptual del derecho marcario se establecen varios tipos de marcas que implican derechos y obligaciones para sus titulares, a continuación se presentan los tipos de marcas y su clasificación:

2.4.1.5.1.- Marcas de Producto y de Servicio:

Establecidas en la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956), artículo 27; y en el Convenio de Paris, artículo 1, párrafo 2, que disponen:

Artículo 27: *Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que*

produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa .La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial
Artículo 1 Convenio de Paris:...2) *La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.*

2.4.1.5.2.- Marcas Registradas y Usadas sin Registro:

Las marcas registradas, son las que cumplen con los requisitos establecidos en la ley, mientras que las marcas de hecho existen sin la garantía del registro, si se presentara algún tipo de conflicto de titularidad, la ley de propiedad industrial, prevé, acciones para su defensa, se requiere que la ley brinde cierto grado de tutela jurídica a éste tipo de marcas, tomando en cuenta principalmente si ésta disfruta de difusión o prestigio, entre los consumidores.

A nivel del MERCOSUR, se plantea la reformulación del Principio de Territorialidad, por cuanto el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95, establece en su artículo 17, el compromiso de los Estados Partes de establecer mecanismos para impugnar solicitudes de registros y registros, así como un mecanismo de nulidad de registro, cuando existan marcas idénticas o

similares, para identificar los mismos productos y/o servicios; en el libre tránsito de mercancía entre los Estados Miembros del MERCOSUR, se pueden presentar conflictos marcarios entre marcas registradas y usadas sin registrar; así mismo dispone el artículo 9, en sus numerales 3) y 4), la posibilidad de negar el registro de marcas que afecten el derecho de terceros, y las solicitadas de mala fe, las normas internas, deben prever la posibilidad de resolver estos conflictos, a nivel nacional y regional a fin de evitar la confusión en el público consumidor, en cuanto al origen de los bienes o servicios.

2.4.1.5.3.- Marcas individuales y de uso colectivo:

En este caso se entiende como marcas y/o signos distintivos de uso colectivo, las que pertenecen o son usadas por un conjunto de usuarios, o miembros de una asociación de comerciantes o de productores. La característica principal de las marcas colectivas es que es propiedad de varias personas o de una organización, donde sus miembros se obligan a cumplir las normas que ellos mismos establecen, en el Reglamento de uso.

Este tipo de signos son utilizadas para impulsar el desarrollo de las regiones; las mismas estuvieron protegidas en Venezuela mientras que el país fue parte de la CAN, cuyas Decisiones establecían un Reglamento de Uso para las marcas colectivas, el mismo debía contener entre otros: a): personas autorizadas para usarla,, b) condiciones de afiliación, c) cualesquiera otras condiciones de uso de la marca, , d) reglas de uniformidad en los procesos de elaboración de los productos, o de la forma de ejecutar un servicio, e) motivos para prohibir el uso, y f) las sanciones en caso de incumplimiento.

A pesar de haber sido objetivo principal en muchos proyectos socio-económicos impulsados por el SAPI fueron pocas las marcas colectivas que realmente se han registrado, al consultar la base de datos, sobre el número de marcas colectivas presentadas ante esa Institución, se refleja una cantidad que realmente no se corresponde con la realidad, por cuanto las mismas no presentaron para su registro, el Reglamento de Uso. La Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956), no prevé la modalidad de protección de la marca colectiva; sin embargo el Convenio de Paris si las regula en su artículo 7 Bis.

Los obstáculos que se presentaban para el registro de este tipo de marcas fueron, tomando en consideración el cambio en la norma, los siguientes: a) Dificultad en la elaboración de los Reglamentos de uso (después de la salida de la CAN, no se tenía la base legal para el registro, obviando el hecho de que el Reglamento de Uso, podía perfectamente tomarse como un Acuerdo entre las partes, completamente vinculante para ellas); b) La existencia de la marca colectiva no implica una administración colectiva de los beneficios económicos que obtienen los usuarios de la marca; y d) Los criterios asumidos por la institución era centralizar la administración.

Con relación a la unificación de los criterios para la elaboración de los productos y la prestación de los servicios, no era fácil lograr el consenso entre los miembros.

2.4.1.5.4.- Marcas de Certificación:

Es el signo que nace con la finalidad de garantizar la existencia o no de ciertas características o atributos de los productos y/o servicios que las empresas producen, las define Otamendi, J. (1999) como:

El signo que puede aplicarse sólo a los productos que han sido sometidos a un determinado control de calidad. Desde luego ese control será impuesto por el titular de la marca que permitirá que sea usada por todos aquellos que respeten las normas por él impuestas... (p.25).

Este tipo de marca, podrá certificar, aparte de la calidad, otros atributos tales como: naturaleza, (color – sabor), que en su elaboración se respetan los derechos humanos, la no explotación infantil, utilización de material reciclable, el seguimiento de procesos relacionados con costumbres religiosas, productos ecológicos, producciones que respetan el medio ambiente, durante toda la cadena alimenticia, productos no transgénicos, derivados del comercio justos, tradicionales.

Las consecuencias del uso de las marcas de certificación, es el establecimiento de responsabilidad frente a terceros, por el no cumplimiento de la certificación que se establece, al respecto plantea Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008)

Un efecto jurídico de las marcas de certificación o de calidad es poder hacer nacer una responsabilidad frente a terceros adquirientes, de los bienes identificados con tales marcas, si esos bienes no reúnen los requisitos de calidad establecidos y que se han puesto en conocimiento del público. (p.274).

En tal sentido resulta interesante considerar la utilidad presente en la solicitud de este tipo de marcas, como es el “*interés general*” planteado por Segura Serrano Antonio:

...El interés general es una elaboración del pensamiento político, que se traspone al ámbito jurídico a través de la norma. Desde el punto de vista político, se trata de una noción funcional, que legitima a los Estados para intervenir en la regulación o en ponderación de una situación concreta, con el fin de proteger el conjunto de valores sociales que las fuerzas del mercado por sí solas no son capaces de salvaguardar. [Citado por Uzcátegui A., A. (2007: 74)]

La Decisión de la CAN 486 regula la marca de certificación en su Título IX; actualmente este tipo de signo no se encuentra regulado en la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956); el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, (MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95), establece en su artículo 5, numeral 3), la facultad para los países miembros de regular éste tipo de marcas.

www.bdigital.ula.ve

2.4.1.5.5.- Marcas Generales y especiales:

Las marcas generales tienen como finalidad identificar toda la producción de una empresa, mientras que las marcas especiales identifican un producto determinado. Sobre los efectos de este tipo de marcas plantean los autores Cabanellas, G y Bertone, L. (2008) *“Jurídicamente, estos dos tipos marcarios tienen idénticos efectos, salvo la mayor posibilidad de adquisición de renombre y fuerza distintiva que tienen las marcas generales, en cuanto son identificadas por el público con una estructura empresarial determinada”* (pp 266-267).

Este tipo de marca no está establecida en la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956).

2.4.1.5.6.- Marcas Simples y complejas:

Se refieren a su presentación, las simples generalmente contienen un solo elemento que las identifican, mientras que las complejas cuentan con varios elementos tanto gráficos como fonéticos, donde unos pueden ser más relevantes que otros, o constituir la parte fuerte del signo.

2.4.1.5.7.- Marcas Notorias, Mundiales y Celebres:

En este tipo de marcas el carácter cuantitativo y cualitativo establece la diferencia, tal como lo señalan los autores Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008)

...mientras que la notoriedad implica un criterio cuantitativo de calificación de las marcas – basado en el conocimiento que de ellas tenga el público – la celebridad o el renombre – pues también se habla de marcas renombradas – supone una apreciación cualitativa de parte del público, que atribuye en forma general a los bienes y servicios identificados con la marca celebre o renombrada una calidad superior o altamente satisfactoria (pp 267-268)

Esta clasificación se determina de acuerdo con el número de personas que conocen y utilizan dichos productos, en tal sentido las marcas notorias son las que son generalmente conocidas en los círculos comerciales de un país. Las marcas mundiales son las conocidas no solo por un sector sino por un país completo. Las marcas celebres además de ser conocidas más allá de las fronteras de un país, cuentan con un prestigio basado en la alta calidad. Estas marcas carecen de regulación en la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956), sin embargo si se encuentran reguladas en los ADPIC, Convenio de Paris, y el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual, en materia de Marcas, Indicaciones de

Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95, el cual establece la protección de las marcas notorias en su artículo 9, numerales 5 y 6. Para éste tipo de marcas no aplica el principio de la territorialidad, ni especialidad, ni el registral. Se requiere su regulación por cuanto existen muchas marcas que se enmarcan en los supuestos, que deben ser protegidas.

2.4.1.5.8.- Marcas de Acuerdo a su Representación Gráfica:

Las marcas gráficas son las que están conformadas por elementos figurativos, tal como lo expresa la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

...las marcas gráficas son expresiones plásticas, que pueden estar constituidas por imágenes, por dibujos, por figuras alegóricas (emblemas), por imágenes de un objeto específico o concreto o por la expresión pictórica de una idea. Interpretación Prejudicial 14-IP-97 de fecha 17/04/1998. [Citado por Antequera, R. E. (2004a : 592)].

Esta clasificación es tomada por la generalidad de los sistemas de protección; las Denominativas son signos compuestos por sonidos acústicos pronunciables, con significado conceptual o no. “Tal como lo señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 06-IP-2013, caso The Clorox Company. La Nación Colombiana Superintendencia de Industria y Comercio consultada el día 27 de octubre del 2016

Los signos Denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o

números individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual... [Consulta en línea]

Las marcas mixtas están conformadas por ambos elementos el denominativo y el gráfico. Para la realización del examen de forma de este tipo de marcas, se requiere la aplicación de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, establecida en el Acuerdo de Viena (1973), instrumento del que Venezuela no forma parte; sin embargo, lo aplica de forma directa, ya que todo el sistema de búsquedas gráficas o mixtas del SAPI, contiene dicha clasificación, la cual está conformada por 29 categorías, con sus respectivas divisiones.

2.4.1.5.9.- Denominaciones Geográficas:

Estos signos están conformados por el nombre de una localidad o región determinada, que tiene como finalidad indicar la procedencia común desde el punto de vista geográfico; abarca la denominación de origen y la indicación geográfica, este tipo de signos consiste en la indicación del país o de la región como lugar de fabricación, elaboración o extracción del producto, en ellos no se exige la presencia en el producto de alguna cualidad específica que relacione el producto con el país, sin embargo, funciona como una marca evocativa, que no puede llegar a atribuir la exclusividad del uso al productor. Tal como lo planteo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al señalar:

... el género que se constituye por las indicaciones geográficas, contiene como especies a las distintas figuras afines que gozan de características en ocasiones extremadamente similares, tales como las denominaciones de origen, las denominaciones de origen indirectas, las indicaciones de procedencia, las

indicaciones de origen calificadas, entre otras. Sin embargo, para el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, el tribunal estima adecuado referirse a las indicaciones geográficas, para lo cual deberá tenerse en cuenta que esta figura prevé una relación entre el signo, que se constituye con la denominación de un lugar territorial determinado...
[Consulta en línea]

2.4.1.5.9.1.- Denominación de Origen:

Son los signos que se utilizan para identificar los productos cuando éstos tienen una cualidad o característica determinada originada por condiciones geográficas (clima, humedad, condiciones de suelo, etc) o de uso de la mano del hombre (técnicas de elaboración); en consecuencia se establecen dos presupuestos, para este tipo de marcas, en primer lugar la Denominación de Origen identifica los productos cultivados o elaborados en la zona determinada; y el segundo presupuesto es que ese producto presenta una cualidad originada de las condiciones geográfica, o factores humanos, propios de la zona, tal como lo expone Hildelgard Rondón de Sanso (1995)

...ellas constituyen signos distintivos que aluden a una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, utilizada para designar un producto originario del mismo y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos (p 237).

La naturaleza de las Denominaciones de Origen son un reconocimiento que realiza el Estado a los productores de las zonas, en el caso de Venezuela el órgano competente es el SAPI.

En Venezuela se regulaba esta figura a través de las Decisiones de la Comunidad Andina 344 y 486, situación que cambió a raíz del retiro del país de esta organización; esta normativa contemplaba la figura del Consejo Regulador, órgano conformado por miembros de la asociación de productores, instituciones públicas y privadas, quienes tenían la responsabilidad de preparar la documentación y verificar que las condiciones geográficas o humanas indicadas, realmente permitían el atributo o cualidad del producto protegido. Al revisar los procesos de registro llevados ante el SAPI, se evidencia que a pesar de estar regulada, se presentó una situación de hecho donde no se realizaron más registros de Denominaciones de Origen, hasta la fecha Venezuela sólo cuenta con tres (3) Denominaciones de Origen: (Cacao de Chuao, reconocida según Resolución N° 2006 de fecha 14 /11/2000; Cocuy Pecayero, a través de la Resolución N° 0287, de fecha 22/05/2001; y Ron Venezuela, aprobada por resolución N° 798 de fecha 15/08/2003). A pesar de que en el país existen una variedad de productos de la agroindustria, agroalimentarios, de riqueza cultural y tradicionales, que podrían disfrutar de la protección y reconocimiento del Estado bajo esta denominación; reconocimiento que le proporcionaría a los productores del país prestigio nacional e internacional.

Al señalar las ventajas de éste tipo de denominación señala Uzcátegui A., A. (2007)

...muchos países han hecho que estas sean considerada en plano económico como herramienta capaz de:

-Promover y preservar la actividad agrícola y artesanal en zonas naturales marginales de difícil acceso, en las que la decadencia y la migración constituyen un grave problema de carácter social;

-Obtener mejores precios: los productos son puestos en el mercado a mejores precios, ya que los

consumidores una vez que se dan cuenta de la calidad técnica materia prima y patrimonio cultural del producto, están dispuestos a pagar más por él.

-Promover la existencia de una gran variedad de productos regionales.

-Crear empleos directos e indirectos en las zonas rurales.

-Favorecer la multiplicidad de unidades de producción y aprovechar los territorios beneficiarios con otras actividades económicas (como el agroturismo), incidiendo en un óptimo reparto del territorio en pro de un mayor desarrollo rural,

-Beneficiar a los consumidores con la identificación y promoción de las cualidades regionales o nacionales distintivas de los productos, destinados al mercado nacional y de exportación, ya que le posibilita la elección del producto deseado al disponer de información comparativa objetiva. (p.29)

La Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956), no regula esta modalidad, por el contrario en sus disposiciones específicamente el artículo 33, ordinal 5° de la Ley establece: “*Que no podrá adoptarse ni registrarse como marcas: ... 5°) Los nombres geográficos como indicación del lugar de procedencia*”. Lo que se traduce como una negativa expresa al registro de éste tipo de marcas, todo ello con las graves consecuencias socio-económicas que se le causa al país, especialmente a los pequeños y grandes productores, luego de haber visto las enormes ventajas que este tipo de signos proporcionan a sus titulares. En tal sentido se pronunció Rondón de Sansó, H.

... (i) los nombres geográficos no pueden ser registrados como marcas cuando constituyan indicaciones de lugar de procedencia (ordinales 5 y 9 del artículo 33), o cuando sean falsas indicaciones del lugar de procedencia (ordinal 12 del artículo 33). (ii) Se

entiende en la jurisprudencia administrativa por “lugar de procedencia” aquello que en doctrina, en forma casi unánime, y en muchas legislaciones, ha sido calificado como “denominación de origen”(iii) En consecuencia, los nombres geográficos no podrán registrarse cuando correspondan a una zona característica por la producción de determinado artículo, fruto o producto, que se haya acreditado en el comercio por sus cualidades o atributos especiales en forma tal que no pueda escindir-se en la mente del consumidor la idea del producto de la idea de la zona geográfica de la cual proviene... [Citada por Guzmán Suárez B. (2012: 155)]

Los ADPIC regulan las Indicaciones Geográficas en la Sección 3, artículos 22 y 23, así como la protección de las Indicaciones Geográficas de los Vinos y Bebidas Espirituosas.

Por otra parte, Venezuela no forma parte del Arreglo de Lisboa de las Denominaciones de Origen (ALDO) y su Registro Internacional, documento creado en el año 1958, revisado en el año 1967 y enmendado en el año 1979. Por su parte el Convenio de París establece en sus artículos 9 y 10, la posibilidad de aplicar sanciones para los productos que lleven indicaciones falsas sobre procedencia del producto o sobre la identidad del mismo.

Al examinar cómo ha sido el proceso de evaluación y registro de las Indicaciones de Procedencia en Cuba y Bolivia, países que se seleccionan tomando en consideración criterio de relaciones socio-económicas y las afinidades políticas con Venezuela, nos encontramos con la siguiente información, planteada por Garrido de la Grana, A.(2012):

Cuba: *Cuenta con un marco jurídico amplio, que le permite la protección de las Indicaciones de*

Procedencia; éste marco está conformado por instrumentos internacionales incluyendo bilaterales:

- *Convenio de Paris*
- *Arreglo de Madrid Relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia falsas o engañosas en los productos.*
- *ADPIC.*
- *Arreglo de Lisboa de las Denominaciones de Origen (ALDO).*

Así mismo, cuenta con una Ley especial el Decreto Ley – 228, promulgado el 20 de febrero del 2002, “De las Indicaciones Geográficas”; y en la actualidad cuenta con 25 denominaciones de origen registradas, de las cuales 19 son de tabaco, 1 de ron, 1 de agua mineral, 2 de café y 2 de lodo medicinal.

Lo anterior evidencia la jerarquía que éste Estado le otorga a la figura de las Indicaciones de Procedencia, por cuanto su comercialización le ha permitido ganar prestigio y reconocimiento mundial, para los productos identificados con éstos signos, posición ratificada al observa las acciones judiciales llevadas por Cuba, en instancias internacionales para defender sus Denominaciones de Origen. (p.p 225-239)

Bolivia: Según lo planteado por Urquidi, E. (2012), Bolivia no cuenta con una Ley especial para la materia, su Ley Reglamentaria de Marcas promulgada en el año 1918 y aún vigente, no reconoce la figura. Sin embargo, existen algunas disposiciones en su Código de Comercio y en su Constitución del año 2009, en los artículos 100 II y 102, que establecen:

Artículo 100 II: *El Estado protegerá los saberes y los conocimientos, mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinas y las comunidades interculturales y afrobolivianas.*

Artículo 102:

El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual y colectiva de las obras y descubrimiento de los autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la Ley.

Actualmente Bolivia cuenta con 5 denominaciones de Origen registradas, de las cuales 3 son nacionales, y dos extranjeras:

Nacionales:

D.O. *Singani*, declarada por Ley de la República N° 1334, del 4 de mayo de 1992 a favor de los productores de Tarija, La Paz, Sucre y Potosí.

D.O. *Quinoa Real del Altiplano Sur de Bolivia*, solicitada por la Asociación Nacional de Productores de Quinoa, el 22 de marzo del año 2002.

D.O. *Quinoa Real de Lipez*, solicitada por la Mancomunidad de Municipios Gran Tierra de Los Lipez, en el año 2009.

Extranjeras:

Café de Colombia, presentada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Resolución N° PI/DON° 01/2008, del 21 de mayo del 2008.

Piscó, solicitada por el Estado Peruano, reconocida mediante resolución N° OPIB/D.O. 001/98, del 5 de enero del año 1998. (p.p.47 a 64)

2.4.1. 6.- Clasificación Ley de Propiedad Industrial (1956)

En Venezuela los tipos de marca establecidos en la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1956), se definen en el artículo 27 de la mencionada Ley:

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

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

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

En consecuencia la ley de Propiedad Industrial (1956) no contempla el registro de las marcas y otros signos de uso colectivo tales como: colectivas, de certificación, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, todas de uso colectivo que como se señaló al principio constituyen herramientas que garantizan el crecimiento socioeconómico, principalmente de las zonas rurales y de los pequeños productores.

Otro tipo de marcas que quedan actualmente fuera de protección son las marcas no tradicionales, entre ellas están: Marcas sonoras, olfativas, y las tridimensionales (figurativas, símbolos, formas de los productos, sus envases o envolturas), modalidades todas contempladas igualmente en las decisiones de la CAN, la Decisión 486, establecía en su artículo 134, la posibilidad de registrar como marcas las imágenes figuras, sonidos, los olores, las formas de los productos, sus envases y/o envolturas.

En este tipo de marca juega un papel fundamental el requisito de su “perceptibilidad” por medio de los sentidos, tal como lo expresa Ricardo Antequera Parilli, R. (2009)

Toda marca y (por supuesto las tridimensionales), debe ser perceptible por medio de los sentidos, única manera de que pueda penetrar en la mente del público consumidor con el fin de asociar y selecciona el producto o el servicio de su preferencia (p.25)

A pesar de ello, durante la vigencia de estas decisiones, su registro estuvo restringido de hecho; por cuanto el SAPI, nunca adaptó su infraestructura para el registro y protección de éste tipo de marcas (sonora y/u olfativa), existen en consecuencia una cantidad de solicitudes con estas características presentadas ante el SAPI, que aún hoy esperan respuesta.

2.4.1.7.- Alcance del Derecho Sobre las Marcas:

Una vez otorgada la marca nace para su titular una serie de facultades, establecidas en la Ley, a continuación se presentarán los derechos que se obtienen y su respectivo alcance, a fin de presentar las omisiones que la Ley de Propiedad Industrial (1956) presenta:

2.4.1.7.1.- Derecho a usar o no la Marca:

En las disposiciones de los ADPIC, la posibilidad de exigir el uso de la marca para el registro de las mismas es facultativa, el Acuerdo deja a discreción de los Estados miembros esta decisión, así se desprende del análisis del artículo 15 (Materia objeto de Protección), numeral 2.

La Ley de Propiedad Industrial (1956) establece en su artículo 70, los pasos a seguir para el registro de la marca en Venezuela y en su artículo 71, que contiene los requisitos de presentación, literal e) establece: *“El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso”*, lo que indica la no exigencia del uso, sin embargo, ha sido una práctica sana de los tramitantes ante el SAPI, presentar una “Declaración Jurada” sobre el uso de la marca. El uso representa en la actualidad un aspecto importante, por cuanto existen dos acciones, para las cuales el uso es importante: la *“Caducidad por falta de uso”*, que puede presentar un tercero interesado en

obtener la marca registrada, si el titular no demuestra el uso de la misma; y la “*Oposición por mejor derecho*”, acción que ejerce la persona que ha utilizado la marca de buena fe, sin haberla registrado, frente a la persona que solicita el mismo signo ante la oficina competente. La persona que ha venido utilizando la marca sin haberla registrado, puede ejercer esta acción y deberá demostrar el uso de la misma.

Ambas figuras se encuentran reguladas en las normas internacionales y en la Ley nacional; sin embargo para ellas es necesario igualmente, proponer mecanismos que permitan la eficacia de ambas acciones. En consecuencia, considerando que la marca cumple determinadas funciones dentro del mercado económico nacional e internacional, la exigencia de demostración del uso, si es importante que se tome en cuenta.

2.4.1.7.2.- Derecho a la Exclusividad:

Esta facultad se deriva del término *jus prohibendi*, que le garantiza al titular de una marca o signo registrado la posibilidad de oponerse al uso o a la pretensión de registro de una marca idéntica o similar ante un tercero no autorizado para ello; la finalidad de éste derecho es impedir el vicio de confusión en el público consumidor, en cuanto al origen del producto, ya que el consumidor cuando elige un producto o servicio determinado tiene derecho a escoger sin el peligro de confusión; ahora bien, en materia marcaria, a nivel nacional y con más probabilidades a nivel regional, pueden existir conflictos entre marcas registradas o usadas por titulares diferentes; para estos casos, pueden establecerse acuerdos de “*coexistencia*” que la Ley puede regular adoptando medidas que eviten la confusión del público respecto al origen de los productos, estos acuerdos para ser válidos deberían inscribirse en el SAPI.

Sin embargo, el legislador en la norma debe privilegiar y brindar protección a la principal función de la marca como lo es la distintividad; la cual viene a garantizar al consumidor que no habrá confusión en la selección de su producto y/o servicio, que al adquirirlo, debe saber cuál es el origen del mismo; bien sea empresarial o geográfico, así mismo, debe conocer el nivel de calidad del producto seleccionado; tal como lo plantea Antequera Parilli R. (2009)

...el derecho de marcas, así como protege la labor empresarial al reconocer la inversión que existe detrás de la puesta a disposición del público de un determinado bien o servicio y el esfuerzo técnico-organizativo que ello implica, tutela simultáneamente al consumidor, con el fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume. (p.189)

www.bdigital.ula.ve

2.4.1.7.3.- Transmisión del Derecho:

Luego de analizar la naturaleza jurídica del derecho marcario, es evidente que el mismo se puede transmitir por tres vía: *Vía contractual* (contratos de cesión), por *mortis causa*, y por *disposición Judicial*. La cesión de derecho en Venezuela se rige por lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial (1956) en sus artículos 4, 89, 90, y 91.

El sistema establecido en la Ley venezolana es libre; sin embargo, se debe considerar al momento de legislar sobre este aspecto, que la marca, de acuerdo a sus funciones está obligada a mantener un nivel de calidad, y lo ideal es que en los contratos de cesión o de Licencias de Uso, las partes establezcan cláusulas que obliguen al cesionario a mantener el mismo nivel de calidad de la marca, nuestra Ley no dice nada al respecto. La misma recomendación aplica para la transmisión forzada de las marcas, derivadas

de la ejecución de la marca por los acreedores y de la estatización de la marca.

2.4.1.8.- Teoría del Agotamiento del Derecho:

Esta figura constituye un límite al derecho del titular de la marca, el agotamiento del derecho lo define Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008)

Los derechos subjetivos del titular de la marca, en relación con el producto marcado, se agotan con la primera comercialización, hecha por tal titular o con su autorización. De este modo, el titular de la marca no puede ampararse en ésta para, por ejemplo, fijar precios o condiciones de reventa o restringir de algún modo la libre circulación del producto marcado. (p. 129)

A nivel comercial, esta figura busca impedir los abusos en materia marcaria, por cuanto si el titular de la marca coloco el producto en el mercado, no puede obstaculizar la comercialización del mismo, invocando el derecho sobre la marca, la misma se utiliza en muchas legislaciones europeas, a nivel doctrinal se manejan tres niveles de agotamiento del derecho tal como lo plantea Musante G. I. (2005).

El alcance que se le atribuye a ese mercado es el que determina la existencia de tres criterios de “agotamiento”, a saber:

Agotamiento Internacional: En este caso se considera que existe un único mercado global. Así si un producto es puesto a la venta en un país (p. ej. Francia) por el titular marcario por un tercero con su autorización, aquél, luego, no puede impedir la importación de tal producto a otro país (p. ej. Argentina).

Agotamiento Regional: En este supuesto el “mercado está formado por todos los países que componen un

mismo bloque económico- Es el caso de la Comunidad Económica Europea. El derecho del titular marcario se agota cuando el producto es comercializado en alguno de los países que conforman el mercado comunitario.

Agotamiento Nacional: ... El "mercado" se encuentra delimitado por las fronteras territoriales de un único país, De manera que sólo habrá agotamiento de los derechos marcarios cuando el titular o un tercero con su autorización pongan el producto a la venta en el referido país (p.104).

Uno de los problemas a solucionar, frente al uso de esta figura es la concurrencia de normas que regulan aspectos transversales a la materia, tales como: Ley sobre la competencia, normas aduaneras, leyes de protección al consumidor y en el caso de Venezuela la Ley del precio justo.

El agotamiento del derecho, debe ser analizado desde el punto de vista político, económico y social, ya que del mismo se derivan costos y beneficios que se deben sopesar, se recomienda la aplicación de esta figura en el marco de los mercados regionales asociados por el principio de integración.

2.4.1.9.- Acciones Penales en Materia Marcaria:

El tema de las acciones penales, es de suma importancia, en materia marcaria, considerando la antigüedad de la misma; al realizar el análisis comparativo con los acuerdos internacionales se evidencia que se requiere una revisión completa y exhaustiva de la materia, dirigida a su simplificación y armonización. Sin embargo consideramos que para abordar el tema de forma completa el mismo debe ser objeto de una investigación más completa; en tal sentido en el presente análisis se examinara el contenido de acciones penales establecidas en la Ley de Propiedad

Industrial venezolana (1956), a fin de realizar la comparación con las disposiciones de los ADPIC y el Convenio de París.

Las acciones penales tienen su fundamento en la facultad del titular de la marca del “uso exclusivo”; de allí la necesidad que la ley establezca medidas dirigidas a garantizarle a los titulares de derecho marcario la defensa de los mismos. Para que exista el delito en materia marcario deben darse tres supuestos: Que la marca se encuentre registrada; que su derecho se encuentre vigente; y, que las marcas o signos estén siendo utilizadas sin la autorización del titular.

Un aspecto relevante viene dado por la naturaleza de estas acciones, establecidas en los ADPIC de forma expresa en su Reconocimiento, al señalar: “*Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados*”, condición apuntalada en la Sección 4 “Prescripciones Especiales Relacionadas con las Medidas en Frontera”, artículos 51 y 52; y Sección 5 “Procedimientos Penales”, artículo 61, ejudem.

En Venezuela el marco jurídico que regula las acciones penales se encuentran conformado por las siguientes leyes:

- Ley de Propiedad Industrial (1956) artículos 97, 99, 100, 101, 102, numeral 2°, 3° y 4°, 103, 104 y 105.
- Código Penal vigente publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5-763, de fecha 16/03/2005. (Específicamente los artículos: 336 y 337)
- Ley Sobre el Delito del Contrabando, (G.O. N° 6.017, del 30/12/2010), artículos: 7, 20, 26 numeral 4 y 44.

Un aspecto relevante viene dado por la naturaleza de estas acciones, al respecto los ADPIC establecen en sus reconocimientos, la naturaleza privada de los mismos. La Ley de Propiedad Industrial (1956)

establece en el artículo 104 que la denuncia en los delitos tipificados en los artículos 98 imitación de marcas; 100 imitación del Nombre Comercial; 101 falsificación de marca; son de acción privada. Sin embargo la normativa relacionada con el ámbito aduanero, establece que los delitos son de acción pública, permitiendo la actuación de oficio de las autoridades aduaneras.

Así mismo establece la Ley de Propiedad Industrial (1956) en sus artículos 100, 101, y 102, numeral 4°, el elemento del “dolo”, así mismo el fin comercial o de lucro, que debe estar presente en las norma.

En los delitos tipificados en materia penal puede existir la figura del concurso real de delitos, que deben ser tratados de acuerdo a las reglas generales establecida para los concurso.

En materia penal en el ámbito marcario se han definido algunos tipos penales. En el derecho comparado, si observamos la Ley de Argentina, los señala en sus artículos 31 y 32, (Ley de Marcas y Designaciones, Ley N° 22.362, del 26/12/1980), tal como lo señala Cabanellas, G.y Bartone, L. E. (2008) al referirse a la nueva Ley argentina:

...La nueva Ley ha mantenido, básicamente, las figuras penales de su antecesora:

- a) La falsificación y la imitación fraudulenta.*
- b) El uso de marca falsificada o fraudulentamente imitada.*
- c) La venta o puesta en venta de marcas:
Falsificadas
Fraudulentamente imitadas
Auténticas, pero pertenecientes a un tercero (y sin autorización).*
- d) La venta, puesta en venta o comercialización de productos o servicios con marca falsificada o fraudulentamente imitada. (p. 162)*

Otro aspecto a definir en los cambios que se requieren en la nueva ley de propiedad industrial, específicamente en el ámbito marcario, es la prescripción de los delitos así como las penas y sanciones a imponer. Los ADPIC establecen en su artículo 61, una norma imperativa, donde se le exige a los Estados partes el establecimiento de sanciones penales, para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial; así mismo establece los dos tipos de sanciones a utilizar prisión y/o imposición de sanciones pecuniarias, igualmente prevé: la confiscación, decomiso y destrucción de la mercancía infractora, así como la posibilidad de aplicar las penas cuando las acciones se realicen con dolo y con un interés comercial.

Así mismo, en su Parte III (Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), artículo 41, se establecen una serie de disposiciones dirigidas a exigir a los Estados partes, la obligación de establecer medidas eficaces, contra las acciones infractoras del derecho. En consecuencia, las normas nacionales están en la obligación de garantizar el derecho sobre propiedad intelectual, y su armonización con los TACI, Este análisis deja en evidencia que las normas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial (1956) en materia marcaria, no son suficiente para garantizar el derecho de la marca frente a conductas delictivas, y uno de los principales obstáculos, viene dado por el hecho de que la acción para la defensa es privada.

2.5.- BASES LEGALES:

Los instrumentos legales utilizados en la elaboración del presente trabajo de investigación son los siguientes:

- a) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
- b) Ley de Propiedad Industrial (1956)
- c) Convenio de Paris publicado en la Gaceta Oficial N° 35.683, del 30 de marzo de 1.995.
- d) Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1.967, la Ley Aprobatoria fue publicada el 20 de enero de 1984, Gaceta Oficial N° 3.311 Extraordinaria.

- e) Acuerdo de Marraquech, creador de la OMC, el cual deriva del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante GATT) al cual Venezuela estaba adherida, finalizada la Ronda de Uruguay del GATT y suscribirse el Acuerdo de Marraquech Venezuela se adhirió de inmediato, y la Ley Aprobatoria se publicó en la Gaceta Oficial N° 4.829 Extraordinaria el 29 de diciembre de 1.994. Este Acuerdo contiene el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
- f) Arreglo de Niza Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
- g) Convenio de Viena Clasificación Internacional de Elementos Figurativos (Marcas)
- h) Tratado Para la Constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la república Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República de Uruguay. (Tratado de Asunción) 26 de marzo de 1991, en vigor desde el 29 de noviembre de 1991, Aprobado en Venezuela mediante Ley del 13 de julio del año 2006, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.482 del 19 de julio del 2006).
- i) Protocolo de Ouro Preto (Protocolo Adicional al Tratado de Asunción Sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR) suscrito el 17 de diciembre de 1994). Aprobado por Venezuela mediante Ley del 13 de julio del año 2006, publicado en la Gaceta Oficial N° 38.482, del 19 de julio del año 2006.
- j) Declaración Presidencial Sobre el Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscrito el 25 de junio del año 1996, en vigor desde

la misma fecha.

- k) Acta de Adhesión a la “Declaración Presidencial Sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR.
- l) Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, suscrito el 04 de julio del año 2006.
- m) Acta de Compromiso Sobre el Proceso de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, suscrita el 22 de mayo del año 2007.
- n) Acuerdo Marco Para la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, suscrito el 19 de diciembre del año 2005.
- o) Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en Materia de Marcas, Indicaciones de procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95.

www.bdigital.ula.ve

2.5.1.- Evolución del Marco Jurídico que Regula la Propiedad Industrial en Venezuela

2.5.1.1.- Ámbito Nacional

El marco jurídico que regula la Propiedad Intelectual en Venezuela está conformado por la Constitución, las leyes especiales sobre la materia, y otras leyes que regulan aspectos de propiedad intelectual de forma directa; y en el ámbito internacional por los distintos Tratados, Convenios y Acuerdos suscritos y ratificados por la República. A pesar de que el tema es transversal a muchas áreas en los últimos años, se ha evidenciado que el legislador venezolano ha querido abordar el tema desde diferentes ángulos, (laboral, científico cultural) lo que ha traído como consecuencia, incongruencias y contradicciones entre ellas, con las disposiciones constitucionales, y con los TACI.

2.5.1.2.- Norma Constitucional

En el ámbito constitucional este derecho, de propiedad intelectual, se reconoció en Venezuela desde 1819, que en su Título 1 “Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano”, Sección Primera, “Derechos del Hombre en Sociedad”, artículo 12, agregó la palabra “talentos” al concepto de propiedad: *“La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de sus talentos, industria o trabajo”*; desde entonces este derecho se ha reconocido y caracterizado a lo largo del tiempo, el presente análisis, recoge el tratamiento constitucional que el legislador aplicó a este derecho, donde la constante en todas las disposiciones, fue el reconocimiento al autor, inventor o titular de las marcas de fábricas, es el carácter temporal del derecho, y las limitaciones por razones de interés público.

En el artículo 217 de la Constitución de 1830, se estableció el primer antecedente constitucional de Propiedad Intelectual: *“Todo inventor tendrá la propiedad de sus descubrimientos y de sus producciones. La Ley le asignará un privilegio temporal, o resarcimiento de la pérdida que tenga en el caso de publicarlo”*; con esta norma, se le reconocía el derecho a la propiedad de los inventores, sobre sus producciones por un periodo determinado.

Esta disposición se mantuvo en la Constitución de 1857, que en su artículo 123 dispuso: *“Todo inventor tendrá la propiedad de su descubrimiento y de sus producciones. La Ley le asignará un privilegio temporal o dispondrá la manera de resarcirle de la pérdida que tenga en caso de que se creyere útil su publicación.”*

Otra modificación importante se estableció en la Constitución de 1864, que en su artículo 14, ordinal 8° dispuso:

La nación le garantiza a los venezolanos... 8° La libertad de industria; y en consecuencia la propiedad de los descubrimientos o producciones. Para los propietarios las leyes asignarán un privilegio temporal, o la manera de ser indemnizados, en caso de convenir el autor en su publicación.

En esta disposición se garantizó el derecho de las obras, por un período determinado o determinable. Hasta el año de 1900 se mantuvo el mismo estilo en la redacción de los artículos reguladores de la materia.

En la Constitución de 1922, en su Título III, Garantías de los Venezolanos, artículo 22, ordinal 8°, utilizó por primera vez los términos "Propiedad Intelectual", "patentes" y "marcas de fábricas", quedando la norma redactada de la siguiente forma:

La Nación garantiza a los venezolanos:...

8° La libertad de industria, salvo las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres; en consecuencia, queda abolida la concesión de monopolios; y la Ley solo otorgará privilegio temporal de propiedad intelectual, de patente de invención, de marcas de fábrica y para construir vías de comunicación no garantidas ni subvenidas por la Nación ni los Estados.

Posteriormente, fue en la Constitución de 1925, en su Título Segundo, "De los Venezolanos y Sus Deberes y Derechos", artículo 32, ordinal 8°, mantuvo la misma redacción sobre la "Propiedad Intelectual":

La Nación garantiza a los venezolanos:

8° La libertad del trabajo y de las industrias, salvo las prohibiciones y limitaciones que exijan el orden público y las buenas costumbres sin que puedan concederse monopolios para el ejercicio exclusivo de ninguna industria. Solo podrán otorgarse conforme a la Ley, los privilegios temporales relativos

a la Propiedad Intelectual, patentes de invención y marcas de fábrica, y los que se acuerden, también conforme a la Ley por tiempo determinado...

En la Constitución de 1947 se cambia la ubicación del Derecho de Propiedad, formando ahora parte del Capítulo VII, relativo a la “Economía Nacional” y se describe el derecho exclusivo del Autor, en el artículo 65 que estableció:

La Nación garantiza el derecho de propiedad, en virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley con fines de utilidad pública o de interés general.

Todo Autor o inventor tiene la propiedad exclusiva de su obra o invención y quien ideare una marca, el derecho de explotarla; todo ello conforme a las modalidades que establezcan las leyes y los Tratados.

La Ley podrá establecer prohibiciones especiales, para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, por su condición o por su situación en el territorio nacional.

La Constitución de 1961 dispuso en su artículo 99 del Capítulo V. “Derechos Económicos”, la naturaleza del derecho de propiedad; y la Propiedad Intelectual, en el artículo 100: “Los derechos sobre obras, científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas gozaran de protección por el tiempo y en las condiciones que la Ley señale.” Esta redacción establece un derecho de propiedad intelectual absoluto, dejando en las leyes el establecimiento de las condiciones.

En la Constitución de 1999 publicada en la Gaceta Oficial N° 36.860 el 30 de diciembre de 1999, y su reimpresión por error material del ente emisor, fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.463, el 24

de marzo del año 2000, en este nuevo cuerpo normativo, se establece una nueva estructura que modifica la ubicación del artículo específico que aplica a la propiedad intelectual, que en el transcurso del tiempo este derecho se encontraba ubicado en el Capítulo de los derechos económicos; en la actual Constitución el artículo 98 lo ubica dentro del Título III Deberes, Derechos Humanos y Garantía, Capítulo VI (Derechos culturales y Educativos), tratamiento que deriva de las normas internacionales que así lo establecen.

2.5.1.2.1.- La Propiedad Intelectual en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) es la norma suprema, tal como lo erigió su artículo 7 el cual es del tenor siguiente: *“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”*.

Este carácter normativo hace que la Constitución sea la base fundamental sobre la cual se instaura todo el sistema jurídico y está llamada a cumplir las siguientes funciones:

- Consolidar la Unidad política y la Unidad del ordenamiento jurídico.
- Salvaguardar los valores.
- Limitar y controlar el ejercicio del poder.
- Ser factor de integración y de estabilidad.
- Garantizar el pluralismo político y social
- Coadyuvar a la configuración de las 2condiciones sociales de vida.

Todas estas funciones garantizan la existencia del Estado venezolano descrito en el artículo 2 como un Estado Social de Derecho y de Justicia. El principio de la supremacía constitucional, establece la superioridad de la misma sobre los demás cuerpos legales y su carácter normativo, por el cual se vincula inmediatamente a la totalidad de los jueces

y tribunales, implica que los operadores de justicia ante cualquier situación jurídica deben asumir las siguientes características:

- El examen previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su aplicación.
- La interpretación conforme a la Constitución de la totalidad del ordenamiento jurídico.
- La aplicación directa de la Constitución como norma decisoria en todo proceso judicial, por haber derogado ella misma todas las leyes que se opongan a su realización”.

El artículo 7 de la Constitución, al establecer la supremacía constitucional vinculó tanto a los órganos del poder público como a los particulares, con los valores de libertad, igualdad y dignidad humana, otorgándole al órgano jurisdiccional la obligación de brindar la tutela judicial efectiva, con lo cual asignó al Poder Judicial un rol esencial en la sociedad, ya que lo convirtió en tutor de los derechos fundamentales del ser humano; debemos tener en cuenta, que se trata de un nuevo modelo en el que los principios constitucionales y los derechos humanos adquieren gran relevancia. En éste sentido es importante resaltar la posición del profesor Faúndez, H. (1999) donde precisa las connotaciones correctas que se deben dar a las expresiones “Derechos humanos” y “Derechos fundamentales”

la expresión Derechos humanos se ha reservado para ciertos Derechos básicos o elementales, que son inherentes a toda persona y que derivan únicamente de su condición de ser humano. La expresión Derechos fundamentales está referida a una categoría dentro de los Derechos humanos, a los cuales simplemente se consideran más importantes que otros de naturaleza meramente accesoria o a Derechos que tiene un carácter absoluto, en cuanto a que no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia. (p 27).

Dentro del articulado de la Constitución existen varios artículos que de alguna manera tocan aspectos relativos a la propiedad intelectual, entre ellos están los artículos 19, 23, 99, 100, 101, 124 y 127 y 153; sin embargo, el artículo que determina el contenido y alcance de la protección de la propiedad intelectual es el artículo 98. Lo primero que se debe analizar es su disposición dentro de la Constitución, el mismo se ubica en el título III Deberes, Derechos Humanos y Garantía, Capítulo VI (Derechos culturales y Educativos) el cual es del tenor siguiente:

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

La ubicación de éste artículo, exige que el derecho de propiedad intelectual se fundamente en el principio de progresividad establecido en el artículo 19 de la constitución el cual dispone:

El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen.

En consecuencia, el legislador debe fundamentar los artículos que se propongan para la nueva Ley de Propiedad Industrial, basados en

este principio, concordados con las disposiciones del artículo 23, tal como lo ordena la Constitución; ya que los mismos no pueden ser desmejorados.

Así mismo, debemos resaltar el tratamiento de recepción que la Constitución establece para los Tratados de Integración, punto importante dentro de la presente investigación, cuando se aborde el tema del Retiro de Venezuela de la CAN, en tal sentido establece el artículo 153:

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

Artículo cuyo alcance fue interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia N° 967, de fecha 04 de julio del 2012, mediante la cual se le dio interpretación con carácter vinculante, al artículo 153 de la CRBV, la cual decidió en los siguientes términos:

...las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el Tratado que les dio origen, en los términos expuestos en el presente fallo y bajo las condiciones en que el propio convenio establezca en relación a su terminación. Así se decide...

El fenómeno de la constitucionalización de los derechos, permite la incidencia directa de éste cuerpo normativo, en todos los ámbitos nacionales, legislativo, administrativo, judicial, jurisprudencial, en el caso de Venezuela, la Constitución nacional al ser la norma suprema; para las autoridades y los particulares, de acuerdo a lo establecido en su artículo 7, exige de ellos, las siguientes actuaciones señaladas por Sánchez Gil

...la constitucionalización afecta de manera diversa a los actores del Estado constitucional de derecho:

- a) *al legislador: La constitucionalización [la constitución] le impone límites a su discrecionalidad para legislar y ciertos deberes de actuación para realizar los programas y derechos plasmados en la constitución.*
- b) *A la Administración Pública: No solo le impone límites a su actuación y deberes a cumplir, sino que, independientemente de la interposición del legislador ordinario, se destaca la aplicación directa e inmediata de la constitución.*
- c) *Al Poder Judicial: Por un lado le da el parámetro para el control de constitucionalidad (concentrado o difuso) de los actos de autoridad y, por otro, condiciona la interpretación y aplicación de todas las demás normas del sistema jurídico.*
- d) *A los particulares: La constitucionalización [la constitución] le fija límites a su autonomía de la voluntad, subordinando sus intereses al respeto de los derechos fundamentales y de los valores constitucionales. [Citado por Parra Trujillo, E. de la [(2010) pp 26-27]]*

2.5.1.3.- Leyes Nacionales

Con relación a las leyes internas que aplican a la propiedad industrial en Venezuela, nos encontramos con una Ley especial, la Ley de Propiedad Industrial promulgada en el año 1955, y un conjunto de leyes incluso de carácter orgánico que establecen artículos que afectan los derechos de propiedad industrial, así mismo, se encuentran en algunos Códigos especiales artículos que tocan aspectos sustantivos y adjetivos sobre la materia; todo este conjunto de normas constituyen en la actualidad obstáculos a la hora de aplicar e interpretar el alcance y naturaleza de los derechos de propiedad industrial.

La primera Ley nacional que reguló la materia de propiedad intelectual fue promulgada el 19 de abril de 1839, identificada con el N° 368, "*Asegurando la propiedad de las producciones literarias*". Esta Ley posteriormente fue derogada por la Ley N° 832, promulgada el 8 de abril de 1853 [Leyes y Decretos de Venezuela (1982) tomo 1 y 3]

Sobre patentes, la primera Ley promulgada fue la Ley Sobre Patentes de Invención, Mejoras e Introducción de nuevos ramos de industria de fecha 21 de abril de 1842; Ley Sobre Patentes de Invención e Introducción de Nuevos Ramos de Industria se promulgo el 01 de mayo de 1854, Ley Sobre Patentes de Invención e Introducción de Nuevos Ramos de Industria de fecha 04 de julio de 1860, Ley de Marcas de Fábrica y De Comercio de fecha 24 de mayo de 1877, Ley Sobre Privilegios de Invención o Descubrimiento de fecha 25 de mayo de 1878, Ley de Patentes de Invención de fecha 25 de mayo de 1882, Ley de Patentes de Invención de fecha 09 de julio de 1927, Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de fecha 09 de julio de 1927, Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de fecha 09 de julio de 1927, Ley de Marcas de

Fábrica, de Comercio y de Agricultura de fecha 29 de junio de 1930 [Olivero Pérez, W. E. (2013 : 276)]

Ley de Propiedad Industrial, publicada el 2 de septiembre de 1955, en la Gaceta Oficial N° 24.873, reimpressa y publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227, el 10 de diciembre de 1956, (todavía vigente), derogó la anterior legislación. Entran dentro del marco jurídico aplicable algunas disposiciones establecidas en códigos especiales como el Código Civil venezolano vigente Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2.990, de fecha 26 de julio del año 1982, el cual contiene en su artículo 546 una disposición expresa para la protección de las producciones intelectuales; el Código penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.763, de fecha 16 de marzo del año 2005, Código de Comercio, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 475, en el año 1995.

2.5.1.3.1.- Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (Aprobado en Primera Discusión en la Asamblea Nacional – 2002)

Como parte de la presente investigación, se ubicó un proyecto de Ley de Propiedad Industrial, que aparece aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, en fecha 17 de octubre del año 2002; el análisis se realiza con la finalidad de exponer su contenido, a fin de determinar su alcance y vacíos; sin embargo, es evidente que el documento carece de vigencia por su desfase con la realidad actual.

La Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, fue la instancia encargada de su discusión y elaboración, la misma estuvo presidida por el Diputado Juan Barreto Cipriani, y formaron parte de ella los Diputados Luis Guillermo Berdugo, Ángel Moyetones, Luis Acuña, Willian Lara, Ángel Graterol, Alberto Jordán Hernández; igualmente, participó

en las mesas de trabajo, el SAPI, quien presentó el anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial y Creación del Instituto Venezolano de la Propiedad Industrial.

Entre los objetivos del anteproyecto, resalta la necesidad de ofrecer a los diferentes autores de la vida nacional, la mayor seguridad jurídica, protegiendo los derechos individuales y colectivos en la materia.

2.5.1.3.1.1.- Estructura

El proyecto, está conformado por 10 Títulos, los cuales presentan el siguiente contenido:

Título I: Objeto: contiene la protección de los derechos de propiedad industrial, de conformidad con las disposiciones constitucionales, los TACI y la CAN, debido a que para la fecha Venezuela aún era parte de esta organización.

Así mismo, establece el artículo 2, los objetivos generales, de los cuales el 1° puede tener repercusión en el área de marcas: *“Proteger, promocionar, difundir y fomentar la creatividad intelectual en materia de propiedad industrial a los fines del desarrollo de los sectores productivos”*. El resto de los objetivos guardan más relación con la rama de patentes de invención.

El primer aparte del artículo 3 (Ámbito de Aplicación), declara la materia de propiedad industrial, de “interés público”, y establece el derecho de acceder a sus beneficios a las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en el país o en el extranjero. Esta disposición es una novedad en materia de propiedad industrial; sin embargo, se debe establecer de forma clara, que el derecho al acceso de las personas al uso y disfrute de los beneficios,

siempre debe ser autorizado por el titular. En ese sentido las limitaciones y excepciones deben ser establecidas en el cuerpo de la Ley y en el trabajo bajo análisis, estas no están contenidas.

En cuanto a la materia protegida, si utiliza el catálogo abierto y menciona toda la materia a proteger, tal como lo establecen los TACI.

El artículo 4 sobre las definiciones, por ser una ley que abarca tanto las marcas y otros signos distintivos, como las patentes, es necesario un mayor número de definiciones. En cuanto a las marcas, debe indicar el concepto de marca, y sus diferentes modalidades, tales como: marca tridimensional, sonora, olfativa, marca notoria.

Para solucionar la falta de definiciones, el artículo 4, en su Parágrafo Único, reconoce las definiciones establecidas en las Decisiones de la CAN, esta práctica de enlazar la Ley Nacional con los TACI, no es recomendable, por cuanto de darse el retiro de Venezuela de dichas organizaciones, como en efecto ha ocurrido, la norma queda con vacíos legales, lo conveniente es que la Ley nacional, contenga todas las definiciones necesarias.

Se regula igualmente en el artículo 7, el tratamiento para la propiedad industrial relacionada con las comunidades indígenas y otras comunidades locales, acumulando las disposiciones constitucionales sobre la materia, y las leyes especiales aplicables a la misma.

Título II: En las Disposiciones Comunes, el legislador asocia la Ley Nacional con las disposiciones de las Decisiones de la CAN, en esta oportunidad basada en los principios de aplicación directa e inmediata de las Decisiones, todo ello para: requisitos, prohibiciones, solicitudes de registro, tramite de la

solicitud de registro, ejercicio de los derechos, obligaciones y limitaciones de los titulares, régimen de licencias, nulidad, caducidad de registro, procedimientos y medidas.

El artículo 9 “Del Derecho de Prelación”, es muy escueto y nada refiere sobre la prioridad extranjera que establece el Convenio de Paris, estableciendo el lapso de 12 meses para reivindicar los derechos sobre la patente de invención, y 6 meses para las marcas. presentadas en el extranjero.

El artículo 11, presenta el tratamiento para los casos de cotitularidad, lo que si constituye una novedad, que no contempla la ley actual de Propiedad Industrial (1956). Así mismo, dentro del título tenemos varios artículos que se encuentran en establecidos de forma idéntica en la Ley actual, por ejemplo: el artículo 13, es el 83 de la Ley de 1956, el 16 es el 40, el 18 es el 89, el 19 es el 91.

Es necesario llamar la atención sobre el artículo 16, referente a la “Consulta Pública de Expedientes”; el cual permite que se reproduzca, y se muestre los expedientes. Efectivamente, el expediente es un documento público; sin embargo, cuando se trata de patentes existe un periodo de confidencialidad que no puede ser vulnerado, ya que afectaría el requisito de la novedad de la patente, esto debe quedar plasmado en la Ley.

Título III: De la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, este Título igualmente reproduce los artículos 40, 44, 45, 46, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Propiedad Industrial (1956); así mismo, no establece las facultades especiales del Registrador de la Propiedad Industrial, y elimina la figura de los Agentes de la Propiedad Industrial. La novedad que incorpora se refiere a

la utilización de medios mecánicos, electrónicos o informáticos en el procedimiento, lo que facilitaría la automatización de los procesos.

Título IV: Referido a las patentes, y las realizadas bajo relación laboral; así mismo, regula la producción industrial en las universidades, lo que constituye un aspecto novedoso en la materia.

Título V: De los Diseños Industriales.

Título VI: De los Signos Distintivos: Como se indicó anteriormente no se define la marca ni sus características, una de las novedades que si incorpora el anteproyecto es la relación de la marca con los nombres de dominio, disposición que permitiría negar un registro cuando exista confusión entre ambos elementos. Así mismo, incluye artículos relacionados con la figura corporativa de las franquicias, licencias, renovación, renuncia al registro, manteniendo la misma línea de la ley de 1956. Sobre la cesión si es importante destacar lo dispuesto en el artículo 65, ya que indica que “...*la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la de sus marcas, salvo que exista pacto expreso en contrario*”, se debe ser muy cuidadoso en ese sentido por cuanto las marcas constituyen un bien intangible que puede, tal como se explicó a lo largo de la presente investigación adquirir un valor superior a la empresa y su infraestructura.

Se regula además, los lemas y nombres comerciales, con relación a éste último establece la disposición de la Decisión 486 de exigir el primer uso en el mercado.

Sobre las marcas colectivas, desarrolla un Capítulo completo donde se incluye las marcas de certificación, y el Reglamento de Uso para ambas modalidades.

Queda sin incluir en dicha ley las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen e indicación de Procedencia; así como las marcas notorias.

Otro aspecto importante, que la ley omite es la exigencia del uso del Clasificador Internacional de Niza.

Título VII: De las Acciones por Infracción de Derechos: Incorpora este Título la legitimidad para actuar en defensa de los derechos, dicho artículo reproduce el artículo 109 de la Ley Sobre el Derecho de Autor; sin embargo, al declarar la materia de orden público, las acciones para la defensa se pueden iniciar de oficio o a instancia de parte.

Así mismo establece la competencia para conocer de las acciones, a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito.

Sobre las Oposiciones Por Mejor Derecho, recoge lo establecido en los artículos 77, 78 y 80 de la Ley de Propiedad Industrial de 1956. En la nueva propuesta se sugirió que estas oposiciones fuesen resueltas por el Registro de la Propiedad Industrial.

Otra novedad lo constituye las medidas cautelares establecidas con la finalidad de que los titulares afectados soliciten las medidas necesarias para la salvaguarda de sus derechos, entre algunas de las medidas esta: el cese de la acción infractora, el retiro del comercio de los productos resultantes de la presunta infracción, y la suspensión de procesos de exportación e importación.

Título VIII: Del Régimen de Tasas y Anualidades, contiene éste Título las tasas establecidas por el legislador en Unidades Tributarias (U.T).

Título IX: Establece el régimen sancionatorio, el cual se divide en cuatro (4) capítulos, el primero contiene las infracciones administrativas y sus sanciones, entre ellas contempla las multas que van entre las 100 y las 5.000 U.T.; así mismo, establece la figura del comiso de los equipos e instrumentos, con los que se hubiere cometido la infracción.

En cuanto a las Infracciones administrativas relacionadas con el área marcaria, están: la utilización en el mercado de un signo no registrado, siempre que la persona actúe de mala fe, con fines comerciales, industriales o lucrativos; y la utilización de una indicación de procedencia que pueda inducir al público a engaño, en cuanto a la procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

El Capítulo II, contiene el procedimiento sancionatorio, el Capítulo III, establece los Recursos Administrativos, (Reconsideración y Jerárquico). El Capítulo IV, establece las sanciones penales, en ese sentido, establece como delitos los hechos tipificados en la ley, que lesionen o pongan en peligro los bienes tutelados.

Este anteproyecto del año 2002, es una evidencia de la importancia del dominio del alcance y contenido del sistema de protección de la Propiedad Industrial, en sus ámbitos nacional e internacional, tema complejo; el documento analizado contiene IX Títulos y 154 artículos, que no regula todos los aspectos sustantivos de la materia, y el mismo contiene varias disposiciones adjetivas, que perfectamente pueden ser normadas vía reglamento.

2.5.2.- Ámbito Internacional

En el ámbito internacional, el marco jurídico está constituido por los TACI, suscritos, firmados y ratificados por la República, el proceso de creación de normas multilaterales ha sido progresivo, a través de los años, lo que ha permitido la ventaja para los Países Miembros de contar con disposiciones uniformes, que armonizan las leyes internas; Venezuela fue incorporando a su marco regulatorio, obligaciones internacionales que asumía en la medida en que pasaba a formar parte de éstas organizaciones que administran la propiedad intelectual a nivel global.

2.5.2.1.- Organizaciones Internacionales

La necesidad de contar con un sistema global de protección de la propiedad intelectual, que se regule por normas que armonicen todas las leyes nacionales de los países, dio origen a las diferentes organizaciones internacionales que administran los TACI aplicables a la materia.

2.5.2.1.1.- Organización Mundial de Comercio (OMC)

Para el año de 1947 se daban los primeros pasos para la formación de la Organización Mundial del Comercio, cuyos antecedentes fueron: la Primera Guerra Mundial, la crisis económica que tuvo sus comienzos en 1929 y las políticas individualistas basadas en controles de cambio. Consciente de este contexto complejo, la Liga de las Naciones convocó una conferencia económica mundial en el año 1933, con el propósito de lograr consenso para la concertación de acuerdos sobre el intercambio de materias primas, a fin de restablecer paulatinamente, el comercio internacional. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, se

modificó drásticamente el comercio entre países, las relaciones económicas establecidas entre las dos guerra mundiales, estuvieron marcadas por el proteccionismo excesivo, bilateralismo en las relaciones comerciales, adopción de acuerdos preferenciales y controles de cambio. Lo que trajo como consecuencia la necesidad de dar paso a una organización internacional para resolver en forma conjunta los problemas económicos y financieros por medio de la regulación de normas y compromisos internacionales, que pretendió establecer un trato igualitario entre las naciones.

En 1944, se establecen en Bretón Woods las bases de la organización monetaria y financiera mundial, a fin de reducir los obstáculos al intercambio internacional. Entre otros objetivos se propuso el de crear un fondo para la reconstrucción de los países devastados por la guerra, que sería controlado por el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento. En 1947 se aprueba en la Habana, la Carta de la Organización Internacional de Comercio OIC, instrumento que no obtuvo las ratificaciones necesarias para su creación; mientras tanto, en Ginebra, 23 países firmaron el Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT, que entro en vigencia el 1 de enero de 1948. Ante el fracaso de la OIC el GATT asumió las funciones de verdadero organismo internacional.

El documento fundacional del GATT reflejó los principios, según los cuales el comercio liberado de trabas era esencial para obtener el pleno aprovechamiento de los recursos mundiales; estos principios fueron:

- Ventajas mutuas.
- La reciprocidad, base de la negociación de concesiones.
- La eliminación del trato discriminatorio, de manera de evitar que las políticas nacionales de intercambio favorezcan o inclinen el comercio a favor de unos participantes y perjudiquen a otros.

- La utilización de aranceles como herramienta central de la regulación del comercio y la búsqueda de su reducción, destinada a la expansión y liberalización de los intercambios.
- La generalización del trato de nación más favorecida, que implica que cualquier ventaja o beneficio comercial otorgado por un país a otro, sea extendido inmediatamente a los demás miembros del Acuerdo.

2.5.2.1.1.1.- Cuadro Demostrativo de las Ronda Efectuadas

RONDAS DEL GATT		Países Participantes
1947	Ginebra	23
1949	Annecy	33
1950 – 1951	Torquay	38
1956	Ginebra	26
1960 – 62	Ginebra (Ronda Dillon)	26
1964 – 67	Ginebra (Ronda Kennedy)	62
1973 – 79	Ginebra (Ronda Tokio)	102
1986 – 94	Ginebra (Ronda Uruguay)	105
2001 –	Doha (Ginebra)	153

Fuente: Zuccherino D. R. y Mitelman C (1997)p 36.

Desde 1947 hasta el presente se han llevado a cabo nueve (9) Rondas de Negociaciones Comerciales Multilaterales; estas rondas de negociación constituyen convocatorias formales para la negociación; donde los países previamente analizan sus “intereses y problemas” y se preparan a solicitar y ofrecer concesiones y concurren a la negociación donde formulan propuestas bilaterales. En las primeras cinco rondas, sólo se discutieron

reducciones de tarifas; en las posteriores, se lograron reducciones arancelarias en productos industriales, algunos acuerdos sobre barreras no arancelarias, un Código antidumping revisado, acuerdos sobre carne vacuna y lácteos, así como también concesiones arancelarias y no arancelarias en productos tropicales. Zuccherino D. R. y Mitelman C.[Citado por Otamendi, J. (1999 : 36)].

El contexto antes de la Ronda de Uruguay, se caracterizó en primer lugar, por lo complejo e intenso que resultaba el comercio para la época, se ponía en marcha el sistema de la globalización de la economía, donde los organismos financieros internacionales, en sus ajustes estructurales de la economía exponen la necesidad de la así llamada “modernización del Estado”.

En segundo lugar, las normas resultaban deficientes para ciertos sectores como la agricultura, los textiles, los medicamentos, áreas que adquirirían gran interés para un número creciente de naciones. Por último, el sistema de solución de controversias, no funcionaba adecuadamente. Estas razones, entre otras, obligaron a los miembros del GATT a fortalecer y ampliar el sistema de control multilateral, donde las naciones cedieran la concesión de materias fundamentales, para la seguridad social, dejando en esta organización materia importante para los países.

De esta manera, la Ronda Uruguay fue el marco por primera vez de negociaciones y acuerdos en el seno del GATT, que involucraron:

- Comercio transfronterizo de productos agrarios,
- Productos textiles,
- Servicios de todo tipo,
- Propiedad intelectual y
- Aspectos comerciales de las inversiones.

Los que en consecuencia serian objeto a partir de entonces, de la aplicación de normas multilaterales de aceptación generalizada y obligatoria, es decir los resultados de la Ronda sólo pueden ser aceptados por los países como un todo o paquete sin reservas. [Carrier E. (1994 : 21)].

La finalidad de las negociaciones era la elaboración de un marco multilateral de principios normas y disciplinas, que redujeran las distorsiones al comercio internacional y sus obstáculos. A manera de impulsar una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual.

Los países desarrollados, a su vez, asumieron una posición más proteccionista, consideraban que el resultado de estas negociaciones en materia de propiedad intelectual, debería ser la adopción de un acuerdo, que comprendiese normas sustantivas adecuadas, basadas en convenciones internacionales y en las leyes nacionales de los Estados, además de la aplicación de medidas para garantizar la observancia de dichas normas, tanto internas como en frontera, creando mecanismos de solución de diferencias y aplicación de los principios generales del GATT. [Moreno Cruz, M. (2000 : 42)]

En noviembre de 2001, la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha (Qatar), abrió una nueva ronda de negociaciones sobre diversos temas y cuestiones relativas a la aplicación de los actuales Acuerdos. Se estableció el 1 de enero del 2005 como fecha límite para concluir todas las negociaciones.

2.5.2.1.2.- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

En el año de 1970 entra en escena la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la cual se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974. Sin embargo, su origen se

remonta a los años 1883 y 1886 cuando se adoptaron el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, respectivamente. Ambos tratados estipulaban la creación de secretarías que fueron unificadas en 1893 y con los años llegaron a convertirse en la OMPI. [Organización Mundial de Propiedad Intelectual (1997)]

La OMPI, como organismo cumple una función determinante en la regulación de la Propiedad Intelectual a nivel internacional y nacional. Sus actividades principales consisten en establecer normas internacionales, especialmente, mediante tratados internacionales o leyes tipos; administra los tratados que incorporan tales normas y los tratados que facilitan la presentación de solicitudes. Proporciona información en materia de propiedad intelectual especialmente la de tipo jurídico y técnico; el asesoramiento que ofrece la OMPI, tiene como fin último llevar a los países en desarrollo y los países en transición, hacia una economía de mercado. Igualmente, asesora en cuestiones relacionadas con las obligaciones contraídas en virtud de los ADPIC.

2.5.2.2.- Instrumentos Internacionales suscritos por Venezuela (Aplicable a la Propiedad Industrial)

A continuación se describen los TACI que Venezuela fue incorporando a su marco jurídico, y el proceso de adhesión a los mismos.

2.5.2.2.1.- Acuerdo Sobre Patentes y Privilegios de Invención

El 18 de julio de 1911, Venezuela suscribe el Acuerdo Sobre Patentes y Privilegios de Invención suscrito en el Congreso Bolivariano,

realizado en la ciudad de Caracas, documento ratificado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela quien lo ratifico en 1914.

2.5.2.2.2.- Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Constituye uno de los principales logros en materia de armonización de normas de propiedad intelectual de carácter multilateral; resultado de la ronda de Uruguay, se conoce con el nombre de “TRIP’S” en inglés Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, en castellano se lo denomina “ADPIC” (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), el cual estableció los estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual, para los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. [Moreno Cruz, M. (2000: 43)]

Resulta de sumo interés conocer la naturaleza jurídica de las obligaciones que adquieren los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como es el caso de Venezuela, las mismas vienen establecidas en el artículo 1.1, de los ADPIC, (Naturaleza y Alcance de las Obligaciones”, el cual establece:

1. Los miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo.

Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

Esta disposición establece la obligación para los Estados Miembros de respetar los estándares mínimos de protección establecidos en el Acuerdo, así como, la obligación de incorporar sus disposiciones a las leyes nacionales y la obligación de establecer los métodos para la aplicación y la incorporación; al examinar la situación de Venezuela frente a éste Acuerdo, el país se encuentra en mora, desde el retiro de la CAN, por cuanto no se han incorporado sus disposiciones a la Ley nacional, la Ley de Propiedad Industrial (1956), contradice disposiciones de éste Acuerdo.

2.5.2.2.3.- Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1967)

Constituye a nivel internacional uno de los Convenios más antiguos e importante junto a los ADPIC, elaborado el 20 de marzo del año 1883, con la finalidad de regular la Propiedad Industrial, el mismo ha sufrido varias revisiones (Bruselas el 14 de diciembre de 1900, Washington el 02 de junio de 1911, Haya el 06 de noviembre de 1925, Londres el 02 de junio de 1934, Lisboa el 31 de octubre de 1958, Estocolmo el 14 de julio de 1967 enmendado el 28 de septiembre de 1979). [Consulta en línea]

Venezuela publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 35.683 del 30 de marzo del año 1995, la Ley Aprobatoria del Convenio, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 4.882 Extraordinario. El Convenio de Paris regula, específicamente de acuerdo al Acta de Estocolmo, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica, de comercio, de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, la represión de la competencia desleal, y la prioridad de solicitudes de patentes y marcas; el objeto principal del sistema de protección establecido en el Convenio

En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente ACUERDO, LOS Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado Sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Es la protección internacional de la propiedad industrial, a través de la figura de la Prioridad Extranjera, que le permite al solicitante de una marca o de una patente invocar la fecha de la primera presentación en cualquier país de la Unión, estableciendo para las marcas un periodo de seis meses y para las patentes 12 meses, tal como lo establece el artículo 4, literal C, numerales 1 y 2.

Es importante destacar que los ADPIC establecen de forma expresa, la obligación de cumplir con algunas disposiciones de éste Convenio, en ese sentido establece el artículo 2:

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente ACUERDO, LOS Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado Sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

2.5.2.2.4.- Clasificador Niza

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecido en el año 1957, en vigor desde el 08 de abril de 1961, cuyos miembros, aplican los criterios para la clasificación del registro de las marcas, las clases establecidas en el Clasificador Niza; Vale resaltar que muchos países aun no siendo miembros del arreglo, aplican este sistema de clasificación de manera directa y/o subsidiaria; la misma resulta obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países del Arreglo de Niza, y también para el registro internacional de marcas, que se llevan a cabo en las diferentes organizaciones internacionales (Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la Unión Europea, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), LA Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), LA Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).

El mismo es actualizado todos los años debido a la cantidad de nuevos productos y servicios que se incorporan al mercado nacional e internacional. [Consulta en línea]

2.5.2.2.5.- Acuerdo de Cartagena:

Las relaciones comerciales entre los Estados, en sus inicios se caracterizaron por basarse en posiciones proteccionistas, sobre todo en materias sensibles para los países como el sector agrícola. A nivel latinoamericano surgieron varias iniciativas tales como: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada por el Tratado de Montevideo (1960), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), creada por el Tratado de Managua de 1960, seguida del Pacto Andino, del año 1969 y la Comunidad del Caribe (CARICOM), destinadas a conformar organizaciones de carácter integracionistas. La participación de los Estados

dentro de dichas organizaciones debe establecer los objetivos a conseguir en las negociaciones, entre ellos, la procura del fortalecimiento de los sectores nacionales a fin de hacer que sean competitivos, y que éstos a su vez se transformen en fuentes de empleo y de desarrollo interno.

Venezuela formó parte del modelo de integración latinoamericana más avanzada y de mayor alcance como lo fue el Acuerdo de Cartagena; organización de la que fue parte hasta el 22 de abril del año 2006, fecha en la que el país denunció el Acuerdo; sin embargo, su Decisión 486 se continuó aplicando en el país hasta el año 2008, con fundamento en lo establecido en el artículo 135 del mismo Acuerdo, y en la teoría de los Derechos Adquiridos. La Comunidad Andina de Naciones (CAN), fue creada en el año de 1969, por Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú con el nombre de Pacto o Grupo Andino; el 13 de febrero de 1973 Venezuela se adhirió al bloque durante el primer gobierno de Rafael Caldera, y Chile se retiró en el año de 1976.

Esta situación de retiro de Venezuela de la CAN, constituye uno de los momentos de inicio de la incertidumbre en la aplicación de las normas nacionales, en materia de propiedad industrial. Se entiende que la mayoría de los países que forman parte de un Tratado de integración, tienen la facultad de retirarse de la organización supranacional, cuando consideren que la misma atente contra sus intereses nacionales; sin embargo, ese retiro unilateral, puede llegar a afectar la vida diaria de los ciudadanos y de los mismos Estados, considerando el tiempo de permanencia dentro de la organización, ya que la misma ha tenido influencia en sus decisiones, en este caso comerciales.

Durante la permanencia de Venezuela dentro de la CAN, se dictaron varias Decisiones, el 05 de junio de 1974, la Comisión del Acuerdo

de Cartagena aprobó el “Reglamento Para la Aplicación de las Normas Sobre Propiedad Industrial”, a través de la decisión 85 (D.85CAN), que se mantuvo vigente por 17 años y la cual fue sustituida por las siguientes Decisiones: 311, 313, 344, 345 y 486, éstas fueron recibidas y aceptadas en nuestro país, al principio existió resistencia del Congreso en cuanto a permitir la aplicación directa e inmediata de las Decisiones, se exigió una Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena, que en el párrafo primero de su artículo único, establece: *“Las Decisiones del Acuerdo de Cartagena que modifiquen la legislación venezolana, o sean materia de la competencia del Poder Legislativo, requieren la aprobación mediante Ley del Congreso de la República.”*

Sin embargo, con la aprobación de la Constitución del 1999, esa situación jurídica quedó sin efecto por cuanto el artículo 153 de la Constitución, establece el alcance de los tratados y acuerdos de integración y recoge los principios de aplicación directa e inmediata de las normas emanadas de estos organismos.

Durante éste periodo, la Ley de Propiedad Industrial de 1956, estuvo vigente hasta el año 1992, a partir de este momento se mantuvo coexistiendo con las diferentes Decisiones de la CAN.

El retiro de Venezuela de la CAN, no siguió los extremos de Ley que la situación ameritaba, se debió firmar un Protocolo de Retiro, en el cual se establecieron las condiciones, efectos y alcance de esa decisión, Luego del retiro el SAPI, continuó con la aplicación de la Decisión 486, hasta el año 2008, fundamentada en el principio de los Derechos Adquiridos, mientras se esperaba el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, único órgano facultado para declarar la incorporación de la Ley de Propiedad Industrial, o la decisión de continuar aplicando la normativa andina D-486, decisión que

obviamente representaba un desacuerdo político; al respecto planteo Hildegard Rondón de Sansó: (2008)

...el Poder Legislativo no puede actuar en esta materia mediante leyes formales específicamente destinadas a derogar una norma vigente... Ahora bien, si no puede actuar por vía de ley si lo podría hacer por vía de acuerdos o Resoluciones, actos éstos que no tienen carácter normativo, pero que si tienen un peso relevante. Desde este punto de vista, consideramos que sí podría la Asamblea Nacional dictar un Acuerdo sobre la normativa de la Comunidad Andina que estuvo en vigencia en Venezuela... (p. 90).

Esta potestad de la Asamblea Nacional fue usurpada por el SAPI, mediante la publicación del Aviso Oficial de fecha 12 de septiembre del año 2008, por cuanto del análisis del Decreto de creación del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicado en la G. O. N° 36.198, de fecha 26 de abril del año 1997, y del Reglamento Interno del SAPI, publicado en la Gaceta Oficial N° 36-456, del 19 de mayo del año 1998; no se deduce la competencia de la institución para tomar esa decisión; a raíz de estos hechos, la situación jurídica de la Propiedad Industrial en Venezuela entro en una especie de vacío jurídico, originado por la incompatibilidad de la Decisión 486 con la Ley de Propiedad Industrial de 1956, en aspectos que afectan derechos subjetivos de los titulares de derecho, tales como: proceso de concesión de las patentes, cancelaciones por falta de uso, los lapsos de renovación de las marcas, y en las marcas de uso colectivo que no se encuentran reguladas por la Ley de 1956, tal como se muestra en el presente trabajo.

2.5.2.2.6.- Mercado Común del Sur:

La participación de Venezuela en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), nace con la finalidad de cubrir el vacío que sufrió el país, a raíz del retiro de la CAN.

Ésta organización fue creada con el objeto de establecer un mercado internacional, que funciona basado en 4 libertades tal como lo señala Olivero Pérez W. E. (2013)

1) La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre miembros; 2) El establecimiento de un arancel externo común y una política comercial común frente a terceros estados o agrupaciones de estados, 3) La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los miembros; 4) El compromiso de armonizar las legislaciones de los miembros para fortalecer el proceso de integración.
(p. 287)

Originariamente los Estados que conformaron dicho bloque fueron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; la misma se inicia con el Tratado de Asunción, (26-03-91), y se fundamenta de acuerdo a su artículo 2 a los principios de Reciprocidad de Derechos y Obligaciones entre los Estados Partes; el tratado constitutivo y todos sus instrumentos establecen el ámbito de aplicación de las normas que lo conforman.

Posteriormente se ratifica el MERCOSUR con el Protocolo de Ouro Preto, suscrito el 17 de diciembre de 1994. Con este documento se añaden 4 nuevos órganos institucionales, quedando la organización conformada por: El Consejo del Mercado Común (CMC), el Grupo Mercado Común (GMC), la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), la

Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), Foro Consultivo Económico Social (FCES) y la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM), donde los tres primeros órganos tienen de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del documento, la capacidad decisoria de naturaleza intergubernamental. El Consejo del Mercado Común del Sur es el órgano ejecutivo del MERCOSUR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, y sus Decisiones son obligatorias para los Estados Partes, de acuerdo a lo establecido en su artículo 9 y 42 los cuales establecen:

Artículo 9: *El Consejo del Mercado Común se pronunciará mediante Decisiones, las que serán obligatorias para los Estados Partes.*

Artículo 42: *Las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR previstos en el artículo 2 de éste Protocolo tendrán carácter obligatorio y cuando sean necesario deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país.*

El carácter vinculante de las Decisiones del MERCOSUR, son las que vienen a dar cumplimiento a las funciones que le otorgan los artículos 10 del Tratado de Asunción y el 3 y 8 del Protocolo de Ouro Preto.

El 25 de junio del año 1996, entró en vigor la Declaración Presidencial Sobre el Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscrito por los 4 Estados partes del momento.

La incorporación de Venezuela a ésta organización se inició el 08 de diciembre del año 2005; sin embargo, el protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR, fue suscrito el 04 de julio del año 2006; así mismo se suscribió el Acta de Adhesión al Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, República de Bolivia y

República de Chile, suscrita por el Estado venezolano el 20 de junio del año 2005, y ratificada el 14 de febrero del año 2007; el 22 de mayo del año 2007, Venezuela suscribe el Acta de Compromiso Sobre el Proceso de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR; y el 19 de diciembre del año 2005, se firma el Acuerdo Marco Para la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR.

De acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Adhesión, el país tenía un plazo de cuatro (4) años para adoptar la normativa vigente del MERCOSUR, especialmente la Nomenclatura Común (NCM) y el Arancel Externo Común (AEC); así mismo se estableció la vigencia del instrumento 30 días después del depósito del quinto instrumento de ratificación. Se estableció como requisito de adhesión a los Tratados, el requerimiento político de aceptación del Protocolo de Adhesión de Venezuela, de parte de todos los Parlamentos de los países miembros, situación que no fue ratificada por Paraguay, Estado que fue excluido del bloque, en aplicación del Protocolo de Ushuaia (sobre compromisos democráticos). A raíz de esta decisión Venezuela pasó a ser el quinto Miembro del MERCOSUR, el 31 de julio del año 2012 se admite el ingreso de Venezuela como miembro pleno.

Ahora bien, a pesar del carácter de “obligatoria” que tienen las Decisiones del Consejo del Mercado Común, al revisar cual ha sido el desarrollo de las relaciones entre los Estados Miembros del MERCOSUR y las relaciones entre ellos y otros Estados, se evidencia que no existe unicidad de criterios en cuanto al alcance de su normativa; lo que ha evidenciado la debilidad normativa del MERCOSUR, que de alguna manera pone en riesgo que se alcancen los objetivos planteados en el Tratado de Asunción, al tratarse de un ordenamiento independiente de las normas nacionales de los Estados, basado en los principios de: Obligatoriedad, incorporación, no aplicación directa, vigencia simultánea prevalencia o aplicación preferente.

En tal sentido, resulta importante analizar el tratamiento de recepción que los diferentes Estados Miembros le dan a las normas comunitarias, en sus constituciones; a los fines de determinar el compromiso de cada uno de ellos frente a las normas comunitarias.

En el caso de la República Federativa del Brasil (1988) establece el artículo 4 de la Constitución lo siguiente:

La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios:

- 1. independencia nacional;*
- 2. prevalencia de los derechos humanos;*
- 3. autodeterminación de los pueblos;*
- 4. no intervención;*
- 5. igualdad de los Estados;*
- 6. defensa de la paz;*
- 7. solución pacífica de los conflictos;*
- 8. repudio del terrorismo y del racismo;*
- 9. cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad;*
- 10. Concesión de asilo político.*

Parágrafo Único: La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. [Consulta en línea]

Por su parte la Constitución de la República de Uruguay del año 1967, cuya última modificación se realizó en el año 2004, establece en su artículo 6:

En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes,

serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La República procurará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de sus servicios públicos. [Consulta en línea]

La República de Argentina, establece la forma de recepción de los Tratados internacionales en su artículo 75, numerales 22 y 24, los cuales establecen:

Artículo 75: Corresponde al Congreso:

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes...”
[Consulta en línea]

Por su parte Venezuela establece en el artículo 153 de la Constitución (1.999) lo siguiente:

La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la Región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el

desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los Acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

De los artículos transcritos anteriormente, se observa que tanto Argentina, como Venezuela, establecen a nivel constitucional, que las normas de integración son de aplicación directa e inmediata y de aplicación preferente a la legislación nacional.

Mientras que Brasil y Uruguay no prevén en sus normas constitucionales un tratamiento supraconstitucional, para reforzar la posición política de dichos estados se presentan a continuación jurisprudencia que establece los criterios jurídicos del legislador de ambos Estados:

Jurisprudencia de Brasil: El Superior Tribunal Federal:

...que los actos internacionales, una vez regularmente incorporados al derecho interno, se sitúan en el mismo plano de validez y eficacia de las normas infra constitucionales... y que por lo tanto, existe entre tratados internacionales y leyes internas brasileñas, de carácter ordinario, mera relación de paridad normativa... (Conf. Superior Tribunal Federal del Brasil, sentencia del 04 de mayo de 1998, caso "Carta Rogatoria N° 8279-4 de la República de

Argentina). [Citado por Vásquez, A.R. (s/f p. 239)]

Jurisprudencia de Corte Suprema de Uruguay:

...tiende a asimilar el tratado a la ley utilizando el principio “norma posterior deroga norma anterior”, de suerte tal que cuando el tratado es posterior a la ley se lo aplica, pero cuando la ley es posterior al tratado lo que se aplica es ella (conf Suprema de Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, in re “Colina, Hugo y otros c/ C.U.T.C.S.A. Salarios impagos Casación” sentencia Nro. 737 del 25 de septiembre de 1995; in re Ernst Omar c/ Los Cipreses, S.A. (Buquebus), demanda laboral – Casación” sentencia Nro. 121 del 30 de abril de 1997. [Citado por Vásquez, A.R. (s/f p. 239)]

El análisis del contenido constitucional de los Estados Miembros del MERCOSUR, y la jurisprudencia señalada, evidencia que sobre el conflicto de normas nacionales entre los tratados de integración y las leyes nacionales no existe unicidad de criterio, que permita implementar la obligatoriedad de las normas del MERCOSUR, ya que de sus instrumentos no se desprende la primacía del Derecho Comunitario, tal como lo expreso Jesús G., M.I. de (2013)

...las Decisiones del Consejo de Mercado Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común, y las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción, las referidas expresiones normativas no pueden considerarse Derecho Comunitario, ya que por un lado no se cumplen las condiciones de supranacionalidad o autonomía institucional comunitaria, y por el otro se está en presencia de su propio ordenamiento jurídico, carente

de jerarquía sobre el derecho interno de los Estados Partes (preeminencia), aplicabilidad directa y efecto directo. (p. 262).

El Tratado Asunción y el Protocolo de Ouro preto, establecen sólo la vigencia simultánea de las normas comunitarias y su obligatoriedad, al examinar el artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto, se observa que aunque indica que las normas emanadas de sus órganos son de carácter "obligatorio", más adelante señala que "cuando sea necesario" deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales; es decir a discreción de cada país, lo que consideren sus gobiernos. Otro elemento a considerar al momento de evaluar el carácter obligatorio de la normativa MERCOSUR, es la naturaleza "intergubernamental" del Consejo del Mercado Común y la Comisión de Comercio del MERCOSUR, lo que hace que sus decisiones obedezcan a los intereses de cada Estado, no al interés común; evidentemente, no existe en su estructura una delegación de soberanía de parte de los Estados Miembros a la organización, por cuanto esta representación es individual; Un aspecto que contribuiría a cambiar el grado de acatamiento de la normativa del MERCOSUR, sería la creación de un Tribunal Supranacional, que controle la observación de las normas comunitarias, como si lo establece la CAN.

En materia de propiedad industrial, específicamente en lo concerniente al ámbito marcario, dentro del MERCOSUR, se crea la Comisión de propiedad intelectual, dentro del Sub grupo de Trabajo N° 7: Política Industrial y Tecnología, y se generó en esta materia, el 05 de agosto de 1995, el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95; el cual regula:

2.5.2.2.6.1.- Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95

Este instrumento (Aprobado por el Consejo del Mercado Común (órgano ejecutivo de MERCOSUR) nace con la necesidad de alcanzar una protección efectiva, a los derechos de propiedad industrial, específicamente en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, en los Estados Miembros; al mismo tiempo procuro la reducción de las distorsiones y los impedimentos al comercio y al intercambio de bienes y servicios, entre ellos.

El mismo consta de cuatro partes (Disposiciones Generales, Marcas, Indicaciones - Procedencia y Denominaciones de Origen, Disposiciones Finales). Con la finalidad de examinar dicho contenido y contrastarlo con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial (1956), se pasa a detallar cada una de las modalidades de protección allí contenidas:

En las Disposiciones Generales, destaca, en primer lugar la obligación de los Estados Partes de garantizar una protección efectiva a los derechos de propiedad intelectual, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, estableciendo la posibilidad de que los mismos garanticen una protección mayor a la por ellos exigida. En segundo lugar, ratifica la vigencia de los ADPIC y el Convenio de Paris (Acta de Estocolmo de 1967). En tercer lugar establece el principio del “Tratamiento Nacional”.

Este instrumento presenta una definición de marcas, basada en un catálogo abierto, ya que utiliza el término “cualquier signo” y “entre otros”,

susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios, deja como facultad de los Estados Partes la posibilidad de exigir que el signo sea visualmente perceptible. Si se realiza una interpretación amplia del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial (1956), al comparar con el contenido descrito, no se presentaría ninguna contradicción.

Sobre el tipo de marcas el Protocolo indica marcas de servicio, colectivas y de certificación; como se explicó anteriormente, la Ley de Propiedad Industrial (1956) no prevé la protección de las marcas colectivas ni de certificación.

Con relación a la *“Prelación para el Registro de una Marca”*, de acuerdo a lo establecido en la primera parte del artículo 8 del Protocolo, se consagra el principio constitutivo de la marca, que indica que el derecho sobre la marca nace mediante el registro efectuado ante la Autoridad Competente; Sin embargo, la norma contempla la excepción de las marcas “usadas sin registrar”, cambiando el carácter constitutivo de la marca, pasando a ser en estos casos un derecho declarativo, de tal forma que el titular de una marca de hecho que la haya venido usando en forma pública, pacífica y de buena fe en cualquiera de los Estados Partes, estableciendo el plazo de seis (6) meses tendrá prelación sobre el solicitante posterior, previa presentación de solicitar el registro de la marca al momento de presentar el recurso de oposición.

La disposición del artículo 8 del Protocolo, no presenta conflicto con la Ley de Propiedad Industrial (1956), ya que la misma reconoce en su artículo 81, el derecho constitutivo de la marca registrada, y las marcas usadas y no registradas, reconocidas en el artículo 77, que establece el Recurso de oposición por mejor derecho. A pesar de esto, se requiere la implementación de un procedimiento que permita el ejercicio de este derecho

de defensa sobre la marca a nivel regional, en los Estados Partes, que deseen hacer valer su derecho, con la finalidad de comercializar el producto o servicio.

En relación a las causales para negar el registro de una marca, todas las propuestas en el Protocolo, se encuentran contenidas en las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial (1956).

La protección de la marca notoria se encuentra regulada al establecer la prohibición de registrar el signo que reproduzca en parte o todo una marca notoria, de ésta forma ratifica específicamente el artículo 6 bis *de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial*. Esta protección de la marca notoria, no se observa en la Ley de Propiedad Industrial (1956), como si ocurría bajo las Decisiones de la CAN. La notoriedad de las marcas deben ser protegidas por disposición del Convenio de París, del Acuerdo Sobre los ADPIC y ahora de las normas del MERCOSUR, por cuanto, para ellas no aplican los principios de especialidad, territorialidad y registro. Sin embargo, se requiere la implementación de los procedimientos para su registro, los medios de prueba para demostrar la notoriedad, y la pérdida de esta condición, ya que, éste atributo así como se adquiere, se puede perder, y que los mismos sean reconocidos en todos los Estados Partes.

Con relación al tiempo de protección, el Protocolo establece un lapso de 10 años, contados a partir del registro del signo, prorrogable; y el reconocimiento del plazo de gracia de seis (6) meses para la renovación, mientras la ley de Propiedad Industrial (1956) establece una duración de 15 años, también prorrogable, pero no prevé el plazo de gracia para renovar.

La figura del agotamiento del derecho regional, se encuentra regulado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13, esta norma tiene la finalidad de no impedir la libre circulación de los productos, identificados y legítimamente colocados en el comercio internacional por el titular de la marca o su autorizado; esta figura no está contemplada en la Ley de Propiedad Industrial (1956).

Una de las novedades que establece el Protocolo es la reformulación del principio de Territorialidad, que crea la posibilidad de presentar solicitud de nulidad en cualquiera de los Estados Partes, si la solicitud se encuentra incurso en alguna de las disposiciones de los artículos 8 y 9; el plazo para interponer el recurso de nulidad podrá ser establecido por cada Estado Miembro, cuando el registro se obtiene por actuaciones de mala fe, la acción no prescribirá; la Ley de Propiedad Industrial (1956), establece la acción de nulidad de registro de la marca, cuando ésta se hubiere concedido en perjuicio de un tercero, el lapso para interponer esta acción es de dos (2) años.

La Acción de Cancelación del Registro por Falta de Uso, también está regulada en la norma del MERCOSUR, la cual puede ser solicitada por cualquier interesado, que tenga conocimiento que el signo que le interesa no se está usando en ninguno de los Países Miembros, el tiempo sin usar la marca debe ser de cinco (5) años precedentes a la fecha en que se inicie la Acción de Cancelación, otro aspecto importante al respecto es que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma.

La Ley de Propiedad Industrial (1956) prevé en su artículo 36, la posibilidad de caducidad de la marca registrada, como mecanismo de extinción del derecho sobre la marca por no haberse usado durante dos (2) años consecutivos; sin embargo, no indica sobre quien recae la carga de la

prueba del uso, ni las posibles excepciones a la obligación del uso por razones de fuerza mayor, por ejemplo. Otro aspecto importante para los procesos internos de Venezuela, es el contenido del artículo 18 del protocolo, que obliga a los Estados Partes a usar la Clasificación Internacional de Productos y/o servicios, establecidas en el Acuerdo de Niza.

Sobre las Indicaciones de Procedencia y las Denominaciones de Origen, los Estados Partes están en la obligación de proteger recíprocamente sus indicaciones de Procedencia y sus Denominaciones de origen, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Protocolo.

Finalmente, en las disposiciones finales, el protocolo establece algunas disposiciones referentes a las medidas que deben implementar los Países Miembros, para proteger de forma efectiva Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, entre ellas, reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados. El artículo 27 del Protocolo establece la obligación de adhesión *ipso jure*, para los Estados Partes al Tratado de Asunción.

Esta panorámica de la vida institucional del MERCOSUR permite establecer una diferencia sustancial en lo que respecta al carácter supranacional del que sí gozan órganos de la Comunidad Andina. Igualmente en cuanto a la ausencia de un Derecho Comunitario, esto es de un ordenamiento jurídico autónomo, independiente y superior al derecho interno de los Estados Partes

Otra opinión que respalda el carácter no vinculante de la normativa del MERCOSUR, es la planteada por Bianchi Pérez Paula (2013) pg. 145. Artículo titulado: Aplicación Directa y Preemiente del derecho Comunitario Una Visión Comparada a Partir de Esquemas que Presentan Diversos

Niveles de Integración. Publicado en el texto: Venezuela Ante el MERCOSUR (desde 121 hasta 150).

Los tratados de integración, tienen como finalidad la creación de una comunidad de Estados para la consecución de una nueva unidad territorial, sin embargo; para que exista tal resultado, es necesario que la estructura de las organizaciones cumpla con la condición de la “supranacionalidad”, de no existir tal condición se podría estar hablando de organizaciones de “Cooperación” o “Intergubernamentales”. En el caso del MERCOSUR, del análisis realizado a los Protocolos que lo conforman, específicamente el artículo 2 del Protocolo de Ouro Preto, se desprende el carácter “intergubernamental”, tal como lo afirma De Jesús González María Inés (2013) pg. 261, artículo Titulado: De lo Supranacional Andino a lo Intergubernamental en el MERCOSUR: el Contexto de las Normas Sobre Propiedad Intelectual en Venezuela. Publicado en el Texto Venezuela Ante el MERCOSUR. (desde pg. 245 a la 269)

En efecto, en el caso de la Unión Europea y de la Comunidad Andina se puede hablar de un verdadero Derecho Comunitario de naturaleza supranacional que prima sobre los ordenamientos jurídicos nacionales y es de aplicación inmediata y efecto directo en sus países signatarios, lo que se corresponde con una verdadera estructura orgánica e institucional comunitaria como la que se ha instituido en esos dos esquemas de integración. Por el contrario en el Mercado Común del Sur, la situación es diametralmente opuesta, pues no puede hablarse de un verdadero Derecho Comunitario sino de un derecho de la integración económica cuya finalidad es la regulación jurídica del proceso de integración económica pactado entre los Estados Partes. El MERCOSUR no se estructura sobre los cimientos de órganos supranacionales, sino sobre instituciones

intergubernamentales, no se crea una comunidad de Estados y, por ende, no existe realmente un Derecho Comunitario.

El hecho de pertenecer a ésta organización plantea para Venezuela el reto de actualizar su norma interna; a fin de armonizar los TACI suscritos, firmados y ratificados con el MERCOSUR. El interés aumenta considerando que este sistema de integración regional; abre para el país una serie de ventajas económicas y comerciales, que se ven afectadas, por el hecho de que actualmente se aplique en el país una ley nacional que se ha convertido en fuente de discriminación, que afecta las decisiones de los empresarios, ya que trae como consecuencia obstáculos a las libertades que exige hoy por hoy el comercio internacional.

Realizado el análisis de la situación jurídica de los aspectos más relevantes en materia de propiedad industrial en Venezuela, tomando en consideración las posiciones de la doctrina nacional e internacional examinada, y los antecedentes que al respecto se estudiaron, se procede a realizar la propuesta que contendrá las conclusiones y las recomendaciones del presente Trabajo Especial de Grado.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS

- Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio. (1995) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI N° 223. Ginebra: OMPI
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Acuerdo sobre los ADPIC1994. (1998) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI N° 223. Ginebra: OMPI
- Antequera, R. E. (2004a) *Las zonas fronterizas entre los Derechos de Propiedad Industrial y el derecho de Autor con especial referencia a los signos distintivos en el Derecho Comunitario Andino*. Tomo II p.p 590-608. En: Universidad de Margarita. Congreso Internacional (2004). Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana.
- Antequera P., R. (2004). *La Propiedad Intelectual en Sus Diversas Facetas*. Tomo I p.p. 16 - 50 En: Universidad de Margarita. Congreso Internacional (2004). Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli. Mérida, Venezuela: Editorial venezolana.
- Antequera P. R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor. (Análisis de jurisprudencia comparada)* .Colección Internacional N° 18. Bogotá. Editorial Temis, S.A.
- Arreglo de Niza (1957). Texto revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967y en Ginebra el 13 de mayo de 1977.
Disponible www.wipo.int/treaties/es/classification/nice.
- Baylos Corroza, H. (1978). *Tratado de Derecho Industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Prólogo Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. Madrid: Editorial Civitas.
- Bentata, V. (2007) Compendio de Propiedad Intelectual. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Bianchi P., P. (2013) *Aplicación Directa y Preeminente del Derecho Comunitario Una Visión Comparada A Partir de Esquemas que Presentan Diversos Niveles de Integración. El contexto de las normas sobre Propiedad Intelectual en Venezuela. p.p. 121-150. En: Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. Comp. y Coord.por Uzcátegui A., A. y Jesús, M. I. de (2013)*

- Cabanellas, G. y Bertone, L. (2008). Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales, Tomo I y II 3a ed. Act.. Buenos Aires: Editorial Heliasta, S.R.L.
- Cabanellas de Torres, G. (2008). *Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, 3ra ed. Buenos Aires Argentina: Editorial Heliasta, SRL,
- Carrier, E. (1994). *La rueda Uruguay del GATT*. Buenos Aires: Bolsa de Comercio
- Clasificador NIZA. Versión 2016 [Disponible en <http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/taxonomy/> (Consulta el 28 -10-2016)]
- Código Civil Venezolano Vigente (1982). *Libro II, Título II de la Propiedad. Capítulo I. Artículo 546*. [Copia de la edición oficial].
- Código Penal vigente publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5-763, de fecha 16/03/2005. (Específicamente los artículos: 336 y 337)
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). En Gaceta Oficial. N 5.453 del 24 de marzo del 2000. Comentada por Juan Garay y Miren Garay. (2005). (ed. rev). Caracas: Editorial Juan Garay.
- Constitución de la República de Argentina: Disponible: <http://www.constitution.org/cons/argentin.html>. [Consulta 9 de marzo del 2016, a las 2:55 p.m.]
- Constitución de la República de Uruguay del año 1967. Disponible <http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.html>. [Consulta 8 de marzo del 2016, a las 2:55 p.m.]
- Constitución de la República Federativa del Brasil (1988). Disponible <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html>. [Consulta 8 de marzo del 2016, a las 2:30 p.m.]
- Convenio de París de 1967 (1998) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI: Ginebra
- COVENIN 168:1997 (1997). *Resúmenes para publicaciones y documentación*. 1ra rev. Caracas: COVENIN – Biblioteca Nacional.
- De Jesús G., M. I. (2013). *De lo supranacional andino a lo intergubernamental en el MERCOSUR: El contexto de las normas sobre Propiedad Intelectual en Venezuela*. p.p. 245-272. En: Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre

cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. Comp. y Coord. por Uzcátegui A., A. y De Jesús G., M. I. (2013)

Díaz Alvarado, G. A. (2007). *Aplicabilidad de la Normativa Andina Con Especial Referencia a la Propiedad Industrial*. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho Corporativo (no publicado). Caracas: Universidad Metropolitana.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Disponible:
www.rae.es/recursos/diccionarios [Consulta 27 de febrero del 2016]

Faundez H. (1999) *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales*, 2a ed. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Fernández Rodríguez, C. (1999). *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*. Madrid: Editorial Dykinson, S.L.

Garrido de La Grana, A. (2012). *Siglo XXI. El Despertar de las Indicaciones Geográficas. República de Cuba*. pp 225-240. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Colombia: Legis.

González G., M. (2005) *Unidad en la diversidad, independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial*. En: Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial, Colección de Propiedad Intelectual. Coord. por Iglesias Rebollo, Cesar. Madrid: Editorial Reus, S.A.

Guzmán Suárez, B. M. (2012). *Siglo XXI. El Despertar de las Indicaciones Geográficas. República Bolivariana de Venezuela*. pp 153-162. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Colombia: Legis

Lema Devesa, C. y Gómez Montero, J. (2005). *Código de publicidad*. 4ª ed. Rev. act. Madrid: Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales.

Ley de Marcas y Designaciones (Argentina); Ley N° 22.362, del 26/12/1980) Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=124695, (Consulta el día 18 de nov, de 2016, 2:30pm),

Ley de Propiedad Industrial G.O. N° 25.227 del 10 de diciembre 1956.

Ley General Sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de Bolivia. Disponible: <http://www.uaipit.com/es/legislacion/2528/Ley-de-Marcas->

Leyes y Decretos de Venezuela: 1830-1840 (1982). Serie República de Venezuela Tomo 1. Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Leyes y Decretos de Venezuela: 1851–1860 (1982). Serie República de Venezuela. Tomo 3. Caracas: Biblioteca de las Academias de Ciencias Políticas y Sociales

Morales, P. J. y Velez, E. J. (2008) *Posibles Efectos de la Omisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Proyecto de Reforma Constitucional del Año 2007*. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho Corporativo (no publicado). Caracas: Universidad Metropolitana.

Moreno Cruz, M. (2000) *El proceso de Adopción del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) y Su Repercusión en Materia de Derecho de Autor*. En: Breviario del Derecho de Autor. Comp. por Carracedo González Marvilia. (2000) Caracas: Librosca.

Musante, G. I. (2005). *Importaciones paralelas en el ámbito marcario*. pp 102-122. En Derechos Intelectuales N° 11. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Olivero Pérez, W. E. (2013). *Situación actual de la República Bolivariana de Venezuela en materia de propiedad industrial y la urgente necesidad de adecuación a los estándares mínimos. CUP/ADPIC/MERCOSUR*. pp 273-315. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA, UCAB. En: Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. Comp. y Coord. por Uzcátegui A., A. y Jesús, M. I. de (2013)

Otamendi, J. (1999) *Derecho de Marcas*. 3a ed. ampl. act. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

Parra Trujillo, E. de la (2010). *Constitucionalización de los Derechos de Autor*. En: Derechos Intelectuales N° 15. pp 17-69. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Pescatore, P. (1974) *The Law Of Integration. Emergence of a New Phenomenon in International Relation, Based on The Experience of the European Communities*, A. W. Sijthoff, Leiden. P.p. 27 – 133. En El Derecho Administrativo en Los Procesos de Integración: La Comunidad Andina. Por Suarez M, J.L. (2005)

Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, (MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95).

Rondon de Sansó, H. (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial (con especial referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)*. Venezuela: Editorial H.R.S.

----- (2008). *La situación Actual de la Propiedad Industrial San*

Cristóbal, Venezuela: Impresos Litoformas

Salazar R. Z., L. (2010). *El Circuito Jurídico Económico de la Propiedad Intelectual*. Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas. Caracas: Editorial CENDES

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 06-IP-2013, caso The Clorox Company / La Nación Colombiana Superintendencia de Industria y Comercio [Disponible en http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82 (Consulta el día 27 de octubre del 2016, 4:49pm)]

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI. Disponible www.google.co.ve/#q=Servicio+Aut%C3%B3nomo+de+Propiedad+Intelectual+SAPI

Suarez M. J. L. (2005). El derecho Administrativo en Los Procesos de Integración: La Comunidad Andina. pp 105. Fundación Estudios de Derecho Administrativo. (CIDEP). Caracas – Venezuela.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Interpretación Prejudicial N° 213-IP-2013 [Disponible en http://www.tribunalandino.org.ec/sitejca1/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=82 (Consulta el día 07 de noviembre del 2016, 5:30pm)]

Urquidí, E. (2012). *Siglo XXI. El despertar de las indicaciones geográficas en América. Bolivia*. pp 47-63. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Colombia: Legis

Uzcátegui A., A. (2007) *La propiedad intelectual como potenciadora del desarrollo endógeno. Marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones geográficas, herramientas que revalorizan los patrimonios económico y cultural*. Cuadernos del CEPESAL N° 4. Mérida, Venezuela: CEPESAL

Vásquez, A. R. (s/f) *Soberanía, Supranacionalidad e Integración: La Cuestión en los Países del MERCOSUR* obra que forma parte del acervo de la Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- [Disponible www.juridicas.unam.mx (Consulta el 07 de marzo 2016, hora 11:a.m.)]

Zuccherino D. R. y Mitelman C. (1997). *Marcas y Patentes en el Gatt. Régimen Legal*. Buenos Aires Argentina: Abeledo – Perrot

CAPÍTULO III

3.- MARCO METODOLÓGICO

1.- METODOLOGÍA A APLICAR

1.1.- Tipo de Investigación

1.2.- Diseño de Investigación

www.bdigital.ula.ve

2.- FASES METODOLÓGICAS

3.- FASE EXPLICATIVA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

1.- METODOLOGÍA A APLICAR:

La metodología como su nombre lo indica es la exposición del método, la forma la manera en que se elabora un producto, es decir, es la aplicación práctica de una normalización o estandarización establecida y definida de forma clara, lógica, racional y viable para la creación o elaboración de una obra o nuevo conocimiento, entendiéndose como tal, cualquier tarea que requiera la intervención del intelecto humano para su elaboración. Según Fernández de Silva , O. (2007) nos refiere, en su diccionario “ *que la metodología de la investigación, en la comprensión holística [entendiendo holística como el conjunto del “todo” en sus relaciones con sus aspectos o eventos que lo integran o conforman] comprende la ciencia que estudia los métodos de investigación” (p261)*. Como lo plantea Ander-Egg, E. (2001)

...el saber científico se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión de validez, utilizando la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos, y respondiendo a una búsqueda intencionada. Para esta búsqueda, se delimita el problema que se estudia, se diseña la investigación, se prevén medios e instrumentos de indagación, y se procede a un análisis e interpretación de todo lo estudiado. En suma: el conocimiento científico es el resultado de una tarea de investigación que se vale del método científico. (p46)

También se considera pertinente lo planteado por Hurtado de Barrera, J. (2010)

la metodología es la ciencia que se encarga del estudio, desarrollo, valoración y crítica de los métodos existentes, así como del diseño, puesta a prueba y seguimiento de nuevos métodos. En el campo de la investigación, la metodología es el área del conocimiento que estudia los métodos generales del proceso científico...El método es el modo o manera de proceder o de hacer algo para alcanzar un objetivo... pp 109-110.

En consonancia con lo expuesto, a continuación se relacionan las pautas o metodología seguida en la presente investigación. Según el propósito de la misma la estrategia utilizada por el investigador es documental y de campo. Documental porque se necesita realizar una investigación sobre teorías para la aplicación y recolección de información asociada a la temática de investigación, es decir, un método documental esto en concordancia con lo expuesto por el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales (2006), que refiere:

Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor. p. 20

Es una labor tipo de campo porque requiere de análisis sistemático del problema en la realidad, para entender su naturaleza, factores constituyentes y explicar sus causas y efectos. Se puede decir que es descriptiva ya que involucra varias formas de recolección de información que responden a la investigación en cuanto a los aspectos relevantes sobre la materia de investigación como es la situación jurídica del derecho marcario en Venezuela y, su armonización con las normas internacionales contenidas en los Tratados y Convenios, suscritos y

ratificados por la República, sobre la materia. Esto nos lleva a que se describan e identifiquen variables y procesos claves del tema investigado. Ejemplo la naturaleza jurídica de los derechos, en cuanto a la Propiedad Intelectual, su temporalidad, estructura, alcance, incidencia y su marco regulador armónico, entre otros. Esto nos lleva a entender que el nivel de conocimiento que posee este Trabajo Especial de Grado es Descriptivo y Explicativo. Se describen y se explican escenarios, conceptos y el modelo en sí que es el objetivo de este TEG.

Así mismo se aplicará el modelo de investigación Jurídico-Comparativa; considerando que se analizará la Ley de Propiedad Industrial (1955) de forma comparativa con los Tratados internacionales; como lo señala Sánchez Pantaleón (2006). “...este tipo de investigación tienen como objetivo lograr la identificación de similitudes y diferencias que puedan encontrarse en sistemas jurídicos, en los cuales el investigador desea conocer si los sistemas comparados son semejantes o diferentes...” (p. 56).

1.1.- Tipo de Investigación

Esta investigación se enmarca en el tipo analítico-descriptivo por cuanto encierra el análisis e interpretación jurídico-dogmático de los principios constitucionales y de las disposiciones normativas contenidas en los Tratados Internacionales. Como lo plantea Sánchez Pantaleón, N. (2006) “Jurídico-Dogmático. Es un modelo que se encarga de estudiar el Derecho desde una óptica legal, formalista...este modelo trabajará con las fuentes formales que integran el ordenamiento jurídico” (p25). Esta investigación está totalmente enmarcada en el modelo Jurídico-Dogmático ya que se ha realizado desde una óptica legalista, formalista y las fuentes de información integran el ordenamiento jurídico vigente. Pero, es necesario acotar, que en esta investigación se tiene como parte de sus objetivo la armonización entre los fundamentos y principios constitucionales, con las disposiciones y normativas internacionales suscritos, firmados y ratificados por Venezuela que permitan que la nueva ley de propiedad industrial

equilibre los intereses que convergen en la materia y garanticen el desarrollo de la sociedad, permitiendo a su vez, la protección para los titulares de los derechos que se adquieren, garantizando al mismo tiempo un real acceso al conocimiento. Esta armonización constitucional-jurídico-social, está señalado en el método realista-materialista. Si se considera que el derecho es una ciencia social que en el caso de la propiedad industrial afecta derechos de orden económico. Entonces tenemos un tipo de investigación documental: Jurídico-Comparativo-Dogmático, de modelo realista-materialista.

1.2.- Diseño de Investigación

El diseño metodológico se refiere al concepto de plan general que se elabora para llevar a efecto la investigación. Constituye el conjunto de decisiones, pasos y actividades que se deben realizar para llevar a cabo el proceso completo de la investigación en su dimensión metodológica desde las fases iniciales de exploración, hasta la fase de producción y persecución del objetivo general. Comprende las decisiones pasos y actividades realizadas en la respuesta a las preguntas de investigación. Como lo plantea Hurtado de Barrera, J (2010) *“...es el conjunto de decisiones estratégicas que toma el investigador, relacionadas con el dónde, el cuándo, el cómo recoger los datos a recolectar, para garantizar la validez interna de su investigación.”*(p. 691). El diseño está íntimamente relacionado con el tipo metodológico, lo que implica que nuestro diseño es documental y contemporáneo ya que el evento de estudio sucede en tiempo presente. El criterio de temporalidad, es decir, su tiempo de ocurrencia es histórico y/o contemporáneo; en un esfuerzo para analizar, describir, comparar y entender la realidad actual de la temática de investigación como es el Derecho Marcario en la propiedad intelectual desde el punto de vista de la legislación venezolana y su concordancia con los acuerdos tratados y convenios suscritos, firmados y ratificados por nuestro país.

2.- FASES METODOLÓGICAS:

Para describir los pasos a seguir en la consecución de esta investigación nuestro mapa serán los objetivos específicos, aplicándoles a cada uno criterios de origen de los datos, es decir, la recopilación y los aportes documentales han sido de varios autores e investigadores con autoridad y credibilidad en la materia de Propiedad Intelectual, así como la normativa jurídica y constitucional que las rige y por último el criterio de amplitud del evento, es decir, las connotaciones, incidencias, causas y efectos del hecho de estudio en esta investigación están enmarcados en las respuestas a las preguntas de investigación para lograr el objetivo general como es Proponer principios generales y aspectos relevantes para la elaboración de la nueva Ley de Propiedad Industrial Venezolana en su capítulo del sistema marcario, y su armonización frente a las normas internacionales contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos, firmados y ratificados por la República sobre la materia.

2.1.- Análisis de la situación jurídica del Derecho Marcario en Venezuela y su armonización con los tratados internacionales (TACI).

Es de entender que para poder cubrir esta investigación se aplicaron los criterios de origen de datos, de temporalidad y de amplitud del evento a cada objetivo específico con la manifiesta intención de poder analizar objetivamente los pasos de estudios del evento de investigación ya que por su contenido y su amplitud abarcar zonas conceptuales de otros eventos jurídicos, que darían lugar a nuevos estudios y/o investigaciones, es por ello que se estableció la delimitación del ámbito del Derecho Marcario.

2.2.- Análisis de los aspectos básicos del sistema marcario en Venezuela.

Se realizó una revisión analítica de los documentos que conforman el marco jurídico en el ámbito Nacional e Internacional. En el ámbito nacional el análisis se inició con la Constitución, seguidamente con la Ley sobre Propiedad Industrial referente a Marcas y otros signos distintivos,

así mismo se analizaron un conjunto de normas que regulan los aspectos básicos del Derecho Marcario en Venezuela. En el ámbito internacional se examinaron los TACI aplicables a la Propiedad Industrial, en su parte marcaria, confrontándolo con la Ley de Propiedad Industrial de la República Bolivariana de Venezuela (1956) ya que es esta Ley la que regula la Propiedad Industrial en nuestro país, a partir del retiro de Venezuela de la CAN.

2.3.- Análisis comparativo en materia marcaria entre la Ley de Propiedad Industrial vigente y los tratados internacionales administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) “Acuerdo Sobre Los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados Con el Comercio (ADPIC) y el Convenio de París.

Se realizó una revisión analítica de la Ley de Propiedad Industrial venezolana frente a los tratados internacionales suscritos y firmados en concordancia con el Acuerdo Sobre los ADPIC; igualmente los suscritos y firmados en correspondencia con el Convenio de París. Se analizaron ambos documentos en lo concerniente a su naturaleza, su carácter vinculante, identificación de normas imperativas y facultativas; para así determinar las omisiones que presenta la Ley Nacional de Propiedad Industrial (1956) con los documentos en estudio. Y evaluar las que están presentes en la mencionada Ley Nacional, para actualizarlas tomando en consideración el contexto del mercado global y la realidad socio económica del país.

2.4.- Analizar la naturaleza de los acuerdos de integración propuestos e impulsados por el Estado venezolano.

Se realizó un examen analítico del retiro de la Comunidad Andina de Naciones. (CAN). Y sus consecuencias jurídicas y económicas; así como las implicaciones del ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

2.5.- Identificar los elementos significativos, que en relación con las

normas internacionales en materia de Derecho Marcario, se encuentran ausentes en la Ley de Propiedad Industrial vigente.

Se partió del análisis de las instituciones que conforman la propiedad industrial en su parte marcaria; para luego analizar la Ley de Propiedad Industrial (1956) referente a las marcas, extraer de allí las modalidades de protección existentes, para luego realizar el mismo análisis en los TACI, referentes a marcas, para de esta manera poder elaborar la propuesta.

2.6.-Describir las implicaciones del marco jurídico que regula el sistema marcario venezolano y su importancia dentro del comercio nacional e internacional.

Se Analizó la importancia de la marca dentro del sistema de comercio nacional e internacional, sus implicaciones y los obstáculos que existen a raíz de la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial (1956). Se analizó la función de la marca en el marco del intercambio comercial, a fin de establecer la importancia de la existencia de un sistema marcario que garantice la protección de los signos, que identifican los productos y servicios que son objeto del intercambio comercial.

2.7.-Describir los principales cambios que debe sufrir la nueva Ley de Propiedad Industrial de Venezuela. A partir del análisis de los objetivos anteriores, se elaborara la propuesta de los lineamientos y recomendaciones que debe seguir el legislador venezolano al momento de elaborar la nueva Ley de Propiedad Industrial en su contenido marcario.

Se analizó la situación jurídica del Derecho Marcario en Venezuela y su armonización con los Tratados. Se establecieron además las pautas o criterios que deben ser tomados en cuenta por los legisladores al momento de sancionar la nueva ley de propiedad industrial en su título de Derecho Marcario.

3.- FASE EXPLICATIVA:

A partir de estos análisis y revisiones jurídicas- constitucionales se logro identificar zonas grises y omisiones en la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en lo referente al Derecho Marcario y de Signos Distintivos. Esta identificación de distorsiones, omisiones o contradicciones permitirá elaborar las nuevas propuestas para de esta forma lograr la armonización de la nueva Ley de Propiedad Industrial con las normas internacionales de la mencionada materia, toda vez que en la actualidad Venezuela se encuentra en mora con esta armonización. Además se plantean los resultados, consideraciones y recomendaciones de la presente investigación

Finalmente se considera que Venezuela forma parte de un sistema económico global, en consecuencia, debe adaptar su norma interna en materia marcaria a los estándares mínimos de protección establecidos en los acuerdos internacionales, para de esta forma establecer un nivel de equilibrio entre los países miembros de estas organizaciones internacionales, por cuanto esta armonización, permitirá que el comercio nacional e internacional fluya de forma dinámica sin obstáculos legales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Ander-Egg, E.(2001) *Métodos y técnicas de investigación social. Acerca del conocimiento y del pensar científico*. Colección política, servicio y trabajo social Vol.I. 4ª reimp. Buenos Aires. Argentina: Editorial Distribuidora Lumen.
- Fernández de Silva, O.(2007) *Diccionario de investigación. Una comprensión holística*. 2da. ed. Caracas: Ediciones Quirón.
- Hurtado de Barrera, J. (2010). *Metodología de la investigación: Guía para una comprensión holística de la ciencia*. 4ed. Caracas: Ediciones Quirón.
- Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. (2006). Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 4ta. ed. Caracas: FEDUPEL.
- Sánchez P., N. Z. (2006). *Técnicas y Metodología de la Investigación Jurídica*. 2da. ed. Caracas: Editorial Livrosca.

www.bdigital.ula.ve

CAPÍTULO IV

4.- LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADOS POR EL LEGISLADOR AL MOMENTO DE ELABORAR LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VENEZOLANA EN SU ÁMBITO MARCARIO. LA PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- LA PROPUESTA

2.- CONCLUSIONES

3.- RECOMENDACIONES

3.1.- Equipo de trabajo:

3.2.- Recepción de los TACI

3.3.- Sobre el contenido de la Ley

3.4.- Institución competente en la materia

3.5.- Disposición transitoria

CAPÍTULO IV

4.- LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADOS POR EL LEGISLADOR AL MOMENTO DE ELABORAR LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VENEZOLANA EN SU ÁMBITO MARCARIO. LA PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.- LA PROPUESTA:

Las leyes constituyen para la sociedad el marco jurídico que regula y determina, el comportamiento del ciudadano dentro de ella; de allí la importancia de su revisión periódica para su adaptación a las nuevas realidades. En materia de propiedad industrial, el nivel de exigencia de actualización y cambio de ley aumenta, en primer lugar, porque la naturaleza de estos derechos es dinámica y cambiante, en segundo lugar, tenemos que a través de este régimen se protege una producción intelectual, que en la actualidad constituyen los activos más valiosos dentro del patrimonio de intangibles de las empresas; y como tal son herramientas que impulsan y apuntalan el desarrollo socio económico de los países, en tercer lugar, la Ley de Propiedad Industrial que se aplica actualmente en Venezuela tiene una data de 60 años, tiempo en el cual la comunidad global, ha sufrido cambios jurídicos, tecnológicos y contractuales que de alguna manera no están recogidos o regulados en dicha ley.

Venezuela forma parte de un sistema económico mundial, y esta situación genera para el país una serie de facultades y ventajas, pero al mismo tiempo compromisos y obligaciones; este hecho debe ser asumido por el legislador el cual debe entender que el país forma parte de un engranaje superior, como lo es la Comunidad Internacional, espacio jurídico donde

convergen historias, principios, e intereses, propios de cada Estado, con sus diferencias y similitudes, donde el derecho debe consolidar un cuerpo normativo, que reduzca las distorsiones y contradicciones, en el comercio internacional, garantizando el equilibrio y beneficio entre sus miembros.

Bajo el régimen de propiedad industrial se protegen las patentes de invenciones y las marcas y otros signos distintivos; elementos que poseen un valor cultural, económico, social, tecnológico, de investigación y desarrollo; importantes para todos los sectores; la comunidad internacional así lo ha considerado, en consecuencia han tomado acciones para actualizar el marco jurídico que regula la materia en sus países, de manera que les permita una protección efectiva y eficaz sobre esos bienes.

Los cambios que ha sufrido el sistema de protección de la propiedad intelectual, han sido recogidos en Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales, además de los Acuerdos bilaterales que muchos países miembros de la comunidad internacional han suscrito entre ellos relacionados con el tema. Esta realidad jurídica obliga a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados que suscribieron el Acuerdo Sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y que al hacerlo conocían la naturaleza de este Acuerdo, tal como se planteó en el aparte del análisis de la evolución del marco jurídico ámbito internacional del presente trabajo de investigación, a adecuar sus normas a los estándares de protección allí establecidos, tomando en consideración la realidad socio - económica del país.

La presente investigación analizó la situación jurídica del derecho marcario en Venezuela y su armonización con los TACI; con la finalidad de establecer los lineamientos a ser considerados por el legislador en el

momento de crear una nueva Ley de Propiedad Industrial, especialmente lo referente al sistema marcario, considerando la marca o signos distintivos, como herramienta indispensable en el intercambio del comercio nacional e internacional.

Los lineamientos que se proponen se basan en el análisis del marco jurídico en el ámbito internacional, analizando las normas contenidas en los TACI suscritos firmados y ratificados por Venezuela, aplicables a la materia; y en el ámbito nacional, partiendo de los preceptos establecidos en la Constitución.

El proceso de formación de las leyes en el Estado venezolano, es competencia de la Asamblea Nacional, y así se encuentra establecido en la Constitución, la cual regula incluso el nacimiento de las iniciativas legislativas. Por ser la propiedad industrial, una materia técnica, dotada de instituciones de carácter global, requiere para su discusión y reforma legal, que los diputados de la Asamblea Nacional, se acompañen en la discusión, de técnicos especialistas en la materia, quienes analizarían las disposiciones imperativas y facultativas de los TACI, a fin de adaptarlos a la realidad socio-económica del país. Una vez estructurado el equipo de trabajo, con el personal calificado para ello, comenzaría el análisis del nuevo marco jurídico de la Propiedad Industrial.

En el ámbito internacional se examinaron los siguientes instrumentos, vinculantes para Venezuela en materia marcaria: El Acuerdo Sobre los ADPIC, El Convenio de Paris, y el Arreglo de Niza, todo este análisis permitió conocer las obligaciones y potestades que el Estado Venezolano adquirió por ser miembro de la Organización Mundial del Comercio y haber suscrito dichos documentos.

Sin embargo, del análisis del ámbito internacional, existen otros aspectos que igualmente se incluyeron en la presente investigación, como lo son, la naturaleza jurídica de los tratados de integración de los cuales Venezuela formó o forma parte, en consecuencia se analizó la naturaleza jurídica, y alcance de la CAN, realizando un seguimiento a las diferentes Decisiones emanadas de esa organización; así como las consecuencias legales y formalidades del retiro, que derivaron en la aplicación directa de la Ley de Propiedad Industrial del año 1956.

Definida la situación jurídica de Venezuela a raíz del retiro de la CAN, se procedió a realizar el estudio comparativo del contenido de la Ley de Propiedad Industrial (1956), en su Capítulo IV De las Marcas Comerciales, estableciendo y analizando las modalidades de protección contenidas en dicha Ley, y comparando los resultados con las modalidades de protección establecidos en los TACI, para de esta forma concluir cuales son las omisiones, y/o contradicciones entre esta y los TACI.

Igualmente, se examinó la naturaleza y alcance del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a fin de establecer si su normativa tiene carácter vinculante para los Países Miembros, en tal sentido se examinaron los protocolos que constituyen el cuerpo normativo del MERCOSUR, con la finalidad de establecer, su naturaleza y alcance; así como, el protocolo de armonización de fecha 05 de agosto de 1998, denominado Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95; destacando dentro del trabajo investigativo las omisiones y/o contradicciones de la Ley nacional con las disposiciones de esta organización.

En el desarrollo conceptual, se realizó un análisis sobre la propiedad intelectual, su impacto en el comercio internacional, revisando las posiciones de la doctrina, tanto nacional como internacional, a fin de desglosar su contenido, hasta llegar a la parte culminante de la investigación como lo es el sistema marcario en Venezuela; éste fue analizado en su contenido, alcance, naturaleza, conceptualización y funciones.

De igual manera, se analizaron los tipos de marcas, establecidos en los TACI, desarrollados por la doctrina consultada, se realizó mayor énfasis en las diferentes modalidades de protección marcaria ausentes en la Ley nacional, destacando las marcas o signos distintivos de uso colectivo, tales como: la marca colectiva, de certificación, las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, por cuanto del análisis realizado se constató la importancia que este tipo de marcas tiene para el impulso y desarrollo socio económico, para algunas regiones del país que poseen una variedad de productos tradicionales y artesanales que perfectamente podrían ser protegidos a través de alguna de estas modalidades, lo que se traduciría en mejoramiento de la calidad de vida de la población de estas regiones. Para contrastar la realidad nacional con otros Estados; se examinó el registro de denominaciones de Cuba y Bolivia, países con los que Venezuela guarda una estrecha relación comercial, política e ideológica, destacando el marco jurídico que regula la materia en ellas y el número de denominaciones de origen registradas; en el caso de Venezuela sólo posee tres (3) denominaciones de origen registradas.

Otro aspecto que se examinó durante la investigación fueron los principios que aplican a la Propiedad Industrial entre ellos “Territorialidad”, “Especialidad”, “Registral”, así como los contenidos en los TACI de forma expresa como lo son, “Trato de la Nación Más Favorecida” y “Trato Nacional”, y se propone la inclusión de dos (2) nuevos principios.

Otro examen realizado fue el alcance del derecho sobre las marcas, definiendo los presupuestos para su protección, se analizó el derecho a la exclusividad y sus consecuencias, la forma de cómo se transmite el derecho, los tipos de cesiones que existen a nivel de la doctrina.

Se incluye en el estudio el “Agotamiento del Derecho” figura ausente en la Ley nacional, en tal sentido se plantean los tres tipos de agotamiento que existe a nivel de doctrina, para luego proponer el más adecuado a nuestra realidad socio-económica.

Otro punto observado son las acciones penales aplicables a la materia, destacando las consideraciones más relevantes al respecto; pero haciendo la salvedad que el punto debe ser objeto de análisis en una investigación más profunda.

Toda esta disertación producto de este Trabajo Especial de Grado conduce a la necesidad, de adecuar la Ley Nacional de Propiedad Industrial, en su Título marcario, a lo establecido en los TACI, suscritos por la República; tomando en consideración la realidad y las necesidades del país, en el entendido, que de continuar con la aplicación de la Ley de Propiedad vigente (1956), mantiene al país rezagado con relación a los avances económicos que presenta la economía global.

4.2.- CONCLUSIONES:

El comercio internacional en la actualidad, se fundamenta en la libertad de los operadores comerciales, para garantizar el intercambio de bienes y servicios de forma eficaz y segura; para ello las organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la

Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur MERCOSUR, han diseñado a lo largo de los años instrumentos internacionales amplios y de aplicación universal; las mismas contienen disposiciones imperativas y facultativas para los países miembros, orientadas a unificar los criterios jurídicos aplicables a los procesos de comercialización.

El tema de la propiedad intelectual, es esencial al abordar los aspectos de integración económica entre los Estados, comprender la importancia de esta materia en el desarrollo de los pueblos.

En la presente investigación se planteó como objetivo principal examinar la situación jurídica del sistema marcario en Venezuela y su armonización con los TACI suscritos, firmados y ratificados por la República; con la finalidad de proponer una serie de lineamientos a ser observados por el legislador venezolano al momento de elaborar la nueva Ley de Propiedad Industrial Venezolana.

Para ello se diseñó, una serie de actividades dirigidas a realizar los análisis correspondientes. La primera etapa de la investigación fue el análisis del marco jurídico que regula los derechos de propiedad intelectual en Venezuela, realizando dicho estudio en el ámbito nacional e internacional; del análisis realizado, se concluye que la propiedad intelectual en Venezuela ha disfrutado de una protección constitucional desde el año de 1819, y a lo largo de los años, el tratamiento comenzó a ser más específico en la Constitución, a raíz de la incorporación de Venezuela en los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales, relacionados con la materia.

Esta protección en las constituciones anteriores a la de 1999, ubicaba los derechos sobre propiedad intelectual, en los capítulos o títulos

relacionados con los derechos económicos. El cambio más importante se realizó en la actual Constitución que lo estableció en el Capítulo de los “Derechos Humanos”, posición que trae como consecuencia, que éste derecho se fundamente en el principio de progresividad, es decir, que él mismo no puede ser afectado por acciones oficiales; todo lo contrario el Estado venezolano está llamado a garantizar dicha protección.

Así mismo, se determinó que existe una estructura constitucional que debe ser considerada al momento de interpretar el alcance y la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual; específicamente los artículos 19, 23, 98, 124 y 153.

La Ley de Propiedad Industrial 1956, que se aplica actualmente contiene algunas disposiciones vigentes sobre la materia; sin embargo, del análisis realizado se concluye que la misma también presenta omisiones y contradicciones importantes con las disposiciones de la Constitución, los TACI, y con la normativa del MERCOSUR.

Uno de los aspectos a considerar sobre el contenido de la nueva ley, es la separación de ambos sistemas de protección (patentes de invención y Marcas y otros signos distintivos), debido a las diferencias que existen entre ambas modalidades; donde se pueden mencionar, el objeto de protección, las limitaciones al derecho, el uso o destino y el tiempo de duración de la protección.

De la comparación realizada entre las modalidades de protección marcaría establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, con las normas dispuestas en los TACI, se identificaron las siguientes situaciones: tipos de marcas y/o signos distintivos contenidos en la Ley y en los TACI, otros tipos de marcas que se ubican en los TACI, que no se encuentran ubicadas en la

Ley por ejemplo las marcas no tradicionales (olfativas, sonoras, tridimensionales), marcas de certificación, indicaciones de procedencia, marcas colectivas; incluso algunas modalidades que contenidas en los TACI, deben ser negadas por disposición de la Ley que en su artículo 33, numeral 6, niega el registro de las marcas tridimensionales.

Igualmente, se determinó la necesidad de establecer una definición de marcas y/o signos distintivos, que permita el establecimiento de sus principales características.

Otro aspecto, examinado fue la notoriedad de la marca, atributo que debe ser tratado en la nueva Ley de Propiedad Industrial; ya que el mismo se regula tanto en los TACI, como en la normativa del MERCOSUR, que incluso plantea el reconocimiento de la notoriedad de la marca en los Estados Miembros de ésta organización.

Sobre los principios de la nueva Ley, se concluyó, que se deben mantener los principios que ya existen de forma expresa y agregar los que están ausentes en la norma nacional. En relación con los principios contenidos en el Acuerdo Sobre los ADPIC y el Convenio de Paris, los mismos deben ser incorporados tal como los establecen estos acuerdos:

- **Nación Más Favorecida**
- **Trato Nacional**

Los Principios contenidos en la Ley de Propiedad Industrial de forma indirecta:

- **Especialidad**

- **Territorialidad**
- **Registral**

Se sugiere incorporar en la Nueva Ley Sobre Marcas, dos nuevos principios:

- **Progresividad**
- **Buena Fe Registral**

Sobre la exigencia o no del uso de la marca, la nueva ley debe establecer los mecanismos que le permitan a los interesados demostrar su uso; el derecho marcario por ser abstracto, permite muchas veces que personas hagan uso de forma pacífica y de buena fe de un signo, sin que el mismo este registrado, lo que podría traer como consecuencia legal, que otra persona registre primero la misma marca. La nueva ley debe contemplar las acciones y mecanismos que les permita a estas personas demostrar su mejor derecho.

Otra figura relacionada con el uso de la marca, es la acción de “Cancelación por falta de uso”, para la cual la nueva Ley debe prever los mecanismos de prueba del uso para el titular del derecho; y por último la notificación al titular de la marca, se podría ordenar la publicación en la prensa nacional, a costa del tercero interesado en adquirir derechos sobre la marca registrada, todo ello en resguardo al derecho a la defensa y al debido proceso establecidos en la Constitución.

El agotamiento del derecho, debe ser analizado desde el punto de vista político, económico y social, ya que del mismo se derivan costos y beneficios que se deben sopesar.

En referencia, a las clases para solicitar las marcas, en el país se sugiere incluir el uso del Clasificador Internacional del Arreglo de Niza, a través de un artículo que lo incluya, tal como lo establece el Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, MERCOSUR/CMC/DEC N° 8/95. Así mismo, es necesario conectar el proceso de registro de las marcas gráficas o mixtas, con el Arreglo de Viena de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos.

Sobre la cesión del derecho, el sistema establecido en la Ley venezolana es libre; sin embargo, se debe considerar al momento de legislar sobre este aspecto, que la marca, de acuerdo a sus funciones está obligada a mantener un nivel de calidad, y lo ideal es que en los contratos de cesión o de Licencias de Uso, las partes establezcan cláusulas que obliguen al cesionario a mantener el mismo nivel de calidad de la marca. Igualmente se debe observar esta medida para la transmisión forzada de las marcas, y las licencias de uso.

El tema de las Tasas, impuestos, excepciones y exoneraciones debe ser tratado en la nueva ley, la cual deberá incorporar mecanismos que permitan su actualización, para el establecimiento de las tarifas aplicables a la materia.

La materia penal, igualmente debe ser objeto de revisión con la finalidad de actualizar y establecer allí los tipos de delito; así como las acciones que tienen los titulares de los derechos para obtener una protección efectiva y eficaz de sus derechos, esto guarda mucha relación con la naturaleza del derecho, dentro del Trabajo Especial de Grado, se hizo referencia, a éste punto, se estableció que de acuerdo a lo establecido en los ADPIC, estos derechos son de naturaleza privada; sin embargo, se sugiere a

los fines de una mejor garantía, declarar los derechos de “orden público”, de esta forma se obliga al Estado a garantizar las normas de observación. Siempre el afectado podrá acudir ante los órganos competentes, para ejercer las acciones pertinentes; sin embargo, al declarar su naturaleza de “orden público”, el Estado podrá realizar las actuaciones de oficio, en resguardo del bien jurídico tutelado “fe pública”, y en resguardo al derecho del consumidor a recibir información fidedigna sobre los productos y/o servicios que adquiere. Los ADPIC contienen medidas de observación y medidas en frontera, que los Estados Miembros están obligados a incorporar en sus legislaciones, en tal sentido la nueva ley deberá permitir establecer mecanismos que garanticen a los titulares la defensa de los derechos que adquieren al registrar una marca.

Con relación al MERCOSUR, del estudio realizado a su estructura normativa, se llega a la conclusión que el mismo es un sistema intergubernamental, tal como lo señala el artículo 2 del Protocolo de Ouro Preto, en consecuencia el mismo no se caracteriza por ser supranacional, ya que carece de la estructura institucional que dichos sistemas exigen y su principio de “obligatorio”, se refiere a que los Estados partes no tienen la posibilidad de modificar de forma unilateral sus normas, cuando decidan incorporarlas a sus leyes nacionales; en consecuencia las normas del MERCOSUR, carecen de jerarquía sobre las normas internas de los Estados Partes; En el caso de Venezuela aun cuando en la constitución el tratamiento de recepción de los tratados de integración se rigen por los principios de aplicación inmediata y preeminencia sobre las normas nacionales, va a depender de la voluntad política de los países, la incorporación de su normativa.

Así mismo, se debe incluir dentro de las funciones del instituto encargado de ejecutar la protección de la propiedad industrial en Venezuela,

hoy (SAPI), la obligación de difundir información sobre propiedad intelectual, en todos los sectores, considerando que es un tema transversal a la sociedad en general.

Ahora bien, en la ejecución de la presente investigación se evidenció que las políticas del Estado, han sido deficientes e ineficaces, por cuanto el marco jurídico que se aplica actualmente a la materia ha traído como consecuencia, paralización y atraso de los procesos de registro; así como inseguridad jurídica para los titulares de derechos nacionales y extranjeros.

Finalmente, considerando el rol que desempeña la marca en el comercio internacional, resulta inminente que el sistema jurídico de protección de la Propiedad Industrial venezolano necesita la elaboración de una nueva Ley de Propiedad Industrial, que se adapte en primer lugar a los principios y valores de la Constitución, que reconoce los derechos de Propiedad Intelectual como un derecho humano, que el Estado está en la obligación de proteger; en segundo lugar que se adapte a las disposiciones de los TACI, y por último que contenga normas programáticas de recepción de las normas de integración regional; todo ello, con la finalidad de disminuir los obstáculos al comercio nacional e internacional, garantizando de esta forma los derechos de los titulares de las marcas, y las cinco (5) libertades del comercio: libertad de circulación de bienes y servicios; libertad de establecimiento; libertad de circulación de los trabajadores; libertad de circulación de capitales; y la libertad de competir.

4.3.- RECOMENDACIONES

Culminada la presente investigación se listan una serie de recomendaciones dirigidas al legislador venezolano, a fin de que sean

tomadas en consideración al momento de elaborar la nueva Ley de Propiedad Industrial venezolana; las primeras hacen referencia a la conformación de la comisión encargada de coordinar las mesas de trabajo, el segundo grupo se refiere a la recepción de los TACI, dentro de la normativa, el tercer grupo, está dirigido al cuerpo de la Ley, el cuarto grupo hace referencia a la institución rectora en la materia; y por último se propone una disposición transitoria.

I.- EQUIPO DE TRABAJO:

Se sugiere la conformación de un equipo de trabajo compuesto por personal especializado en la materia, que involucre, a los diferentes sectores del país: privado, académico y gobierno, a los fines de realizar las discusiones sobre el cambio de la ley, considerando la transversalidad de la materia.

II.- RECEPCIÓN DE LOS TACI

1) En la nueva Ley de Propiedad Industrial, en su ámbito marcario, se recomienda incluir después del objeto de protección de la Ley, en los artículos siguientes una disposición que relacione la Ley con los TACI, ejemplo: “Se considera de aplicación, a la materia objeto de la presente ley, los Convenios y Tratados Internacionales que Venezuela haya ratificado y de los cuales sea parte”.

2) En relación a la Clasificación para las marcas, se debe incluir una disposición que establezca el uso obligatorio de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en el Arreglo de Niza; y la Clasificación Internacional de Elementos Figurativos, contenida en el Arreglo de Viena, por ejemplo:

- “Para la presentación y examen de las solicitudes de marcas y otros signos distintivos es de uso obligatorio la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida en el Arreglo de Niza.”
- “Para el examen de las marcas y otros signos distintivos gráficas y/o mixtas, es de uso obligatorio la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos, establecida en el Arreglo de Viena”.

3) Sobre los Tratados, Convenios y Acuerdos de integración que la República haya suscrito, se sugiere incluir normas programáticas que permitan su recepción efectiva y eficaz; en tal sentido se sugiere el siguiente ejemplo: “Los Tratados y Acuerdos de Integración que la República ha suscrito serán de aplicación directa e inmediata, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la constitución y en lo dispuesto en la presente Ley”.

4) A los fines de establecer un trato igualitario para los solicitantes nacionales o extranjeros, además de incorporar el principio de “Trato Nacional”, se recomienda incluir una disposición que establezca el trato nacional de forma directa, por ejemplo: “Todas las disposiciones de la presente ley están dirigidas a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, en virtud de los Tratados, Convenios y Acuerdos ratificados por la república, de no existir estos instrumentos, el trato hacia las personas extranjeras será el que resulte del principio de reciprocidad”.

5) Se recomienda incluir una disposición que establezca la Prioridad Nacional y Extranjera, en los siguientes términos: “El derecho de prioridad comienza en la fecha, hora y minuto en que la solicitud de registro de marca es presentada ante la Oficina de Registro. Sin embargo, el solicitante podrá en la presentación invocar la primera fecha de presentación, cuando quiera reivindicar una prioridad extranjera.”

III.- SOBRE EL CONTENIDO DE LA LEY

1) se recomienda la separación de ambos regímenes (patentes de invención - Marcas y otros Signos Distintivos).

2) En referencia a los principios aplicables a la materia se sugiere incluir de forma expresa, principios contenidos en EL Acuerdo Sobre los ADPIC y el Convenio de Paris, en los siguientes términos:

- **Nación Más Favorecida:** Con respecto a la protección de la Propiedad Intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros.
- **Trato Nacional:** Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en el Convenio de Paris.

Sobre los principios contenidos en la Ley de Propiedad Industrial de forma indirecta, se sugiere incluir los siguientes:

- **Especialidad:** La presentación de las solicitudes de marcas, se realizarán, seleccionando una clase del Clasificador Internacional de productos y/o servicios establecida en el Arreglo de Niza.
- **Territorialidad:** Los derechos constituidos por la presente Ley tendrán efectos dentro del territorio nacional, a excepción de los casos en los que se aplique la normativa de integración; cuyos efectos se extenderán a los territorios de los Estados Miembros de la

organización cuando dichos Tratados, Acuerdos o Convenios así lo establezcan y sean de aplicación directa e inmediata.

- **Registral:** El titular de una marca adquiere todos los derechos que la presente ley le consagra, una vez que la misma haya sido registrada.

Se proponen dos (2) nuevos principios:

- **Progresividad.** Todos los derechos consagrados en la presente Ley se interpretaran de acuerdo a la progresividad y todos los operarios de justicia deberán garantizar el pleno ejercicio de los mismos.
- **Buena Fe Registral:** Todas las actuaciones de los funcionarios responsables de los tramites marcarios y de todo interesado que inicie un trámite de solicitud de registro, está obligado a actuar basado en el principio de buena fe; si se demostrará en autos una actuación dolosa de alguna de las partes, los Actos emanados serán objeto de nulidad absoluta, y los funcionarios de las sanciones administrativas, civiles y penales, establecidas en la presente ley.

Sobre el objeto de protección de la Ley, se sugiere incluir uno amplio que permita la protección de todas las modalidades existentes y las que a futuro se puedan crear, en virtud de la dinámica del comercio nacional e internacional.

Se recomienda que la ley cuente con las definición sobre la marca y sus tipos, ya que las mismas permitirán al personal del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), encargado de realizar los exámenes de rigor a las solicitudes de registro, tener bien definidos los conceptos, con el fin de no caer en interpretaciones subjetivas, que muchas veces afectan a los solicitantes y titulares de las marcas.

Esta definición de marca, debe constituir un catálogo abierto, se sugiere utilizar la frase: “cualquier signo, o combinación de signos que se utilice para diferenciar en el mercado un producto o servicio de una empresa, de los productos o servicios de otra empresa, susceptible de representación gráfica; y, entre las opciones a indicar tenemos:

- a) Las palabras o combinación de palabras (distintivas)
- b) Denominaciones de fantasía.
- c) Las letras o números y combinaciones de éstos
- d) Los colores o combinación de ellos, con formas características.
- e) Los nombres de las personas, con representación gráfica.
- f) Los olores
- g) Los sonidos
- h) Las marcas tridimensionales, como las formas no necesarias de los productos y objetos (que presenten tres dimensiones: alto, ancho y profundidad), su envoltura.
- i) Los lemas
- j) Figuras, retratos, estampados, combinación de líneas.
- k) Indicaciones Geográficas nacionales o extranjeras.

Se recomienda incluir para su protección las marcas y/o signos distintivos de “uso colectivo”, tales como:

- Marcas colectivas.
- Indicaciones Geográficas.

- Denominaciones de Origen.
- Marcas de Certificación.

Se recomienda incluir para su protección un capítulo sobre la notoriedad de la marca, que contenga la implementación de un procedimiento para su registro, los medios de prueba para demostrar su notoriedad, y la pérdida de esta condición, ya que, éste atributo así como se adquiere, se extingue.

En relación a la cesión del derecho sobre la marca, se sugiere regular las figura de la cesión voluntaria y licencias de uso, estableciendo el sistema “libre”; sin embargo, se recomienda la inclusión de cláusulas, que obliguen “al Cesionario”, a mantener los niveles de calidad de la marca, todo ello con el fin de proteger al consumidor, quien viene adquiriendo un producto o servicio, disfrutando de un nivel de calidad, que muchas veces guarda relación con el costo del producto adquirido.

En relación al uso de las marcas no registradas, se sugiere mantener la acción de “Oposición por Mejor Derecho, la cual deberá ser decidida por el Registro de la Propiedad Industrial.

Así mismo se recomienda mantener la acción de “Cancelación por falta de uso”, con las siguientes observaciones: a) Sobre el tiempo, que la misma se solicite cuando la marca tenga tres (3) años sin ser usada; b) la carga de la prueba del uso debe recaer, sobre el titular de la marca, la Ley debe establecer mecanismos de pruebas, basados en el principio de “libertad de prueba”; c) la notificación al titular de la marca, se deberá ordenar a través de una publicación en la prensa nacional, a costa del tercero interesado en

adquirir derechos sobre la marca; todo ello en resguardo del Derecho a la Defensa y al Debido Proceso establecidos en la constitución.

Se recomienda la inclusión de la figura del “Agotamiento del Derecho” regional, en el marco de los mercados regionales asociados por el principio de integración.

En materia penal se recomienda, establecer los tipos penales tomando en consideración la sanción de los usos no autorizados del signo registrado; para ello se recomienda dentro de las normas incorporar de forma expresa, las normas sobre observación contenidas en los ADPIC, en su parte III, (Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), Art. 41, 42,43; así como las medidas en frontera, contenidas en la Sección 4, (Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera). Igualmente, se recomienda incluir, la sección 5, de los ADPIC, que establece los Procedimientos penales, que contiene cuatro (4) tipos de sanciones: prisión, sanciones pecuniarias, el decomiso o confiscación y destrucción del material objeto del delito.

Sobre las sanciones pecuniarias, los fondos percibidos por este concepto, se podrían comprometer, para la educación y formación sobre los temas de propiedad intelectual en el país.

IV.- INSTITUCIÓN COMPETENTE EN LA MATERIA

Sobre las características de la institución rectora en materia de Propiedad Intelectual en Venezuela, se sugieren las siguientes recomendaciones:

- 1) Transformar vía ley el SAPI, en un Instituto Autónomo.

2) Se recomienda, incluir en el articulado de la nueva Ley, disposiciones que permitan la automatización de los procesos de registro, que garanticen la seguridad, a nivel de sistema de los solicitantes.

3) Incluir artículos que faciliten la regionalización del servicio.

4) Se recomienda que se establezca en la Ley que, tanto el Director o Presidente del Instituto, y el Registrador de la Propiedad Industrial sean abogados.

5) Se recomienda incluir artículos que establezcan la obligación del instituto de difundir información sobre propiedad intelectual, en todos los sectores nacionales, a nivel educativo (colegios, liceos y universidades), en el sector empresarial, y a las instituciones públicas.

6) Se recomienda establecer en la nueva Ley la obligación de formación para las siguientes personas: a) funcionarios adscritos al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), b) operadores de justicia jueces, fiscales.

V.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

A los fines de garantizar la seguridad jurídica de los solicitantes de registros marcario, se sugiere establecer en las disposiciones transitorias de la nueva Ley de Propiedad Industrial, en lo referente a las marcas y otros signos distintivos; una norma que prevea el principio de irretroactividad de la ley, a los fines de no afectar solicitudes que se realizaron dando cumplimiento a la ley anterior, para que las nuevas decisiones no modifiquen situaciones jurídicas concebidas bajo un régimen previo; todo ello con el objetivo de mantener la incolumidad de las ventajas recibidas, y así evitar situaciones de injusticia que afecte los derechos adquiridos por los solicitantes.

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRÁFICAS

ELECTRÓNICAS

NORMAS EXAMINADAS

www.bdigital.ula.ve

JURISPRUDENCIA EXAMINADA

FUENTES CONSULTADAS BIBLIOGRAFICAS

- Andrade, Raiza y Aray, Edmundo (1999). *Temas Marcarios Para la Comunidad Andina de Naciones*. Caracas: Editorial Livrosca, C.A.
- Antequera, Ricardo Enrique. (2004a) *Las zonas fronterizas entre los Derechos de Propiedad Industrial y el derecho de Autor con especial referencia a los signos distintivos en el Derecho Comunitario Andino*. Tomo II p.p 590-608. En: Universidad de Margarita. Congreso Internacional (2004). *Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli*. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana.
- Antequera, Ricardo Enrique. (2004b). *Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Tomo I p.p. 16-49. En: Universidad de Margarita. Congreso Internacional (2004). *Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli*. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana.
- Antequera, Ricardo Enrique. (2004c). *Zonas "de Contacto" entre Derechos de Autor y Derechos Industriales*. p.p. 15-40 En: *Derechos Intelectuales* N° 11. Buenos Aires: Editorial Astrea
- (2008). *La Protección Legal de las Marcas Tridimensionales (con especial referencia a las marcas constituidas por envases)*. En *Derecho y Sociedad (Estudios Sobre Propiedad Intelectual)* N° 7 feb. p.p.17-55. Universidad Monteávila. Caracas.
- (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor. (Análisis de jurisprudencia comparada)* .Colección Internacional N° 18. Bogotá. Editorial Temis, S.A.
- Antequera Parilli, Ricardo (2004). *La Propiedad Intelectual en sus diversas facetas*. Tomo I p.p. 16-50. En: Universidad de Margarita. Congreso Internacional (2004). *Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli*. Mérida, Venezuela: Editorial venezolana.
- Antequera Parilli, Ricardo y Antequera Ricardo Enrique (2006a). *Derecho Administrativo*. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de derecho Administrativo en Homenaje al Profesor Luis H Farías Mata. Tema Licencias obligatorias como límite a los Derechos de Propiedad Intelectual. pp 177-208. Caracas: Publicaciones UCAB.
- Antequera Parilli, Ricardo y Antequera, Ricardo Enrique (2006b) *Las licencias obligatorias como límites a los Derechos de Propiedad Intelectual*. pp 177-208. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Administrativo en Homenaje al Profesor Luis H Farías Mata. Caracas: Publicaciones UCAB.
- Arias, Fidias G. (2006). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica*. 5ta ed. Caracas: Editorial Episteme.
- Arnaud, V. G. (1996). *MERCOSUR Unión Europea, Nafta y Los Procesos de*

Integración Regional. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot Astudillo Gómez, Francisco (2004). *La Protección Legal de las Invenciones*. Estudios de Propiedad Intelectual. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela.

------(2008). *Identificación y Evaluación de los Activos Intelectuales en las Empresas*. En Derecho y Sociedad (Estudios Sobre Propiedad Intelectual) N° 7 feb, pp 57-73. Universidad Monteávila: Caracas.

Baldo Kresalja, R. (2005). *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. Editorial Palestra: Perú.

Barbat, Tessy (2012).). *Siglo XXI. El Despertar de las Indicaciones Geográficas. Argentina*. pp 131-149. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Colombia: Legis.

Baylos Corroza, Hermenegildo (1978). *Tratado de Derecho Industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*. Prólogo Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. Editorial Civitas: Madrid.

Bentata, Victor (2007) *Compendio de Propiedad Intelectual*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Caracas.

Bergel, Salvador y Díaz, Alberto (2001). *Biotecnología y Sociedad*. Editorial de Ciencia y Cultura: Buenos Aires.

Briceño R, J. y Heinrich, G. (2006). *El Alca Frente al regionalismo Sudamericano: Las opciones para Venezuela*. Estudios de Propiedad Intelectual Universidad de Los Andes. Universidad de los Andes. Editorial Futuro, C.A.: Mérida, Venezuela.

Brotóns, Antonio Remiro (1997) *Derecho Internacional*. Madrid: Editorial McGraw-Hill.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. y Bertone, Luis Eduardo (2008). *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales Tomo I y II*. 3ra ed. act . Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.

Carrier, Enrique. (1994). *La rueda Uruguay del GATT*. Buenos Aires: Bolsa de Comercio.

Carvalho Luciane, Patricia Luciani de (2011). *Licenciamiento Obligatorio* En Derechos Intelectuales. N° 16. . pp 183-201. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Buenos Aires: Editorial Astrea

Cohen Orantes I. (1981). *El Concepto de Integración*. En Revista de la CEPAL, N°15, diciembre 1981. Santiago de Chile. [Citado por Czar de Zaldueño Susana. En Nociones Generales, Integración Económica e Integración Regional. (pp 3-22)] Publicado en la obra: Derecho de la Integración Manual de Negro Sandra (2010). Buenos Aires: Editorial IBF.

Comité de Indicaciones Geográficas de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (2012). *Siglo XXI el despertar de las indicaciones geográficas en América*. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Colombia: Legis.

Correa, Carlos María (2005). *Temas de Derecho Industrial y de la Competencia*. (Aplicación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha Relativa al Acuerdo Sobre los ADPIC y La Salud Pública). Argentina.

----- (2010) *Guía Sobre Patentes Farmacéuticas*. Universidad de Buenos Aires. Argentina. Buenos Aires: Editorial Fedye.

Chávarro Aristizabál, Jorge (2012) *Siglo XXI el despertar de las Indicaciones Geográficas en América*. Colombia. p.p. 165-183. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). Colombia: Legis.

Díaz Alvarado, Gabriela A. (2007). *Aplicabilidad de la Normativa Andina Con Especial Referencia a la Propiedad Industrial*. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho Corporativo (no publicado). Caracas: Universidad Metropolitana.

Faundez Héctor (1999) *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales*, 2a ed. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Fernández Rodríguez, Carmen (1999). *Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo*. Madrid: Editorial Dykinson, S.L.

García Sellart, Marcelo (2001) *Licencias Obligatorias*. pp 160-173 . En *Derechos Intelectuales N° 9*. Buenos Aires: Editorial Astrea

Garrido de La Grana, Adargelio (2012). *Siglo XXI. El Despertar de las Indicaciones Geográficas. República de Cuba*. pp 225-240. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). Colombia: Legis.

González Gordon, María (2005). *Unidad en la diversidad, independencia, compatibilidad y acumulación de lo intelectual y lo industrial*. En: *Propiedad Intelectual, Derechos Fundamentales y Propiedad Industrial, Colección de Propiedad Intelectual*, Coordinado por Iglesias Rebollo, Cesar. Madrid: Editorial Reus, S.A.

Gutiérrez Ávalos, Ignacio (2005). *Ciencia y tecnología en América Latina. Una mirada desde Venezuela*. En *Perspectivas en la Sociedad del Conocimiento en América Latina*. pp 22-39. Centro de Estudios de América. Caracas: Fundación Polar.

Guzmán Suárez, Barbarita María (2012). *Siglo XXI. El Despertar de las Indicaciones Geográficas. República Bolivariana de Venezuela*. pp 153-162. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI). Colombia: Legis

Hurtado de Barrera, Jacqueline (2010). *Metodología de la investigación: Guía para una comprensión holística de la ciencia*. 4ed. Caracas: Quirón Ediciones.

Jesús González, María Inés. de (2013). *De lo supranacional andino a lo intergubernamental en el MERCOSUR: El contexto de las normas sobre Propiedad Intelectual en Venezuela*. p.p. 245-272. En: Uzcátegui A., A. y Jesús, M. I. de (Comp. y Coord.). (2013) *Venezuela ante el MERCOSUR*. Sobre cues

tiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual.

Lema Devesa, Carlos y Gómez Montero, Jesús (2005). *Código de publicidad*. 4ª ed. Rev. act. Madrid: Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales.

Leyes y Decretos de Venezuela: 1830-1840 (1982). Serie República de Venezuela Tomo 1. Caracas: Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Leyes y Decretos de Venezuela: 1851-1860 (1982). Serie República de Venezuela. Tomo 3. Caracas: Biblioteca de las Academias de Ciencias Políticas y Sociales

Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales. (2006). Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado 4ta. ed. Caracas: FEDUPEL.

Molina Galicia, Rene (2002) *Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso y su tendencia jurisprudencial. ¿Hacia un gobierno judicial?*. Caracas: Ediciones Paredes.

Morales, Pedro J. y Velez, Enrique J. (2008) *Posibles Efectos de la Omisión de los Derechos de Propiedad Industrial en Proyecto de Reforma Constitucional del Año 2007*. Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en Derecho Corporativo (no publicado). Caracas: Universidad Metropolitana.

Moreno Cruz, María. (2000) *El proceso de Adopción del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS) y Su Repercusión en Materia de Derecho de Autor*. En: Breviario del Derecho de Autor. Compilado por Carracedo González Marvilia. (2000) Caracas: Libroscá.

Morles Hernández, Alfredo (2013) *La incompatibilidad del ordenamiento jurídico venezolano con el Derecho de la Integración del Mercado Común del Sur*. En: Uzcátegui A., A. y De Jesús, M. I. (Comp. y Coord). Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. pp 29-61. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA, UCAB

Musante, Gabriela I. (2005). *Importaciones paralelas en el ámbito marcario*. pp 102-122. En Derechos Intelectuales N° 11. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Negro, Sandra (2010). *Manual Derecho de la Integración*. Argentina: Editorial Euros S.R.L.

Noetinger, Matías (2005). *Derechos de propiedad industrial y de Imagen con referencia al ámbito del fútbol*. pp 56-95. En Derechos Intelectuales N° 11. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Olivero Pérez, William Enrique (2013). *Situación actual de la República Bolivariana de Venezuela en materia de propiedad industrial y la urgente necesidad de adecuación a los estándares mínimos. CUP/ADPIC/MERCOSUR*. En: Uzcátegui A., A. y De Jesús, M. I. (Comp. y Coord). Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual. pp 273-315. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas

y Sociales, ULA, UCAB

Otamendi, Jorge (1999) *Derecho de Marcas*. 3a ed. ampl. act. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

O'Farrel, Miguel B. y Bensadon, Martin (2001). *Jurisprudencia por Aplicación del ADPIC en la Argentina*. En *Derechos Intelectuales* N° 9. pp 16-47. Buenos Aires: Editorial Astrea

Parra Trujillo, Eduardo de la (2010). *Constitucionalización de los Derechos de Autor*. En: *Derechos Intelectuales* N° 15. pp 17-69. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Rangel Ortiz, H. (2011). *La Forma del Producto Como Marca Tridimensional en la Doctrina y la Jurisprudencia*. En: *Derechos Intelectuales*. N° 16. pp 74-139. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Rincón Uzcátegui, Andrés (2012). *La Naturaleza Jurídica de la protección de Datos de Prueba Farmacéuticos*. En: *Derechos Intelectuales*. N° 17. pp 29-42. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Rocha, Valdir (2008). *Bioteología en Brasil: Aspectos Económicos y Legales*. En: *Derecho y Sociedad (Estudios Sobre Propiedad Intelectual)* N° 7 feb. pp 139-160. Universidad Monteávila. Caracas.

Rondón de Sansó, Hildegard. (1978). *La Explotación de la Patente en Venezuela*. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: Editorial Sucre.

----- (1991). *Lineamientos de un nuevo sistema de Propiedad Industrial*. Series Estudios. Caracas.

----- (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial (con especial referencia a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)*. Venezuela: Editorial H.R.S.

----- (2008). *La Situación Actual de la Propiedad Industrial*. San Cristóbal, Venezuela: Impresos Litoformas

Rozanski, Felix (2001). *Tutela Jurídica de los Resultados de las Investigaciones Clínicas*. En: *Derechos Intelectuales* N° 9. pp 176-196. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Salazar Reyes Zumeta, Leonel (s/f). *Aproximación Teórica a la Naturaleza Jurídica de los Bienes Intelectuales y del Derecho de Propiedad Intelectual*. En: *Propiedad Intelectual EPI* N°13. pp 50-71.

----- (2010). *El Circuito Jurídico Económico de la Propiedad Intelectual*. Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas. Caracas: Editorial CENDES

Sánchez Herrero, Andrés (2012). *La Confusión de Marcas y la Perspectiva del Consumidor*. En: *Derechos Intelectuales*. N° 17. pp 45-68. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Sánchez Pantaleón, Nelly Zuleima (2006). *Técnicas y Metodología de la Investigación Jurídica*. 2da. ed. Caracas: Editorial Livrosca.

Schmitz Vaccaro, Christian (2005). *Propiedad Intelectual a la Luz de Los Tratados de Libre Comercio*. Chile: Editorial Lexis Nexis.

Sessano

Goena

ga, Camilo (2012). *Registro de marcas comunitarias que incorporan localizadores geográficos (Denominaciones de Origen y Marca Turísticas): problemas de distintividad y posibles soluciones*. En: *Derechos Intelectuales*. N° 17. pp 71-92. Buenos Aires: Editorial Astrea.

Suarez, Jorge Luis (2005). *El Derecho Administrativo en los Procesos de Integración: La Comunidad Andina*. Caracas: Cidep

Torres Citraro, Leonidas (2010). *Los activos intangibles dentro del contexto de la sociedad del conocimiento: El reto de su identificación y valoración*. En: *Propiedad Intelectual EPI* N°13. pp 74-98.

Torres Gaytán Ricardo (2007). *Teoría del comercio internacional*. 26ed. España: Editorial Siglo Veintiuno XXI.

Universidad de Margarita. Congreso Internacional (2004). *Propiedad Intelectual Derecho de Autor y Propiedad Industrial: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli*. Mérida, Venezuela: Editorial Venezolana.

Urquidi, Edwin (2012). *Siglo XXI. El despertar de las indicaciones geográficas en América. Bolivia*. pp 47-63. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Colombia: Legis

Uzcátegui Angulo, Astrid (2007) *La propiedad intelectual como potenciadora del desarrollo endógeno. Marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones geográficas, herramientas que revalorizan los patrimonios económico y cultural*. Cuadernos del CEPESAL N° 4. Mérida, Venezuela: CEPESAL

----- (2009). *Las Marcas de Certificación*, serie 3. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas: Editorial Torino

Uzcátegui Angulo, Astrid y Jesús, María Inés. de (Comp. y Coord). (2013) *Venezuela ante el MERCOSUR. Sobre cuestiones generales y aspectos de la Propiedad Intelectual*. Series Estudios N° 106. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ULA, UCAB

Uzcátegui Urdaneta, Mariano (1970). *Propiedad Industrial*. 2ed. Caracas: Bolet & Terrero.

Velásquez, Castiela (2006) *Propuesta para regular el Derecho de Propiedad Intelectual en Venezuela: En armonía con los principios y valores fundamentales de la Constitución*. Tesis de especialización no publicada. Universidad Bolivariana de Venezuela UBV en Convenio con la Universidad de la Habana. Caracas. Zagrebelsky, (s/f) *El Derecho Dúctil*. [Citado por

Eduardo de la Parra Trujillo (2010) *La Constitucionalización de los Derechos de Autor*] En: *Revista Derechos Intelectuales* N° 15 pp. 17-69. Buenos Aires: Editorial Astrea.

ELECTRÓNICAS

Arreglo de Lisboa de las Denominaciones de Origen (ALDO) y su Registro Internacional (1958). Revisado en el año 1967 y enmendado en el año 1979 Disponible: <http://www.wipo.int/treaties/es/registration/lisbon/> su

mmary_lisbon.html [Consulta (29 /02/2016 02:51p.m.)]

Arreglo de Madrid (1891). Texto utilizado aprobado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967. Disponible www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid

Arreglo de Niza (1957). Texto revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977. Disponible www.wipo.int/treaties/es/classification/nice.

Constitución de Brasil promulgada 5 de octubre de 1.988. Nueva versión año 2010, Artículos del 22 al 28. Disponible

<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8755> consultada en marzo 2.013.

Clasificador Internacional Niza (2016) 10ed. Disponible: (web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/taxonomy/).

Decreto N° 3,201 de 06 de octubre 1999. Disposición Sobre la Concesión de Oficio de la Licencias Obligatorias en los Casos de Emergencia Nacional, por Interés Público. Disponible.

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=205369

Consultada en abril 2013

Decreto N° 4.830 del 04-09-2003. Nueva redacción del Disposición Sobre la Concesión de Oficio de la Licencias Obligatorias en los Casos de Emergencia Nacional, por Interés. Disponible

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=205369 consultada en abril 2013

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Disponible:

www.rae.es/recursos/diccionarios [Consulta 27 de febrero del 2016]

Ley General Sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales de Bolivia.

Disponible: <http://www.uaipit.com/es/legislacion/2528/Ley-de-Marcas->

Ley de Propiedad Industrial de Brasil N° 9279 del año 1996. Disponible.

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=203189 consultada en marzo 2013

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual SAPI. Disponible

www.google.co.ve/#q=Servicio+Aut%C3%B3nomo+de+Propiedad+Intelectual+SAPI

Vásquez Adolfo Roberto (s/f) *Soberanía, Supranacionalidad e Integración: La Cuestión en los Países del MERCOSUR* obra forma parte del acervo de la Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- [Disponible www.juridicas.unam.mx] (Consulta el 07 de marzo 2016, hora 11:a.m.)

NORMAS EXAMINADAS

Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio 1995. (1998) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI N° 223. Ginebra: OMPI

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Acuerdo sobre los ADPIC 1994. (1998) Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI N° 223. Ginebra: OMPI
Código Civil Venezolano Vigente (1982). [Copia de la edición oficial].

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). En Gaceta Oficial. N 5.453 del 24 de marzo del 2000. Comentada por Juan Garay y Miren Garay. (2005). (ed. rev). Caracas: Editorial Juan Garay.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1967 (1998). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI N° 223. Ginebra: OMPI.

Covenin 168:1997 (1997). *Resúmenes para publicaciones y documentación*. 1ra rev. Caracas: COVENIN – Biblioteca Nacional.

Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Justicia. Año CX. Edición Extraordinaria. Decreto Ley número 290. De las invenciones y dibujos y modelos industriales. 01 de febrero 2012.

Ley de Propiedad Industrial G.O. N° 25.227 del 10 de diciembre 1956.

Ley Orgánica de Ciencia, y Tecnología e Innovación (2010), publicada en la Gaceta Oficial n° 39.575, de fecha 16 de diciembre del año 2010.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014), publicado en la Gaceta Oficial N° 6.151, publicada el 18 de noviembre del 2014.

Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras. (2012), publicada en la Gaceta Oficial N° 6.076, de fecha 7 de mayo del 2012.

JURISPRUDENCIA EXAMINADA

Informe del Fiscal Segundo del Ministerio Público, del TSJ, Sala Plena N° 823, del año 2006. Sobre la interpretación del artículo 153 de la CRBV. (Retiro de la Comunidad Andina). (Fotocopia).

Sentencia N° 465, Caso Anchor Fasteners, C.A. (fotocopia).

Sentencia N° 967. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. (Que interpreta el artículo 153 de la constitución). (Fotocopia).

Sentencia N° AP42-G-2011-000065. Caso Marca Q.Q.BEAR L.T.D. (fotocopia).