

**EL REGISTRO DE MARCAS EN
VENEZUELA DESDE EL PUNTO DE
VISTA LEGISLATIVO**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
CARRERA: DERECHO**

**EL REGISTRO DE MARCAS EN VENEZUELA DESDE EL PUNTO DE
VISTA LEGISLATIVO**

**Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título de
Abogado**

AUTORES:

Guevara Valera, Johana Yusvira C.I. 17.905.851

Romero Pérez, Glenn Eduardo. C.I.5.966.304

TUTOR ACADÉMICO:

Prof. Olga Matos

San Diego, Abril 2021



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
COORDINACIÓN DE PASANTÍAS**

**EL REGISTRO DE MARCAS EN VENEZUELA DESDE EL PUNTO DE
VISTA LEGISLATIVO**

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Prof. Olga Matos. Tutor Académico

Prof. Libia Villa. Primer Jurado

Prof. Ledys Herrera. Segundo Jurado

San Diego, Abril 2021

DEDICATORIA

Este trabajo de grado, es dedicado a Dios por ser mi guía, mi bendición y darme la oportunidad de llegar hasta, este momento tan especial de mi formación profesional, llenarme día a día de valor y siempre seguir adelante, por permitirme compartir gratos momentos, junto a personas hermosas e inolvidable.

A toda mi familia por el apoyo incondicional, su amor, paciencia, comprensión, a mis padres María Valera y Efraín Guevara, por ser un pilar fundamental en mi formación como profesional y en mi vida, a mi esposo Javier Díaz, por el apoyo que siempre me ha brindado, a mis hijos Christian Díaz y Chrismary Díaz, porque cada paso que di, lo hice pensando en ellos, a todas esas bellas personas que me brindaron su confianza, me ayudaron a fortalecerme en conocimientos y su sustento fue incondicional, motivaciones que hoy tienen un éxito Gracias.

AGRADECIMIENTOS

Que orgullo poder haber compartido y obtenido en la Universidad José Antonio Páez nuestros mejores conocimientos, experiencias, que nos ayudaron a fortalecernos, para así seguir nuestro camino día a día. Mis más cordiales reconocimientos a todos los docentes académicos que me brindaron sus mejores conocimientos, los profesores, Ledys Herrera, Jean Carlos Garrido, Teresa Méndez, Alexander García, y muy especialmente a la tutora académica de trabajo de grado, la profesora Olga Matos, la tutora institucional Rosaura Ruiz, quienes han permitido, ser guía de nuestro aprendizaje, enseñándonos, capacitándonos, desarrollando ideas junto a nosotros. Agradecida por todo el apoyo obtenido y orgullosa porque forman parte de mi formación profesional.

Johana Guevara

DEDICATORIA

Dedicó este trabajo de grado principalmente a Dios por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente, y por haber puesto en mi camino aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante esta travesía académica. Por haberme dado la oportunidad y la bendición de lograr una vez más, estar en este momento en unos de los más importantes escenarios de mi formación profesional.

A mi familia quien siempre creyeron y me brindaron el apoyo incondicional para ver cristalizado un sueño en el amplio universo académico, y muy especialmente a una dama que, con su confianza, dedicación, entereza, y firmeza me animó a seguir adelante a pesar de las adversidades en el campo personal, intelectual y profesional. Gracias Rosaura Ruiz.

AGRADECIMIENTOS

Qué bonita experiencia el haber transitado por el maravilloso mundo académico, el conocimiento y las relaciones interpersonales en una casa de estudio como lo es mi ALMA MATER, la universidad José Antonio Páez, ha sido muy agradable sentir el aire renovador estudiantil de todos mis compañeros. Mi agradecimiento a todos los docentes académicos que me brindaron sus invaluable conocimientos, mi gratitud infinita a los profesores Carlos Granadillo, Ledys Herrera, Jean Carlos Garrido, Aristóbulo Cáceres, y muy especialmente a mi tutora académica de trabajo de grado, profesora Olga Matos quien me otorgó sabiduría, e innumerables consejos, dirección y capacidad en la elaboración del proyecto de grado, aclarando mis ideas, el cual ha sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo del trabajo de investigación, sino también en mi formación como investigador. Le agradezco también el haberme facilitado los medios suficientes para llevar a cabo todas las actividades propuestas durante el desarrollo de la tesis.

Un especial agradecimiento a la empresa Omega Industrias C.A. por permitirme la oportunidad de realizar las pasantías, y el poder compartir con un equipo de trabajo, quienes coadyuvaron a fortalecer mis conocimientos en esta casa de estudios, y ponerlos a disposición y en función del trabajo allí desempeñado.

Glenn Romero

ÍNDICE

	Pág.
Constancia de aprobación	3
Dedicatoria	5
Agradecimientos	6
Índice general	7
Resumen informativo	8
Introducción	9
Capítulo I. El problema	11
Planteamiento del problema	11
Formulación del problema	14
Objetivos de la investigación	15
Objetivo general	15
Objetivos específicos	15
Justificación e importancia de la investigación	15
Alcance y limitaciones del estudio	17
Capítulo II. Marco teórico	18
Antecedentes de la investigación	18
Bases teóricas	28
Bases legales	42
Definición de términos básicos	51
Capítulo III. Marco metodológico	52
Tipo de investigación	52
Métodos y técnicas de investigación	54
Fases metodológicas o de investigación	55
Fuentes del conocimiento	56
Capítulo IV. Resultados, Conclusiones y recomendaciones	57
Resultados	57
Conclusiones	69
Recomendaciones	71
Referencias bibliográficas	72



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
COORDINACIÓN DE PASANTÍAS

**EL REGISTRO DE MARCAS EN VENEZUELA DESDE EL PUNTO DE
VISTA LEGISLATIVO**

Autores: Guevara, Johana y Romero, Glenn.

Tutor: Prof. Olga Matos

Fecha: Abril, 2021

RESUMEN INFORMATIVO

El presente trabajo de grado se planteó como objetivo general analizar la situación del registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista legislativo. Para ello, fue necesario esbozar tres objetivos específicos que permitieran a su vez la consecución del objetivo general; y estos fueron: (1) Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la legislación venezolana; (2) Identificar las orientaciones del derecho comparado en relación al registro de marcas y (3) Determinar la situación jurídica del registro de marcas en Venezuela. Para el logro de estos objetivos, la investigación utilizada fue de tipo documental con un diseño bibliográfico, utilizando la observación documental y la presentación resumida del texto como métodos y técnicas de la investigación. Se pudo concluir entonces, luego de realizada esta investigación que el registro de marcas en Venezuela cuenta con un procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Industrial, el cual se asemeja al estudiado en el apartado del derecho comparado, el cual fue la Ley de Marcas Española; sin embargo, hay diferencias fundamentales en las cuales el derecho español se encuentra mucho más avanzado que el nuestro y ello se debe precisamente a que la situación de la propiedad industrial en Venezuela es compleja, por cuanto no se han efectuado los trámites legislativos y administrativos necesarios, que vayan en concordancia con los acuerdos y tratados internacionales en la materia, a lo cual se sumó, la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la antigüedad de la ley venezolana sobre propiedad industrial que data de 1956.

Palabras Claves: Registro de marcas, Venezuela, Punto de vista, legislativo.

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual, dentro de la cual se ubica al derecho de autor y a la propiedad industrial ha cobrado importancia vital, sobre todo en épocas en que el emprendimiento de personas naturales y jurídicas está en pleno auge; debido a que urge la protección de las creaciones del intelecto que están involucradas. En el caso de las marcas, es especialmente importante porque una buena marca puede lograr un posicionamiento efectivo en el mercado y una mejor competitividad con respecto a otros bienes y servicios similares.

Es por ello, que en el presente trabajo se aborda el análisis de la situación del registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista legislativo. Como consecuencia de lo anterior y para la consecución de los objetivos planteados, el presente trabajo de grado, fue dividido en cuatro capítulos en los cuales, en el primero se expuso la problemática, la formulación del problema, se enumeraron los objetivos general y específicos, la justificación e importancia de la investigación y el alcance y limitaciones del estudio.

Seguidamente, en el segundo capítulo se presentaron los antecedentes y se desarrollaron las bases teóricas y legales que sustentan la investigación y la definición de términos. En el tercer capítulo fue explicada la metodología

mediante la cual se llevó a cabo el trabajo, para finalmente en el capítulo cuatro poder presentar los resultados, las conclusiones y las recomendaciones a que llega el investigador, finalizando con las referencias bibliográficas.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

La actividad comercial ha evolucionado en los últimos tiempos, fortaleciéndose de la tecnología, ampliando además, sus múltiples formas y vías para su comercialización y para su promoción, todo lo cual, ha conllevado a que, en este mundo globalizado, los países generen una estructura jurídica tendiente a regular estas actividades, tanto en el ámbito interno como en la esfera internacional.

En ese contexto, la gran cantidad de transacciones comerciales se generan entre otros aspectos, por el conocimiento que tiene el comprador o consumidor de la marca del producto o servicio que desea adquirir, siendo este elemento intangible uno de los más importantes en el área de la propiedad intelectual, cuya regulación ha venido en constante evolución a través de los acuerdos internacionales y por el desarrollo del ordenamiento jurídico interno.

En Venezuela, se cuenta con un ordenamiento jurídico que regula la propiedad intelectual, el cual establece parámetros definidos ante los derechos que se adquieren a través de las marcas, las patentes y los derechos de autor. En cuanto a las marcas, según Sandino (2016) estas son

un signo que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios respecto a los de sus competidores; por su parte, las patentes confieren un derecho exclusivo sobre una invención, facultando a su titular el derecho a usarla de manera exclusiva o decidir si puede ser utilizada por terceros y en qué términos. En relación con los derechos de autor, Otamendi (2003), destaca que son los que posee el creador sobre sus creaciones, sean estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o audiovisuales; cabe indicar que este derecho nace con el acto de creación y no por el registro de la obra.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, s.f.) señala que la marca es “un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas son derechos de propiedad intelectual (PI) protegidos” (p. 1). En ese sentido, es definida como un signo para diferenciar los productos o servicios que presta una empresa y que la distinguen de otra. De igual manera, la Ley de Propiedad Industrial del año 1956, en su artículo 27, destaca que:

Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usadas por una persona natural o jurídica, productos o servicios con los cuales comercia. Tienen como fin social facilitar a las personas el acceso a los bienes (p. 9).

La mencionada definición, contempla además de los signos, a las figuras, palabras y leyendas, las cuales pueden ser usadas para productos o servicios, por personas naturales y/o jurídicas. Sin embargo, en Venezuela, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que es el órgano competente en Venezuela para el registro de las marcas, los nombres o denominaciones comerciales, entre otras figuras de la propiedad intelectual, ha emitido diferentes avisos oficiales publicados en sus Boletines de la Propiedad Industrial, en los cuales se realizan interpretaciones erróneas a la Ley.

De igual manera ocurre, que la Ley de Propiedad Industrial (LPI) venezolana, aplicable para el procedimiento del registro de marcas, data de 1956, es decir, es anterior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) sancionada en 1999, e incluso es anterior a otras legislaciones que tampoco son de reciente data como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) de 1982. Esto trae como consecuencia la existencia de muchas interpretaciones erróneas y de la aplicación de un procedimiento que puede llegar a considerarse obsoleto, lo que genera inseguridad jurídica en los interesados en el registro de marcas para la protección de sus creaciones del intelecto, que forman parte de su propiedad intelectual, lo que actualmente se considera un derecho humano.

Sobre la situación de la propiedad industrial en Venezuela, afirma Arévalo (2012), que el Estado venezolano ha estado incumpliendo las

obligaciones contenidas Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), específicamente por la falta de adecuación la legislación nacional en materia de Propiedad Industrial con lo establecido en tales instrumentos internacional que Venezuela suscribió y ratificó.

Cabe destacar que Venezuela nunca ha adecuado su legislación posterior a la firma de ambos documentos, sin embargo, ese vacío legislativo no era tan palpable, pues el Estado al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) había estado cumpliendo las disposiciones de la Decisión 486; sin embargo, al salirse de esta organización, nuevamente se evidenció el incumplimiento por parte del Estado con más notoriedad.

Como consecuencia de lo anterior, Arévalo (2012) asegura que hay una inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley de Propiedad Industrial, que fue dictada según refiere en la vigencia de la Constitución Nacional de 1953. Esta inconstitucionalidad de la Ley ha sido objeto de análisis por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2009.

Formulación del problema

De lo anteriormente comentado, se abre la siguiente interrogante: ¿Cuál es el procedimiento para el registro de marcas aplicado en Venezuela?
¿Cómo se realiza el registro de marcas a tenor de lo establecido en

legislaciones internacionales? ¿Existen problemas jurídicos en el ámbito del registro de marcas en Venezuela?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Analizar la situación del registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista legislativo.

Objetivos específicos

Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la legislación venezolana.

Identificar las orientaciones del derecho comparado en relación al registro de marcas.

Determinar la situación jurídica del registro de marcas en Venezuela.

Justificación e importancia de la investigación

El hombre en el devenir del tiempo le ha entregado al Estado sus derechos naturales, para que éste se los devuelva en derecho positivo, es decir, establecido en una norma, de tal manera, que no existan más

limitaciones que las conferidas en la ley. En ese sentido, la ley siempre ha sido el instrumento válido que se encarga de limitar, por ende, la máxima jurídica ha sido que si la ley no lo prohíbe entonces lo permite. Partiendo de esa premisa, se hace necesario analizar la situación del registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista legislativo y es lo que justifica esta investigación.

Por otra parte, en cuanto a la importancia de la investigación, esta toma en cuenta el principio constitucional de la legalidad que implica que toda actuación de los órganos y entes de la administración pública debe efectuarse conforme a lo establecido tanto en la Constitución Nacional, como en el resto del bloque de la legalidad (leyes, decretos, normativas y reglamentos); es decir, que las limitaciones deben estar expresamente establecidas en la ley, pues en caso contrario estas serán nulas.

En ese contexto, el presente estudio es importante porque se constituye en un aporte al abordar un tema de actualidad jurídica, que afecta a cualquier persona natural que intente registrar una marca, siendo esta investigación una referencia de consulta para abogados y estudiantes en general, debido a que aborda el tema de manera concreta y con un lenguaje técnico de fácil entendimiento.

Asimismo este trabajo, resulta relevante porque también se constituye como un aporte investigativo al servir de punto de partida para la realización

de futuras tesis relacionadas con el estudio planteado o para aquellas investigaciones que presenten una nueva visión de la temática.

Alcance y limitaciones de la investigación

La presente investigación tiene como alcance el análisis de la situación que tiene el registro de marcas en Venezuela desde el punto de vista legislativo. Las marcas constituyen una de las figuras de la propiedad industrial que a su vez en una de las áreas de la propiedad intelectual, conjuntamente con el derecho de autor. En este sentido, esta investigación sólo detalló las circunstancias de orden jurídico que envuelven a esa figura en Venezuela, aun cuando identifica algunas orientaciones del derecho comparado en relación al registro de marcas.

En cuanto a las limitaciones presentadas en el transcurso de la investigación, puede decirse que el tiempo fue el factor más limitante por cuanto la cantidad de material que existe en la materia es bastante extenso y poder leer, analizar y resumir el mismo constituyó un reto para los investigadores.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

Los antecedentes de la investigación se corresponden con trabajos, publicaciones, artículos y documentos anteriores que han abordado el mismo objeto de estudio. Pudiendo clasificarse en antecedentes directos o indirectos. En este sentido, debido a lo novedoso de este tema, se presentan a continuación trabajos que se catalogan como antecedentes indirectos, pues si bien no tratan el objeto de forma directa, si guardan relación indirecta con el tema y aportan bases teóricas al presente trabajo.

De tal manera, que el primer antecedente revisado fue la publicación de Rodríguez (2018) presentada para la revista INNOVA Research Journal (Ecuador), titulada *La Propiedad Industrial en Venezuela: Desarrollo Institucional y Experiencia Normativa (1955-2017)*. El objetivo de la autora mediante esta publicación fue “presentar un recorrido institucional y normativo del desarrollo de la propiedad industrial en Venezuela, mediante la visión de los entes, las legislaciones y políticas públicas desarrolladas en el país desde 1955 al 2017” (p. 95), partiendo de la premisa de que la

propiedad industrial en su conjunto son activos intangibles para los países y por tanto representan retos y oportunidades que van en favor del desarrollo económico y social de las naciones y por tanto su resguardo corresponde a los Estados.

La metodología que fue utilizada por la investigadora fue de carácter documental, realizando una descripción y análisis. En ese sentido, esta pesquisa es descriptiva y analítica de documentos tanto nacionales como internacionales, incluyendo en ello leyes, acuerdos, decisiones, proyectos y planes generados en la materia.

En este trabajo, se exponen argumentos muy importantes que contribuyen a la presente investigación, por cuanto en primer lugar, se hace referencia a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN) que se produjo en el 2006, lo cual generó en opinión de la investigadora un retroceso, por cuanto la Ley de Propiedad Industrial venezolana data de 1955 y se encuentra desactualizada en comparación con otras legislaciones de Latinoamérica. A raíz de esta salida de Venezuela de la CAN, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en el año 2008, restituyó la aplicación íntegra de la Ley del 55, siempre que no contradijera lo establecido en la Constitución Nacional de 1999.

A pesar de lo anterior, el marco jurídico internacional aplicable en materia de propiedad industrial en Venezuela para el registro de la marcas se constituye con el Convenio que establece la Organización Mundial de

Propiedad Intelectual (OMPI), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el Acuerdo de Viena y el de Arreglo de Niza.

Aunado a ello, otro aspecto relevante que se expone es el debido cumplimiento de la legislación que contiene un cúmulo de derecho para los titulares de la propiedad industrial. Al respecto, Rodríguez (2018) señala:

La violación de estos derechos, trae como consecuencia que se asfixie a la creatividad, estancándose la innovación, lo que se traduce en una disminución de la inversión nacional en la materia, y con esto, la creación de un cerco que limita las actividades de investigación y desarrollo, por tanto, se requiere un sistema judicial consistente para hacer frente a los delitos y controversias que se generen y que contribuyan y apoyen la vinculación entre los países en este sentido (p. 97).

Todo lo anterior, le permitió concluir a la autora que las políticas públicas que hasta el momento se han aplicado en referencia a la propiedad industrial en Venezuela deben tener un cambio en su enfoque con la finalidad de lograr:

En primer lugar, una formulación desde la inclusión y participación real de todos los sectores; en segundo lugar, llevar las políticas públicas en el tema a un nivel de competitividad internacional; en tercer lugar, que el ente rector en la materia, retome el papel para el cual fue creado y junto

a otros actores del SNCTI¹, coordine las acciones que impulsen un Sistema Nacional de Innovación; en cuarto lugar, que se actualice la ley nacional y se analicen las normas y leyes conexas al tema, para que exista consonancia entre éstas y las instituciones involucradas en cada caso; y en quinto lugar, que se generen programas y planes para formar y promover el uso y beneficios de la propiedad industrial en todos los sectores del país (p. 110).

El segundo antecedente revisado fue la publicación de Ayala (2017) presentada para la Universidad de la Laguna como trabajo de grado, titulado *La marca como signo distintivo en el tráfico económico*. El objetivo general planteado en este trabajo fue desarrollar los aspectos teóricos, legales y jurisprudenciales de la marca como signo distintivo. En consecuencia, la metodología utilizada fue netamente documental.

Esta investigación permitió conocer que existía la necesidad de crear un marco normativo que se ajustara a las necesidades de una sociedad cambiante, que no poseía todas las disposiciones necesarias para la correcta protección de una marca; razón por la cual fue derogada la Ley de Marcas de 1988, por la actual Ley de 2001, mediante la cual se incorporaron aspectos no contemplados y necesarios en el registro de una marca, lo cuales eran imprescindibles para una mayor garantía de uso de la misma.

Así mismo, esta investigación concluye que “la protección de una marca es necesaria ya que la creación de un sistema regulador da lugar a un marco

¹ Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)

normativo que reglamenta todos los aspectos concernientes al registro de la misma”. Sin embargo, es necesario entender, que el registro de una marca no otorga un derecho vitalicio sobre el uso de la misma y como consecuencia de ello, hay que tener en cuenta para el registro, cuáles son los aspectos que pueden conllevar a la nulidad o caducidad de la marca, así como el tiempo para su renovación.

Por último, es fundamental entender que el registro de la marca es nacional, por lo que si la misma quiere ser utilizada fuera del territorio en el cual fue registrada, debe verificar el cumplimiento de la legalidad en los países en que desee operar. De esta forma, una empresa podrá mantener el derecho exclusivo del uso de la misma, no sólo dentro del territorio nacional, si no en aquellos países en los que se desea comercializar

Este trabajo contribuye al que se presenta por cuanto permite conocer la teoría, la legislación y la jurisprudencia de otro país, con respecto a la marca, desarrollando de esta manera la noción de esta figura como signo distintivo y la importancia que tiene la marca para la competitividad económica en el mercado, todo lo cual es posible gracias al efectivo registro y protección de una marca.

Como tercer antecedente se encuentra la publicación de Levy y Perdomo (2017), titulada *Propiedad Intelectual en Venezuela: Institucionalidad y desempeño*, que fue presentada para la Revista Tribunal del Investigador de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo general

planteado por los autores fue recoger el desempeño de diversos tipos de propiedad intelectual en Venezuela durante el siglo XXI y evaluar su relación con la calidad institucional asociada a la propiedad.

En este trabajo, los autores reflejan que el desempeño de la propiedad intelectual se mide en el orden mundial, a través de Índice Internacional de Derechos de Propiedad, que fue creado por la institución Alianza por los Derechos de Propiedad. Esta medición se realiza a 128 países de diferentes partes del mundo. Este índice por tanto se señala en la investigación que tiene como objetivo “servir de barómetro de la situación de los derechos de propiedad” (p. 67). Y añaden que para el cálculo, se incluyen “10 factores agrupados en tres componentes: Entorno Legal y Político (Legal and Political Environment, LP), Derechos de Propiedad Física (Physical Property Rights, PPR), y Derechos de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Rights, IPR)” (p. 67).

En este sentido, con respecto a la medición de Venezuela en el referido índice, la investigación efectuada arroja que para el año 2016, era el país con el resultado más bajo en el mundo, precedido por Myanmar, Bangladesh y Haití. Específicamente en el entorno legal y político la medición demuestra que existe una debilidad en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Desde la creación de esta medición en el año 2007, hasta la del 2016, Venezuela presenta una disminución significativa y negativa para la protección de estos derechos.

En esta publicación también se analizó el status de las solicitudes de marcas en el país, verificándose que “en términos per cápita para el año 2014, Venezuela se ubica por debajo de los países del MERCOSUR e igualmente por debajo del promedio de los países del Sur de América” (p. 82).

De todo lo anterior, los investigadores concluyen que el desempeño de Venezuela en términos de calidad institucional, asociada a los derechos de propiedad intelectual tiene una tendencia negativa desde el año 2007 hasta la fecha de publicación del trabajo, razón por la cual recomiendan “estimular políticas públicas, para que en diálogo con el sector privado y la sociedad civil, favorezcan dinámicas que promuevan el desarrollo, en su definición más amplia e integral” (p. 84).

Esta investigación en particular contribuye a la que se presenta en este trabajo porque permite comprender que la situación de la propiedad industrial en Venezuela no se estudia solamente desde el punto de vista jurídico, sino que existen otros factores que afectan su normal desenvolvimiento, como factores políticos, sociales, económicos e incluso ambientales.

Como cuarto antecedente fue revisada la guía elaborada por Castillo (2017) denominada *Guía práctica para el registro de marcas* que fue elaborada para el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA, Venezuela) que se propuso como objetivo ayudar a emprendedores y futuros emprendedores en el proceso de registro de sus marcas en Venezuela. Sin

embargo, la autora aclara que al momento de registrar una marca es recomendable contratar a un especialista en la materia.

Primeramente, la investigadora señala que “definir y proteger la marca es parte importante de la estrategia y el plan de negocio” (p. 1). Añade que la marca es la identidad “o la de los bienes que ofrecerás al consumidor; ella les hablará de su procedencia, calidad y apego, y establecerá un vínculo de lealtad y seguridad entre ambos” (p. 1).

Ya entrando en cuanto al registro de las marcas, aclara que las mismas quedan protegidas en una clase a la que hayan sido otorgadas, tomando en cuenta que existe un sistema de clasificación numérica de productos o servicios. Por tanto, las personas interesadas (denominadas solicitantes) deben ubicar las clases de su interés y limitarse a aquellas que van a necesitar. Esta autora indica finalmente que el “signo adoptado en cada clase será una marca independiente, llevará su expediente, costo y proceso de registro” (p. 2).

Concluye entonces explicando de manera breve y concisa el proceso de registro de las marcas en Venezuela, que inicia con una búsqueda de la clase de la marca que sea de interés para el solicitante. Hay búsquedas denominativas y/o figurativas. Posterior a ello es que se debe llenar el formulario correspondiente otorgado por la oficina competente en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y se consigna la carpeta contentiva de los recaudos de la solicitud.

A esa solicitud, continua concluyendo la autora de la guía se le realiza un examen de fondo y de forma, que si es superado por el solicitante, se publica en un diario de mayor circulación en el país y el boletín del SAPI. Esto último con la finalidad de otorgarle posibilidad a terceros al derecho de oposición. Si a este derecho nadie acude, la marca es concedida por 15 años como indica la Ley de Propiedad Industrial vigente en Venezuela.

Esta guía aporta significativamente a la realización de este trabajo porque de manera práctica permite comprender los pasos que deben seguirse para el registro de una marca. La única forma de poder analizar un tema en particular es entenderlo a profundidad, por ello fue bastante relevante poder entender en la práctica cómo se realiza el registro de una marca.

Finalmente, un último antecedente lo constituyó el trabajo de Pacheco y Azuaje (2018) denominado Acceso a la información de Propiedad Intelectual en Venezuela, que fue presentado para la Revista Gestión y Gerencia de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA, Venezuela). El objetivo de esta investigación estuvo orientado a analizar el acceso y aprovechamiento de las fuentes de información de Propiedad Intelectual en Venezuela, sus usos con fines no lucrativos, comerciales, tecnológicos y experimentales así como su vinculación en la actividad inventiva e innovativa en la industria, organizaciones de investigación y desarrollo, y universidades venezolanas.

En este sentido, los autores mencionan que en cumplimiento a lineamientos gubernamentales relacionados con el uso del software libre en la administración pública venezolana, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, desde el año 2011, efectuó los cambios necesarios para facilitar a los usuarios el acceso a la información sobre Propiedad Intelectual que maneja la institución.

Añaden que el acceso a la información en esta materia permite entre otras cosas que el usuario conozca el ritmo de concesión de marcas, patentes y diseños industriales en Venezuela; los datos para la elaboración de estadísticas de acuerdo a un interés particular; la evolución de algún tipo de producto, servicio y/o innovación tecnológica en un sector determinado y el acceso en general a la información de documentos completos a partir de los datos suministrados. También mencionan que las bases de datos automatizadas de Propiedad Intelectual permiten al usuario:

- Obtener información jurídica de los expedientes en todas las modalidades de la Propiedad Industrial;
- Realizar búsquedas de antecedentes de marcas denominativas;
- Realizar búsquedas retrospectivas por petitionerio en cualquier modalidad de la Propiedad Intelectual.
- Realizar búsquedas de anterioridades de antecedentes patentes y/o diseños industriales.

Concluyen finalmente que los servicios de información de Propiedad Intelectual constituyen una “herramienta de consulta indispensable para las comunidades científica, literaria, comercial, tecnológica, artística e industrial de Venezuela y representa un factor clave y determinante en el éxito de dichas comunidades cuando pretendan alcanzar los niveles de competitividad que exige la globalización” (p. 117). Y que “en Venezuela, a pesar del avance del conocimiento y gracias a las nuevas tecnologías, el acceso y uso de los documentos de patente como fuente de información relevante para la competitividad de las organizaciones venezolanas, públicas o privadas, sigue siendo insuficiente” (p. 118).

Este trabajo en particular contribuye con el que se presenta por cuanto demuestra la dificultad en el acceso a la información, lo que agrava aún más la situación de la propiedad industrial en Venezuela, entendiendo además que el acceso a la información es un derecho humano que tienen todas las personas.

Bases teóricas

Los fundamentos teóricos en un trabajo de grado o investigación constituyen en palabras de Palella y Martins (2010) “una serie de aspectos que constituyen un cuerpo unitario por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los fenómenos particulares estudiados” (p. 63). A continuación se sientan las bases o fundamentos teóricos que rigen el

trabajo, exponiendo nociones, aspectos y elementos de distintos autores, desde las cuales se aspira una comprensión.

Propiedad Intelectual y sus espectros a conocer. Delimitación de los Derechos Intelectuales

En 1967 a través del Convenio de Estocolmo se establece la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI, que surge de la unión de las dos oficinas que administraban los Convenios Internacionales en el área, es decir, la del Convenio de París sobre la Propiedad Industrial y la del Convenio de Berna sobre Derecho de Autor. Además, ese Convenio de Estocolmo de 1967, produjo el documento como instrumento internacional, donde se limitaron las disciplinas que integran los Derechos Intelectuales, disponiendo en el artículo 2, que a los efectos del Convenio se entendía por Propiedad Intelectual los derechos relativos a:

1. Obras literarias, artísticas y científicas.
2. Interpretaciones y ejecuciones de los artistas que las efectúen, los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión.
3. Invenciones en todos los campos de la actividad humana.
4. Descubrimientos científicos.
5. Dibujos y modelos industriales.

6. Marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales.
7. La protección contra la competencia desleal.
8. Todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-ADPIC (1994), instrumento adoptado por la Organización Mundial del Comercio, establece en el artículo 1.2., que la expresión Propiedad Intelectual abarca todas las clasificaciones que son objeto de las secciones comprendidas desde la primera a la séptima de la Parte II del Acuerdo, las cuales son:

1. Derecho de autor y derecho conexos.
2. Marcas de fábrica o de comercio.
3. Indicaciones geográficas.
4. Dibujos y modelos industriales.
5. Patentes.
6. Esquema de trazado (topografías) de los circuitos integrados.
7. Protección de la información no divulgada.
8. Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Objeto jurídico protegido por la Propiedad Intelectual

El objeto de protección de la Propiedad Intelectual expresa Fuentes (2006) que está relacionado con "...todo desarrollo intelectual proveniente del entendimiento, inteligencia, sentidos o del espíritu, que la sociedad considera importante desarrollar y por consiguiente, procura la defensa de los mismos" (p. 11). De lo anterior se colige, que el derecho intelectual se verá disperso en distintos instrumentos jurídicos, los cuales contemplan la defensa de esos derechos y establecen cuál es el objeto jurídico protegido.

En el Derecho de Autor, se protege la manera de expresar o plasmar las ideas, no la idea en sí. El ADPIC (1994) establece en su artículo 9.2 que: "...la protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí". La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (1994); por su parte, contiene una norma similar que indica:

Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

Mientras que, en la Propiedad Industrial con carácter comercial (marcas, denominaciones de origen, nombres y lemas comerciales) se protege el carácter individual de un signo dentro del mercado y en la Propiedad Industrial con carácter tecnológico (patentes, diseños de utilidad, diseños industriales y secreto industrial), se protege la originalidad de un idea con nivel inventivo que pueda ser aplicada a la industria (Fuentes, 2006).

Este espectro de los derechos intelectuales, lleva a centrar la mirada sobre la Propiedad Industrial con carácter comercial y en ésta, sobre el tópico de las marcas; primero, enfocándose en la doctrina sobre el concepto de marca, conociendo sobre las legislaciones ejemplificativas de signos que pueden constituirse en marcas y otras legislaciones que destacan por la función individualizadora de la marca en el mercado.

Las marcas y sus doctrinas

Para Stanton, Etzel, Walker (2007) la marca es "...un nombre o símbolo con el que se trata de identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores y de diferenciarlo de los productos competidores" (p. 272). Davis (2010) define la marca como la representación del carácter de una empresa, es un componente intangible de la misma y significa la "...interfaz entre en negocio y sus clientes" (p. 12). Aunado a eso; agrega que, es la síntesis de los principales valores de una compañía, así como la representación de sus

aspiraciones y necesidades “Debe ser un reflejo preciso y auténtico del negocio y tendría que ser evidente para los empleados y clientes” (p. 12).

Por otro lado, Costa (2011) refiere que “...la marca es ambivalente: consta de un aspecto real y económico (es el principal capital de la empresa) y un aspecto ideal y cultural (la fascinación social por las marcas y el deseo de apropiación que ellas suscitan)” (p. 9); pero también advierte que la “...marca es un sistema de cosas, objetos y acciones, y al mismo tiempo, un sistema de símbolos: sensaciones, relaciones, imágenes, signos, relatos. Elementos todos ellos portadores de significados” (p. 9).

En ese orden, Wheeler (2006) asocia la noción de la marca con la “...promesa, la gran idea y la expectativas que residen en la cabeza de cada consumidor sobre el producto, servicio o la compañía” (p. 89), para esta autora la marca significa algo. Bedbury (2002) señala que “...las marcas actúan como los grandes protagonistas de nuestro tiempo, elevando la barrera de una categoría a través de la experiencia” (p. 112). Finalmente, Costa (1977) en una obra de más data, manifiesta que:

Toda marca tiene un sustrato real y se inserta en su contexto social, económico, cultural y tecnológico concreto. Toda marca está enraizada en la realidad de la gente y de sus vidas cotidianas, de sus citas, sus aspiraciones y sus sueños. La marca se visualiza y se sintetiza en un símbolo que se posiciona en la memoria de cada quien. Pero la marca se sustenta en la realidad de la empresa, de sus colaboradores y

stakeholders, de sus productos y servicios, y de todos los elementos que constituyen su sistema vital. Éste vincula todo lo anterior con la sociedad, sus opiniones, sus medios de expresión y sus conductas de consumidores y usuarios libres en la toma de decisiones (p. 8).

Como se puede evidenciar, sobre la marca se han desarrollado numerosos conceptos y en cada uno de ellos se deja entrever que, una marca es un sello, una huella, que manifiesta la personalidad de una empresa o de una persona. Se vende como una oferta y apelan a los sentidos, las emociones y la cultura del consumidor. Esto lleva a afirmar que, las marcas no son tangibles, sino activos intangibles; ya que, lo que realmente es tangible son los productos. Todo esto es ratificado por Borja (2003), quien expresa que, una marca parte de la visión de la empresa, lo cual se traduce en la promesa *de marca* y ésta a su vez tiene impacto a través de su identidad y en su contexto (ver: Gráfico N° 01).



Gráfico N° 01. ¿Qué es una marca?

Borja, 2003.

Este autor, nos explica desde su visión lo que para él es la noción de la marca, entendiendo que esta no es más que la visión de la propia empresa u organización, es decir, su representación; y que ello, va a generar la promesa de marca. De la misma manera, enumera en dicho gráfico, por una parte, cómo se puede identificar una marca (visual, física, verbal y sensorialmente); y por otra parte, señala dónde tiene impacto o incidencia una marca (cultura, negocios, consumidores y comunidad).

Elementos constitutivos, condiciones y componentes de las marcas

Para que un signo pueda ser considerado como marca la doctrina y la investigación especializada ha identificado una serie de características como la perceptibilidad, el carácter distintivo y la susceptibilidad de representación gráfica de esos signos (Fuentes, 2006)

La perceptibilidad está asociada a la captación del signo por medio de alguno de los sentidos (oído, vista, olfato, tacto y gusto), lo cual permite la individualización del producto, servicio, empresa o persona en el mercado. Sin embargo, en muchas legislaciones este elemento no está establecido como un requisito, por ser un elemento obvio para la constitución de un signo (Fuentes, 2006)

El carácter distintivo es el que permite diferenciar los productos o servicios con otros similares o idénticos, permitiendo la protección de

intereses en dos vertientes: los del productor, comercializador y distribuidor y los del consumidor. El primero de ellos es de carácter privado y el segundo de índole pública. La intención entonces es que la marca no se confunda con otras (Fuentes, 2006).

Por último, la susceptibilidad de representación gráfica guarda relación con la posibilidad de que el signo sea representado de forma gráfica. Esta característica está directamente vinculada con la de la perceptibilidad. El signo además de requerir su percepción por alguno de los sentidos, tiene que poder ser graficado (Fuentes, 2006).

Además de esos elementos constitutivos, autores como Flores (2010) han identificado una serie de condiciones que debe tener la marca. Deben ser simples, lo que implica que sean fáciles de recordar y de ser reproducidas mediante diferentes técnicas y en distintos soportes materiales. Deben ser también originales para transmitir identidad y diferenciarse. Igualmente ser universales, relacionados con la intención de ubicar a las marcas como "...objetos comunicativos [en un] ámbito universal o local" (p. 55) y deben tener normatividad, es decir, se debe crear un "...manual de identidad corporativa, donde estará establecida la manera correcta del manejo de marca. De esta forma se conserva la unidad visual de marca en todas las piezas gráficas y presentaciones audiovisuales" (p. 55).

Por otro lado se han determinado que los componentes de las marcas se dividen en dos partes: la parte verbal (el nombre de marca) y la parte

visual (elemento gráfico: el logotipo o símbolo). El nombre de la marca, refiere Stanton, Etzel y Walker (2007) "...consiste en palabras, letras o números que se pueden enunciar verbalmente" (p. 12); o como lo explica Baños (2012) es "...el nombre, como signo lingüístico de carácter verbal...elemento de designación fonética de la marca utilizado por emisores y receptores para designarla" (p. 26).

La importancia de ese nombre se verifica en lo afirmado por Costa (2016), cuando señala a que "...el nombre es el primer signo de identidad. Crear un nombre es un reto de largo alcance, porque el nombre dura tanto como la empresa o el producto" (p. 2).

El segundo componente correspondiente a la parte visual es el elemento gráfico; el cual, según Flores (2010) "...se manifiesta como señal, inscripción pictograma simbólico, figura, sigla, rasgo distintivo, o emblema, e impresa en el producto, forma parte físicamente de él, de su identidad objetual, funcional y psicológica" (p. 50). Por eso, Healey (2009) considera que "...un logo puede cambiar con el tiempo, pero debe conservar siempre en la mente del consumidor su vínculo con el concepto y los significados" (p. 90). Ahora bien, desde esa visión, los elementos constitutivos de las marcas abren la posibilidad a las funciones que éstas cumplen y las clases o tipologías, ítems a desarrollar a continuación.

Funciones de las marcas

Pierre (1995) consideró que las marcas tenían cuatro funciones: una función distintiva, una función determinadora, una función de calidad y una función de garantía. Por su parte, Cabanellas y Bertone (1989) enumeran seis funciones para las marcas: la distintiva, la indicativa del origen de los bienes y servicios, la de garantía de la calidad, la publicitaria, la competitiva y la de protección del titular de la marca.

Fuentes (2006) ampliando esos espectros y en concordancia con Cabanellas y Bertone, desarrolla la clasificación, por considerar que de estas se desprenden la función distintiva, que refiere a la "...cualidad de individualizar en un mercado al producto o servicio prestado" (p. 116); la función determinadora, que es la "...cualidad de certificar el origen industrial del producto o servicio" (p. 117), y la función de calidad que es la "...cualidad que permite determinar las características propias del objeto o servicio que se adquiere" (p. 117). Esto quiere decir que, cuando un consumidor adquiere habitualmente una marca, es porque quiere recibir el mismo nivel de calidad que ha recibido siempre.

Las marcas cuando ya están posicionadas en el mercado son porque han logrado diferenciarse de otras y el consumidor en muchas ocasiones está dispuesto a pagar un costo más alto por su adquisición. Esto determina la importancia de las marcas como activo intangible de las empresas y el valor que ésta ha construido, llevando a su vez a observar que, esas

funciones incursionan en las clases de marcas que se han creado, tal como observa seguidamente.

Clases de marcas

Las marcas pueden ser clasificadas en cuatro grandes grupos: por la forma de percepción, por la función de la marca, por el número de usuarios y por el uso o difusión de la misma. Estos grandes grupos presentan a su vez una serie de subdivisiones. Cabe destacar que, esa clasificación fue aportada por Fuentes (2006). De esa manera, *por la forma de percepción* la clasificación de las marcas se divide a su vez en dos, según los sentidos utilizados para su percepción:

a. Los signos perceptibles por la vista

a.1. Marcas denominativas o verbales. Según Fuentes (2006), son aquellas integradas por una o varias letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable. Es divisible por las denominaciones que pueden integrar la marca teniendo denominaciones de fantasía, denominaciones evocativas o sugestivas, entre otras.

a.2. Marcas figurativas. Refiere Fuentes (2006) que se componen por una o varias figuras o signos visuales, caracterizadas por su configuración o forma particular; es decir, están conformadas por logos, símbolos, gráficos,

dibujos, etc. De esa manera, se subdividen en signos figurativos, signos abstractos, entre otros.

a.3. Marcas mixtas o compuestas. Según Fuentes (2006) son aquellas conformadas por una combinación de elementos denominativos y figurativos. La protección se otorga como un conjunto.

a.4. Marcas tridimensionales o plásticas. Fuentes (2006) señala que, se trata de las formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otra característica de ese estilo de los productos o por la forma misma del producto. Dentro de esta categoría también se encuentran las formas de los aparatos de expendio de los productos o la manera en que se ofrecen.

a.5. Marcas compuestas por colores. Fuentes (2006) refiere a esas marcas como aquellas constituidas por un color o combinación de colores, que se delimitan de una forma específica.

b. Los signos perceptibles por otros sentidos

b.1. Marca sonora o auditiva. Fuentes (2006) las ubica como aquellas constituidas por un sonido o combinación de sonidos que sean suficientemente distintivos. Algunas legislaciones exigen para proteger este tipo de marcas que sean susceptibles de representación gráfica.

b.2. Marca olfativa. Son para Fuentes (2006), aquellas constitutivas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

b.3. Marcas gustativas y táctiles. Refieren para Fuentes (2006) a aquellas que son percibidas por el sentido del gusto o del tacto. No están expresamente prohibidas, pero a la fecha no abundan este tipo de marcas.

Ahora bien, Fuentes (2006) igualmente distingue *por la actividad comercial protegida (función)*, tres tipos de marca. La función en este caso está referida a la vinculación con la actividad protegida y es por ello que se distinguen: a. Las marcas de productos, que son aquellas destinadas a la individualización de un producto en particular, siendo un elemento característico que estén plasmados sobre el producto comercializado; b. Las marcas de servicios, destinadas a la particularización de los prestadores de servicios dentro de un mercado y c. Las marcas de certificación o garantía, que están destinadas a certificar la calidad, características, origen u otros factores relativos a los productos o servicios amparados por la marca.

Continuando con la clasificación, Fuentes (2006) *por el número de usuarios* distingue dos clases de marcas. Las marcas colectivas que son los signos adoptados por una entidad colectiva y sirve para distinguir los bienes y servicios producidos o prestados por los integrantes de dicha entidad, con los de otros; y las marcas individuales, que es aquel signo que busca la individualización en el mercado de los productos y servicios ofrecidos por un titular, de los producidos por otros dentro de un mismo mercado.

La última clasificación efectuada por el autor citado, se refiere al uso o difusión del signo, y en ella se encuentran tres usos de marca. Las marcas

notorias en primer lugar, que son aquellas que se han difundido ampliamente en el conocimiento de los consumidores de un sector sin perder su fuerza distintiva; las marcas famosas o renombradas en segundo lugar, que son aquellas cuyo uso se ha hecho intenso y que no solamente es conocida por el sector de consumidores que la adquieren; sino por la generalidad del público; y las marcas vulgarizadas, en tercer lugar que son aquellas que por su intenso uso y conocimiento por parte del público consumidor y no consumidor, se convierten en palabras pertenecientes al léxico del territorio, siendo empleadas para denominar a la generalidad de un producto o servicio, perdiendo su carácter individualizador.

Bases legales

Para establecer esa revisión de la legislación se establecen dos miradas, la primera, enfocada en lo internacional, y la segunda sobre el contexto de trabajo, en este caso, Venezuela. En el ámbito internacional se revisará las legislaciones particulares de algunos países, ya sea de América Latina como de Europa, que han incursionado en el tema de las marcas. Luego, ya en el contexto geográfico venezolano, se ubican los documentos legislativos que incursionan de igual manera en esos tópicos.

Legislaciones que emplean una lista ejemplificativa no taxativa o no limitativa de signos que pueden constituir marcas

Las legislaciones consultadas para este apartado son la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, el ADPIC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte-TLAN, la Ley de Marcas y Designaciones Argentina, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, la Ley de Propiedad Industrial de Panamá, la Ley de Marcas de Uruguay y la Ley de Protección de Marcas y otros signos de Alemania.

En estas legislaciones las marcas son entendidas como “todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquier otra señal que revista novedad, usado por una persona natural o jurídica para caracterizar y diferenciar: a) una empresa; b) a los bienes producidos o comercializados; c) a los servicios ofrecidos” (Pachón y Sánchez, 1995, p. 194).

Legislaciones que destacan la función individualizadora de la marca en el mercado

Las legislaciones consultadas para este apartado son la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley española de Marcas (1988) la

Ley de Propiedad Industrial mexicana (2018), la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador (1998), la Ley de Propiedad Industrial Peruana (1996) y el Protocolo de Armonización sobre Marcas, Indicaciones de Procedencia y de Denominaciones de Origen del Mercado Común del Sur/Mercosur (1997).

Estos instrumentos normativos consideran que la marca es “...todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado un bien o servicio producido o comercializado” (Fuentes, 2006, p. 112). De esa manera, para que un signo pueda ser considerado como marca protegible es menester que el mismo pueda distinguir los productos o servicios ofrecidos de otros que se encuentran en el mercado.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).

La necesidad de una protección de manera uniforme entre los países para la protección de los bienes intelectuales, permite que en el 1883 se realice el primer convenio multilateral, que busca la constitución de esa unión para la protección de la Propiedad Industrial, como un primer acercamiento para la protección global de los derechos intelectuales. Venezuela ratifica este Convenio en 1994, siendo publicado en Gaceta Oficial en 1995, año a partir del cual lo contenido en el mismo es de obligatorio cumplimiento en Venezuela.

Ese instrumento respecto a la marcas determina que cada país que forma parte del mismo deberá indicar las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio en su legislación nacional. Sin embargo, una marca depositada por un nacional en cualquiera de los países firmantes, no puede ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en su país de origen.

Además se establece reconocimiento de las marcas notorias aunque no se encuentren registradas en cada uno de los países, por lo tanto los Estados mediante este Convenio se comprometen a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, de una marca notoriamente conocida.

Las marcas de fábrica o de comercio registradas en los países de origen serán admitidas para su depósito y protegidas en los demás países integrantes del Convenio. 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. Igualmente, los países se comprometen a proteger las marcas de servicio, pero no están obligados a prever el registro de estas marcas.

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

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), es un instrumento que otorga un marco de protección a los derechos intelectuales, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio (OMC), como en el caso de Venezuela. En este documento, se define a las marcas de fábrica o de comercio, como:

Cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos (p. 8).

También se establece que los titulares de marcas registradas tienen el derecho exclusivo sobre las mismas, lo que los faculta a impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. La duración de la protección que se otorga mediante este documento es de siete años, pudiendo ser renovada indefinidamente.

Clasificación de Niza (2020)

La Clasificación de Niza surge en 1957 y está conformada por 45 clases y establece una clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, que es constantemente actualizada, siendo la última de ellas la del 2020. Sin embargo, es importante aclarar que el Estado venezolano no fue parte inicial del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. Su aplicación fue resultante de las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Venezuela actualmente no forma parte, y también está vinculada al MERCOSUR, organismo del cual, Venezuela se encuentra actualmente suspendida.

Las clasificaciones resultan sumamente relevantes, por cuanto el trámite del registro de una marca ante el SAPI en Venezuela, requiere la indicación en una clasificación, en la cual se incluyan los productos y servicios que sean objeto de registro. Además esta clasificación permite saber si ya la marca se encuentra registrada o si hay coincidencias fonéticas o posibles parecidos. En este contexto, Jaimes (2017) indica que existe una clasificación nacional conformada por 50 clases y que en el año 2012 el SAPI publicó un aviso oficial con el propósito de dar cumplimiento al particular sistema de clasificación venezolano (internacional – nacional), de manera de facilitar a los interesados el registro de la marca. Se ofreció entonces una

tabla contentiva de la clasificación nacional y su equivalencia con la Clasificación de Niza.

Venezuela: la legislación sobre marcas

El marco regulatorio de la Propiedad Intelectual en Venezuela, en lo que respecta a la rama de la Propiedad Industrial está integrado en el orden nacional: por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Propiedad Industrial, tal como se desarrolla a continuación, donde se sustenta el registro de la marca, por ende, del *naming*, como evento a transformar en este estudio.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico venezolano, lo que implica que el resto de las disposiciones legales deben ir en concordancia con los principios y garantías en ella contenidos. En este sentido, el artículo 98 de esta Constitución establece la libertad de cultura que debe ser reconocida y garantizada y por ello se consagra que:

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 establezca la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Ley de Propiedad Industrial

La Ley de Propiedad Industrial venezolana es de 1955 y aún se encuentra vigente. Esta ley rige los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adopten para distinguir de los similares los resultados de su trabajo o actividad (artículo 1).

Se considera propietario de una marca, a la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro por parte del órgano competente que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual-SAPI. Estas marcas son definidas por la ley 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, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa (artículo 27). Y

distingue entre marcas y lemas, señalando que aquellas marcas que tienen por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial; mientras que se entiende por lema comercial a 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 27).

La duración de la protección de la marca que es otorgada mediante esta legislación es de quince años, pudiendo ser renovadas por períodos iguales (artículo 30). Igualmente la ley establece una serie de requisitos que deben ser presentados para el correspondiente registro, los cuales se enumeran a continuación y se pueden verificar en el artículo 71 de la Ley comentada:

1. Solicitud del registro.
2. Datos del propietario.
3. Descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al castellano las leyendas y menciones que contenga escritas en otro idioma.
4. Identificación de las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la marca y la clase a que correspondan. Igualmente se debe identificar si las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la

marca son de producción nacional o extranjera; y si se trata, en este último caso, de una marca registrada en el país de origen.

5. El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso.

6. Diseño gráfico de la misma.

Definición de términos básicos

Derecho de autor. Es el derecho que tiene el autor o autora a ser reconocido como el creador o creadora de su obra.

Jurídico. Del derecho o de las leyes o relacionado con ellos.

Marca. Señal que permite identificar o distinguir algo o para dar alguna información sobre ello.

Propiedad Industrial. Conjunto de derechos que un individuo o una sociedad tienen sobre una marca, un diseño, una creación o una invención.

Propiedad Intelectual. Se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes, entre otros.

Registro. Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.

Solicitud. Documento en el que se solicita formalmente algo.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Diferentes autores han conceptualizado el método como la manera, el camino que se sigue para lograr un fin. En la investigación, el método implica la elaboración de un plan y la selección de las técnicas más idóneas para su desarrollo. Por lo tanto, Palella y Martins (2010) definen el método como el “conjunto de procedimientos que se sigue en las ciencias para hallar la verdad” (p. 80).

En este orden de ideas, en el siguiente capítulo se expuso en primer lugar el diseño de la investigación, seguido de las técnicas para la recolección de información, así como las técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales y finalmente las técnicas para el análisis de la información, tomando en consideración los objetivos planteados para poder determinar la información antes mencionada.

Tipo la investigación

El tipo de la investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado en el estudio, siendo clasificados en no experimentales, experimental y bibliográficos. En este sentido, con base a las características del problema, objeto de estudio y a los

objetivos propuestos, este estudio se inscribe como una investigación documental a través del diseño de tipo bibliográfico, ya que se basa en la consulta de obras y posiciones de autores, que han trabajado sobre el tema planteado, como es la legalidad y constitucionalidad de limitar el registro de marcas referida a la denominación comercial a personas jurídicas.

Este tipo de diseño, ha sido definido por Palella y Martins (2010) como aquel que se fundamenta en una revisión “sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase” (p. 87). Además añaden estos autores que mediante este diseño se “procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables” (p. 87). De esta manera, cuando un investigador opta por este tipo de estudio, utiliza documentos; los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.

En consecuencia a lo anterior, para la realización del presente trabajo especial de grado, se utilizó la investigación documental, que tal como lo señala Tamayo (1999) “es la que se realiza con base en la revisión de documentos, manuales, revistas, periódicos, actas científicas, conclusiones de simposio, y seminarios y/o cualquier tipo de publicación considerado como fuente de información”. Es decir, se fundamenta en el estudio de fuentes documentales primarias y secundarias como lo son los libros, ordenamientos jurídicos extranjeros y nacionales, investigaciones precedentes, entre otros, sobre las cuales se emplean una serie de técnicas para extraer los datos más relevantes para este estudio.

Por tanto, se verifica que el diseño bibliográfico implica la realización de un proceso que se efectúa de manera ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de fundamentar la construcción de conocimientos, basándose en diferentes técnicas de recolección, manejo y análisis de los documentos y contenidos.

Métodos y técnicas de la investigación

En función de los objetivos definidos en el presente estudio, ubicado dentro de la modalidad de la investigación documental, se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de recolección de la información, orientadas de manera esencial al logro de los fines propuestos, tales como: observación documental y la presentación resumida de textos.

Observación documental

Se emplea como un medio de partida en el análisis de las fuentes documentales, a través de una lectura general de textos jurídicos, se realiza con la búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que son de interés para esta investigación. Esta revisión inicial se efectuó seguida de varias lecturas que se realizaron con mayor detenimiento y rigurosidad sobre los textos, a fin de captar los planteamientos esenciales y así extraer los datos bibliográficos útiles para el presente estudio.

Presentación resumida del texto

Esta técnica de la presentación resumida del texto, permite plasmar de manera fiel y sintetizada las ideas básicas que contienen las obras que fueron consultadas para la investigación. Al respecto Hochman y otros (1993) señalan que:

La presentación resumida consiste en dar testimonio fiel de las ideas contenidas en un texto. Esta presentación debe seguir esencialmente la estructura del texto, de manera que la persona que lo lea obtenga un conocimiento preciso y completo de sus ideas básicas, partiendo del resumen efectuado. Este modelo de trabajo se basa en la capacidad de síntesis del autor (p.52).

Con esta técnica, se extraen de los textos utilizados las ideas principales del autor de los mismos, sin ser alteradas y empleándose conjuntamente la técnica del subrayado. Se resaltaron los puntos básicos y a través de un borrador se verificó la exactitud de las ideas transcritas, corrigiendo cualquier omisión o desviación.

Fases metodológicas o de la investigación

Fase I. Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la legislación venezolana. Para ello se revisará la legislación vigente en Venezuela y los convenios suscritos y ratificados que sean aplicables al

registro de marcas, para poder verificar cuál es procedimiento legalmente contemplado y aplicable en el país.

Fase II. Identificar las orientaciones del derecho comparado en relación al registro de marcas. En esta fase se revisará tanto la literatura, como algunas legislaciones de otros países para poder establecer una comparación en cuanto al registro de marcas.

Fase III. Determinar la situación jurídica del registro de marcas en Venezuela. Con base en la información obtenida en las fases anteriores y en el resto de la investigación, se pasará a la determinación de la situación jurídica del registro de marcas en el país.

Fuentes del conocimiento

- a. Doctrina
- b. Legislación
- c. Realidad socio-jurídica.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Resultados

Fase I. Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la legislación venezolana.

El registro de las marcas, a tenor de lo que establece la Ley de Propiedad Industrial, está a cargo de una oficina especial, que actualmente recibe el nombre de Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). En este sentido, el procedimiento establecido en la Ley para el registro de las marcas, contempla que las personas naturales o jurídicas pueden realizar la solicitud para obtener el registro de cualquiera marca, cumpliendo previamente los requisitos establecidos en la Ley.

Estas personas naturales o jurídicas deben llenar unos extremos o requisitos, que la Ley enumera en su artículo 71 y que los divide en:

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

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

- b) Una completa descripción de la marca, en la que se determine con claridad y precisión la parte esencial o su principal signo distintivo y se inserten traducidas al castellano las leyendas y menciones que contenga escritas en otro idioma;
- c) Las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la marca y la clase a que correspondan;
- d) Si las manufacturas, productos, objetos o artículos que distingue la marca son de producción nacional o extranjera; y si se trata, en este último caso, de una marca registrada en el país de origen;
- e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso;
- f) Si la marca es aplicada a productos de una industria manufacturera o extractiva, a objetos de un comercio o a productos agrícolas; y,
- g) Que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público.

2º) Acompañar a la solicitud:

- a) Cinco facsímiles de la marca y el clisé o fotograbado de la misma en dimensiones que no excedan de 8 x 10 cm. Si la marca está constituida por una sola palabra o palabras, no será necesario el clisé o fotograbado, a menos que la palabra o palabras estén escritas en forma característica.

Tampoco será necesario el facsímil cuando la marca este constituida por una palabra o palabras independientemente de tamaño, forma, color y estilo; y,

b) El poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciera por medio de apoderado, o indicar la fecha de su presentación y el número que le corresponda en el Cuaderno de Poderes, si hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial con motivo de otra solicitud.

La solicitud de la marca que se realice se hará por cada marca que se desee registrar dentro de un grupo de artículos determinado de acuerdo con la clasificación oficial.

En el caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 71 de la Ley, anteriormente mencionados, el Registrador tiene la potestad de devolver la solicitud al interesado, explicando las razones de la devolución. Sin embargo establece la propia Ley, que esta devolución, no extingue la prioridad de la presentación si en el plazo de 30 días (contados desde la fecha de la devolución), se presenta nuevamente la solicitud con las correcciones señaladas. En todo caso, el Registrador igualmente está facultado para otorgar una prórroga a este plazo de 30 días, hasta por tres meses, a petición del solicitante y siempre que la naturaleza del asunto así lo requiera.

Cuando la solicitud haya reunido los requisitos de ley, el Registrador ordena la publicación en un periódico de circulación nacional y en el Boletín

de la Propiedad Industrial, para que se abra un lapso de 30 días hábiles (contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial), para que cualquier persona haga uso del derecho de objeción a la solicitud y se oponga formalmente a la concesión de la marca, lo cual podrá hacer si considera que la marca incumple lo establecido en la ley o por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.

Lo anterior dará lugar a la notificación de la oposición mediante el Boletín de la Propiedad Industrial, lo que le otorga al solicitante la posibilidad de comparecer a informarse dentro del plazo de 15 días hábiles (contados a partir de la publicación) y pueda dar respuesta. El solicitante puede efectuar modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor dentro de un plazo de 8 días hábiles (contados a partir de la fecha de contestación), se da por terminado el procedimiento de oposición.

En este caso, el Registrador ordena una nueva publicación con las reformas aceptadas y se abre nuevamente el período de la oposición. Si dentro del indicado plazo de 8 días, el opositor no manifiesta que acepta las modificaciones propuestas, continúa el procedimiento de la oposición. Si el solicitante no contesta la oposición dentro del término señalado, se considera que ha desistido de la solicitud.

Ahora bien, en el caso de que la oposición se base en el incumplimiento de la ley (prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35), el Registrador resuelve la oposición con las pruebas que presenten los

interesados, dentro del plazo de 30 días (contados a partir del vencimiento de los lapsos antes descritos del artículo 78 LPI). Pero, si se trata de la consideración del opositor de un mejor derecho que el solicitante, el Registrador pasa el expediente al Tribunal competente para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y se suspende el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.

En este orden de ideas, si no se recibe oposición o la misma fue declarada con lugar, el Registrador efectúa el registro de la marca si fuere procedente y expide el correspondiente certificado. Pues en caso contrario, se niega el registro mediante resolución escrita y razonada del Registrador.

En la práctica, todo este procedimiento significa que hay que acudir ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, para realizar primero, una búsqueda, a través de la cual se verifican los antecedentes sobre el signo o la marca que se haya elegido. Esta búsqueda es de dos tipos la fonética y la gráfica.

La búsqueda fonética, consiste en la verificación por nombre y clase, indicando esto tanto las marcas que están en uso como también las que se encuentran en trámite; mientras que la búsqueda gráfica se centra en analizar los antecedentes de la marca gráfica o logo. Al momento que se

realiza la solicitud se debe presentar el logo o diseño en un tamaño de 5 x 5 cm.

Seguidamente, luego de ese proceso de búsqueda, el solicitante debe ubicar la planilla denominada FM-02, entregar la carpeta de producto y/o servicio o lema comercial o denominación comercial), efectuar el pago correspondiente en unidades tributarias y en los casos en que la solicitud sea gráfica, debe entregar 8 facsímiles 5x5cm, conjuntamente con una breve descripción del elemento. De igual manera, es necesario tener en cuenta, que si el solicitante viene representado, se debe entregar la documentación que acredita a su apoderado.

Por último, se debe consignar la solicitud ante la sede del SAPI y dependiendo de si se trata de persona natural o jurídica, se tendrán que consignar los siguientes requisitos:

Para persona natural: a) Copia de la cédula de identidad; b) Declaración jurada (en los casos en que la persona tenga tiempo haciendo uso de la marca); c) los timbres fiscales correspondientes y d) las tasas de presentación que correspondan. En el caso de las personas jurídicas, los requisitos son: a) Copia certificada del acta constitutiva de la empresa; b) Si la empresa posee más de cinco años de constituida se debe traer adicionalmente copia certificada de la última acta de asamblea efectuada; c) copia del RIF de la empresa; d) copia d las cédulas de identidad o pasaporte de la junta directiva y del solicitante; e) timbres fiscales que corresponden; f)

Si se solicita una marca colectiva se debe consignar el reglamento de uso de la marca.

El SAPI con cada uno de estos recaudos procesa la solicitud, ordena su publicación en un diario de circulación nacional, espera el tiempo que corresponde para las oposiciones de terceros y/o interesados.

Posteriormente procede al examen para la concesión y una vez otorgada publica esa concesión en el Boletín de la Propiedad Intelectual, para finalmente expedir el certificado de registro de la marca.

Fase II. Identificar las orientaciones del derecho comparado en relación al registro de marcas.

En cuanto a las orientaciones del derecho comparado, al no ser posible revisar todas las leyes existentes en el mundo que hacen referencia al registro de marcas, a efectos de esta investigación, fue seleccionado el procedimiento contemplado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas de España.

Esta Ley en su artículo 11 establece que el procedimiento inicia con la correspondiente solicitud de registro de marca, que se presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en la cual el solicitante tenga su domicilio o el de su empresa. También es posible presentar la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el caso de que el

solicitante sea extranjero por ejemplo. Este órgano competente de las Comunidades Autónomas de España remite la solicitud efectuada ante ellas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción.

Esa solicitud antes mencionada debe ir acompañada de la información que permita identificar al solicitante, así como una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el literal b del artículo 4, que se refiere a que esta representación de la marca permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Igualmente en la solicitud se debe indicar la lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.

Esta Ley establece y procura garantizar el derecho de prioridad unionista, otorgado a aquellos que hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este derecho de prioridad también lo tendrán quienes hubieran presentado una primera solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización internacional no mencionados diferente a las anteriores, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París.

Solicitada entonces la marca en los términos antes previstos, se procede con el examen de admisibilidad y de forma, en el cual se revisa la conformidad de los requisitos y demás aspectos legales que correspondan. En caso de que la solicitud presente una irregularidad o decreto, se decreta una suspensión en la tramitación del expediente y se otorga al solicitante un plazo reglamentario para que subsane o formule las alegaciones pertinentes. Si el solicitante no contesta en el plazo otorgado, se toma por desistida la solicitud.

Las solicitudes que superen el examen de forma o hayan subsanado los defectos, serán enviadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado. De igual manera, las solicitudes desistidas, serán notificadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.

Recibida la solicitud de marca, por la Oficina Española de Patentes y Marcas procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y decreta la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud. La publicación de solicitud de marca, debe incluir: a) El nombre y dirección del solicitante. b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere. c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada. d) La reproducción del signo solicitado como marca y,

en su caso, una declaración. e) La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.

Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunica la publicación de la solicitud, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales. Una vez publicada la solicitud de marca, se podrán oponer los interesados, al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en la Ley.

La Oficina Española de Patentes y Marcas también realiza un examen de fondo de la solicitud de la marca, en el cual verifica si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en la Ley.

Presentadas las oposiciones o las observaciones al examen de fondo antes mencionado y resulta que la solicitud incurre en alguno de los incumplimientos de la Ley, se decreta la suspensión del expediente y se comunica al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

Transcurrido el plazo fijado para la contestación, la Oficina Española de Patentes y Marcas acuerda la concesión o denegación del registro de la marca, especificando sucintamente los motivos en que se funda dicha

resolución. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate. Esta resolución de denegación del registro de la marca se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En caso de que sea concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expide el título de registro de la marca. Este título podrá expedirse por medios electrónicos.

Fase III. Determinar la situación jurídica del registro de marcas en Venezuela.

El Estado venezolano ha estado incumpliendo las obligaciones contenidas en el Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por lo que la situación de la propiedad industrial en Venezuela es bastante precaria. Existe falta de adecuación de la legislación nacional en materia de Propiedad Industrial con lo establecido en tales instrumentos internacionales que Venezuela suscribió y ratificó.

Venezuela nunca ha adecuado su legislación posterior a la firma de ambos documentos, sin embargo, ese vacío legislativo no era tan palpable, pues el Estado al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) había estado cumpliendo las disposiciones de la Decisión 486; sin embargo, al salirse de esta organización, nuevamente se evidenció el incumplimiento por parte del Estado con más notoriedad.

Como consecuencia de lo anterior, Arévalo (2012) asegura que hay una inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley de Propiedad Industrial, que fue dictada según refiere en la vigencia de la Constitución Nacional de 1953. Esta inconstitucionalidad de la Ley ha sido objeto de análisis por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2009.

Verbigracia de esta situación precaria, son las interpretaciones que el SAPI otorga de la Ley de Propiedad Industrial, como lo ocurrido con un Aviso Oficial emitido por el Registro de la Propiedad Industrial del año 2015, Publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 558, el cual contravino una limitación expresa de la ley, por cuanto obliga a realizar cesiones a favor de personas jurídicas, no permitiendo el registro por parte de personas naturales, aun cuando la ley en su artículo 29 sí lo permite expresamente.

En este caso en particular, puede que haya operado una confusión de los funcionarios del SAPI encargados de la interpretación para la elaboración del Aviso Oficial antes señalado. Dicha confusión pudo haber estado

relacionada con la función del nombre comercial, así como de los titulares de los mismos.

Se considera que el SAPI realizó una interpretación errada sobre quienes están legitimados para solicitar un registro de denominación comercial, es decir, en ninguno de los artículos de la ley en los cuales se hace referencia a las denominaciones, se establece una limitación para que las personas naturales puedan ejercer su derecho a petitionar el registro de una denominación comercial

Conclusiones

Fase I. Verificar el procedimiento del registro de marcas establecido en la legislación venezolana.

Luego de verificado el procedimiento para el registro de las marcas que está establecido en la Ley de Propiedad Industrial se puede concluir que el mismo se presenta relativamente sencillo para los solicitantes y establece la oportunidad de subsanar errores en los requisitos y presentar nuevamente la solicitud, así como también le otorga el derecho a terceros interesados a oponerse en caso de que consideren que se están vulnerados sus propios derechos intelectuales. De esta manera, se puede afirmar como investigadores que a pesar de la data de la ley este procedimiento no se

encuentra en contravención a la Constitución Nacional, Ley de Procedimientos Administrativas (LOPA) o Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

Fase II. Identificar las orientaciones del derecho comparado en relación al registro de marcas.

Revisadas igualmente algunas nociones establecidas por el derecho comparado para verificar cómo es su registro de marcas, se puede concluir, de la ley específicamente revisada que fue la española, que presenta grandes similitudes con la de Venezuela, salvo que cada solicitante puede acudir a una oficina competente por Comunidad Autónoma, lo cual no existe actualmente en el país, ya que todas las solicitudes deben presentarse ante el SAPI en la ciudad de Caracas, es decir, ello se encuentra centralizado y no descentralizado como en el caso de España. Pero en todo caso, al igual que el caso venezolano, el trámite inicia con la búsqueda, solicitud, presentación de requisitos, análisis de fondo y de forma, publicación, oposición y decisión.

Fase III. Determinar la situación jurídica del registro de marcas en Venezuela.

Finalmente, una vez analizada toda la información presentada en el trabajo se puede llegar a concluir que la situación jurídica del registro de marcas en

Venezuela es sumamente compleja porque en primer lugar la Ley de Propiedad Industrial es de vieja data y se encuentra obsoleta en cuanto a algunos de sus lineamientos y no cumple con lo establecido en los tratados, pactos y convenciones a los que Venezuela se ha obligado a cumplir como el Convenio de Paris y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). De allí, que el órgano competente, el SAPI realice interpretaciones erróneas que dificultan la protección de los derechos de propiedad intelectual y en este caso el registro de marcas en Venezuela.

Recomendaciones

Se recomienda al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual aunar los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una reforma de la Ley de Propiedad Industrial, adecuándola a la legislación vigente venezolana, nacional e internacional.

Se recomienda a futuros investigadores del tema realizar una comparación con legislaciones latinoamericanas para establecer diferencias y similitudes más específicas que las presentadas en este trabajo.

Se recomienda a los profesores de la Universidad José Antonio Páez concertar los acuerdos necesarios para desarrollar el área de la Propiedad Intelectual como una materia autónoma

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arévalo, L. (2012). El Principio de Legalidad, la Constitución y la Situación de la Propiedad Industrial en Venezuela. *Propiedad Intelectual*, 11(15), 227-244.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2013). Ley de Infogobierno. *Gaceta Oficial* N° 40.274. Octubre 17, 2013.

Ayala (2017). La marca como signo distintivo en el tráfico económico (trabajo de grado). Universidad de la Laguna. España.

Bentata, V. (1993). Estudio de la Sentencia Galleries Lafayette. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela*, N° 90.

Boletín Oficial del Estado español (2001). Ley 17/2001 de Marcas. Disponible en:
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreMarcasYOtrosSignosDistintivos/NSMYOSD_Nacionales/LEY_172001_de_7_de_diciembre_de_Marcas.htm

Castillo, J. (2017). *Guía Práctica para el Registro de Marcas*. Caracas: IESA.

Congreso de la República de Venezuela (1956). Ley de Propiedad Industrial. *Gaceta Oficial* N° 25.227. Diciembre 10, 1956.

Congreso de la República de Venezuela (1993). Ley sobre el Derecho de Autor. Gaceta Oficial N° 4.638 Extraordinario. Octubre 1, 1993.

Congreso de la República de Venezuela (1982). Código Civil venezolano. Gaceta Oficial N° 2.990 Extraordinario. Julio 26, 1982.

Comunidad Andina de Naciones (2000). Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Disponible en:

<http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486si.asp>

Fuentes, F. (2006). Manual de los Derechos Intelectuales. Caracas: Vadell Hermanos.

García, E. (2016). SAPI, limita erradamente el registro de marca a personas naturales. Documento mimeografiado.

Gómez, G. y Antequera, R. (1999). Legislación sobre Propiedad Industrial. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.

G., F. C. (1968). Las Marcas Comerciales en Venezuela. Caracas: Universidad Central Ediciones de la Biblioteca.

Hochman, H. y Montero, M. (1993). Investigación Documental, Técnicas y Procedimientos. (2da. Edición). Editorial Parapo, C.A.

Levy, S. y Perdomo, J. (2017). Propiedad Intelectual en Venezuela: Institucionalidad y desempeño. Tribunal del Investigador, 18(1), 66-86.

Méndez, R. M. (2001). Lecciones de Propiedad Industrial. Medellín: Diqué.

Meneses, L. (2019). Concepto de nombre comercial y razón social.
Disponibile: <https://datojuridico.com/nombre-comercial-y-la-razon-social/>

Mihail, J. (2015). El nombre comercial y su uso por parte de la persona jurídica. *Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)*, 74(1), 71-96.

Montoya D. (2015). Nombre Comercial, Enseña comercial, razón social y marca. Disponible: <http://www.lexbasesa.com/FrontPageLex/librería/cl0003/2-19300-nombre-comercial--ensenas-comercial--razon-social-y-marca-marca-nombre.html>

Ochoa, U. (2016). El sobredimensionamiento del nombre comercial en República Dominicana. *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, 3(8), 143-163.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 1967).
Convenio de Estocolmo. Disponible en:
https://www.wipo.int/treaties/es/convention/summary_wipo_convention.html

Otamendi, J. (2003). Derechos de Propiedad. Buenos Aires:
AlexisNexosy AbeldóPerro.

Organización de Estados Americanos (OEA, 1929). Convención
General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Disponible en:
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/oas-tmcp/trt_oas_tmcp.pdf

Organización de Estados Americanos (OEA, 1929). Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica. Disponible en:
<http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-8.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). Marcas. Disponible: <http://www.wipo.int/trademarks/es/>

Pacheco, C. y Azuaje, G. (2017). Acceso a la Información de Propiedad Intelectual en Venezuela. *Gestión y Gerencia*, 9(3), 101-118.

Palacios, L. (1968). *Las Marcas Comerciales en Venezuela*. Caracas: Ediciones La Biblioteca, Universidad Central de Venezuela.

Palella, S. y Martins, F. (2010). *Metodología de la Investigación Cuantitativa*. Caracas: FEDUPEL.

Rengifo, E. (2013). El Nombre Comercial. Disponible: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3585/3802>

Rodríguez, C. (2018). La Propiedad Industrial en Venezuela: Desarrollo Institucional y Experiencia Normativa (1955-2017). *Revista INNOVA Research Journal*, 3(7), 95-113.

Rusé, M. (2016). El SAPI negó 292 solicitudes de nombres comerciales a nombre de personas naturales. Disponible: <http://www.antequera.com.ve/index.php?mod=news&exec=detail&id=540>

Sala Constitucional, Tribunal Supremo De Justicia (2009). Sentencia No. 1405. Disponible en:

<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/noviembre/1405-31109-2009-09-0680.html>

Sandino, J. (2016). Entre Leyes y Derechos. Disponible:

<https://josesandinoblog.wordpress.com/category/derechos-intelectuales/>

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (s.f.). Guía para el Registro de la Propiedad Intelectual. Disponible: <http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/06/manuales/guiasDAMP.pdf>

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2015). Boletín de la Propiedad Industrial N° 558. Disponible: www.sapi.gob.ve

Universidad de Los Andes (2016). Normas sobre la Elaboración y aprobación del trabajo Especial de Grado. Mérida. Documento Mimeografiado.

Urdaneta, M. U. (2000). Registro Mercantil de la Denominación Comercial y la Propiedad Industrial. Conferencia dictada en la Asociación de Registradores Mercantiles. Caracas.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2015). Interpretación prejudicial del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Corporación Industrial Santa Cruz S.A. Expediente Interno: 3922-2011-0-1801-JR-CA-04. Disponible de: www.intranet.comunidadandina.org