

**USO INDEBIDO DE NOMBRES  
COMERCIALES Y DE LAS MARCAS  
CASO ALIMENTOS KELLOGG´S DE  
VENEZUELA**



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

**USO INDEBIDO DE NOMBRES COMERCIALES Y DE LAS MARCAS  
CASO ALIMENTOS KELLOGG'S DE VENEZUELA**

AUTOR: José Antonio Soto  
Pedemonte

C.I. 25.091.934

San Diego, octubre 2019



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

**USO INDEBIDO DE NOMBRES COMERCIALES Y DE LAS MARCAS  
CASO ALIMENTOS KELLOGG´S DE VENEZUELA**

**CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN**

---

**Nombre, firma y cédula de identidad del tutor académico**

---

**Nombre, firma y cédula de identidad del jurado**

---

**Nombre, firma y cédula de identidad del jurado**

AUTOR: José Antonio Soto P  
C.I. 25.091.934

San Diego, octubre 2019

## ÍNDICE GENERAL

<b>RESUMEN INFORMATIVO</b>	II
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	
<b>INTRODUCCIÓN</b>	1
<b>CAPÍTULO I. EL PROBLEMA</b>	2
1.1 Planteamiento del problema	2
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Objetivo general	6
1.4 Objetivos específicos	7
1.5 Justificación e importancia de la investigación	7
<b>2.1 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO</b>	9
2.2 Antecedentes de la investigación	8
2.3 Bases teóricas	13
2.4 Bases legales	17
2.5 Definición de términos básicos	27
<b>CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO</b>	28
3.1 Tipo de investigación	28
3.2 Métodos y técnicas de la investigación	29
3.3 Fases de la investigación	29
3.4 Fuentes del conocimiento	30
<b>CAPÍTULO IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y</b>	31
<b>RECOMENDACIONES 4.1 y 4.2</b>	
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	38



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

**USO INDEBIDO DE NOMBRES COMERCIALES Y DE LAS MARCAS CASO  
ALIMENTOS KELLOGG´S DE VENEZUELA**

**Autor: José A Soto P**

**Tutor: Olga Matos**

**RESUMEN INFORMATIVO**

La presente investigación se planteó como objetivo general analizar el uso indebido de nombres comerciales y de la marca de Alimentos Kellogg´s S.A. Y como objetivos específicos: Definir el régimen marcario y de nombres comerciales en Venezuela, Precisar el marco legal aplicable en Venezuela al uso indebido de nombres comerciales y marcas y Describir el caso de Alimentos Kellogg´s de Venezuela en cuanto al uso indebido de nombres comerciales y marcas. El tipo de investigación utilizada es exploratoria-descriptiva. Se utilizó como método la búsqueda y recopilación bibliográfica de todo el material relacionado con el objeto de estudio y que permitiera la consecución de los objetivos y por ende plantear los resultados. Como técnica de la investigación fue utilizado el análisis de contenido. Todo ello permitió generar como conclusiones: El régimen marcario se encuentra conformado, no sólo por los signos denominados marcas (individual o colectiva), sino por un conjunto de elementos que complementan la distintividad en el mercado de un producto, industria, persona o servicio y que pueden ser independientes de la marca; entre estas se destacan los nombres comerciales, las denominaciones de origen, los leas comerciales, los logos e incluso nombres de personas naturales. El marco legal aplicable en Venezuela al uso indebido de nombres comerciales y marcas, está constituido por instrumentos nacionales e internacional. Se verifica el uso indebido de los nombres comerciales y de la marca de la marca Kellogg`s por parte del Estado venezolano.

**Palabras Claves:** Nombres comerciales, Marcas, Uso indebido, Kellogg`s Venezuela

## **AGRADECIMIENTOS**

Agradezco a Jehová Dios por haberme guiado siempre por el camino del bien y bendecirme cada día .

A mis padres José Antonio Soto y Kathleen Pedemonte y a mi hermana Kathleen Verónica Soto Pedemonte por su apoyo durante todos los años de la carrera y de esta manera lograr mi primera meta como profesional.

A mis queridos profesores: Prof Ledys Herrera, Prof Fernando Guevara, Prof Arelis Farías, Prof Maibi Rondón, Prof Yelitza Bogado, Prof Solange Moya, Prof Maryori Chirinos, a mi madrina la Prof Libia Villa por haberme formado y ser excelentes profesores.

## INTRODUCCIÓN

En pleno desarrollo aun de la de sociedad de la información, el bien más valioso es el intelectual, bien en vertiente tecnológica (medicinas, circuitos integrados, robótica, innovaciones energéticas, etc.); comercial (marcas, denominaciones de origen, certificados de calidad, etc.) o autoral (software, música, novelas, libros científicos, obras audiovisuales, etc.).

La importancia de los derechos intelectuales en la actualidad es indiscutible, tanto así que los paradigmas económicos han sido modificados, anteriormente eran considerados como factores de producción: la tierra, el capital y el trabajo; luego se adicionó un cuarto elemento a los factores de producción, considerándolo de una importancia capital: la idea intelectual (innovación) aplicada a la industria y al comercio.

Siendo ello así es necesario comprender su protección nacional, regional e internacional, para no sólo proteger la producción intelectual propia en todos los ámbitos, sino para estimular su crecimiento y aprender a respetar la producción de otros.

En Venezuela se experimenta una conmoción social, que ha abarcado la parte jurídica, pues desde el mismo Estado se han cometido o se permite que se cometan actos que pueden ser considerados como al margen de la ley. De esta manera y tratándose del respeto a la propiedad intelectual de otros, el presente trabajo se propuso analizar el uso indebido de nombres comerciales y de la marca de Alimentos Kellogg's S.A. por parte del Estado venezolano.

## **CAPÍTULO I**

### **EL PROBLEMA**

#### **1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En el año 1967 se establece la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mediante el Convenio de Estocolmo, delimitándose las disciplinas que se regulan mediante la propiedad intelectual. De esta manera, el artículo 2 del señalado Convenio establece que se entiende por propiedad intelectual, los derechos relativos a las: obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones y ejecuciones de artistas, fonogramas y emisiones de radiodifusión; invenciones en todos los campos de la actividad humana; descubrimientos científicos; dibujos y modelos industriales; marcas de fábrica, de comercio y de servicios, así como los nombres y las denominaciones comerciales y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Señala Fuentes (2006) que en virtud de la diversidad de los sistemas jurídicos regulados por los derechos intelectuales, la conceptualización de los mismo ha sido una ardua labor, respondiendo a la teoría sobre la naturaleza jurídica que acepte el autor de la definición, así, entre las más aceptables se observa las esbozadas por los defensores de la novísima teoría del espacio jurídico, la cual entiende a los derechos intelectuales como:

Espacio jurídico en el que, además de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivo) que disciplinan la actividad económica (de explotación) en que tales derecho indican y en el plano de la misma en que se produce esa incidencia (en el de la competencia económica) (Bentata, 1995).

Esta definición es completada con otra que sigue la misma teoría, aportada por Antequera (1988) que los conceptualiza como el “área jurídica que contempla sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como de sus actividades afines o conexos”.

Ahora bien, el objeto jurídico protegido por estos derechos intelectuales, será en palabras de Fuentes (2006) 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.

De esta manera, el derecho intelectual, se verá disperso en varias normas jurídicas que pretendan la defensa de esos desarrollos intelectuales, debido a que la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas:

- A) El Derecho de Autor, que incluye los derechos conexos y cuyo objeto jurídico protegido es la manera de expresar las ideas.
- B) La Propiedad Intelectual que a su vez se divide según su finalidad en:
  1. Por su finalidad comercial para incluir a las marcas, denominaciones de origen y a los nombres y lemas comerciales, cuyo objeto jurídico protegido es el carácter individualizador de un signo dentro del mercado del país o comunidad de países donde se registra.

2. Por su finalidad tecnológica para incluir a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y a la protección del secreto industrial, cuyo objeto jurídico protegido es la originalidad de una idea con nivel inventivo capaz de ser aplicado a la industria.

Al objeto de esta investigación interesa la rama de la propiedad industrial, pues en ella está contenida la regulación de los nombres comerciales y el régimen marcario. Por ello conviene conceptualizar a la propiedad industrial en los términos que lo refleja Velasco (1978) como el:

Conjunto de normas relativas a los derechos sobre creaciones intelectuales de carácter industrial (invenciones patentadas, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales), y sobre los signos distintivos de las empresas, de sus locales y sus productos (nombres comerciales, rótulos de establecimiento y marcas de fábrica y de comercio).

Cabanellas (1981) por su parte expresa que la propiedad industrial:

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

En este orden de ideas, la Kellogg's es una empresa que data de 1894 cuando por medio de un experimento, Will Keith Kellogg y John Harvey Kellogg crean los primeros copos de cereales por casualidad al olvidar el trigo cocido dentro del horno y tostarlo de nuevo. De esta forma obtuvieron unos copos ligeros y crujientes y nace la receta de Corn Flakes de Kellogg's.

Este producto fue registrado mediante una patente para “cereales en hojuelas y su proceso de preparación” el 31 de mayo de 1895, y fue expedida el 14 de abril de 1896, bajo el nombre de Granose. Sin embargo inician a trabajar con la marca desde 1906.

Esta empresa se convirtió con el tiempo en una multinacional teniendo presencia en muchos países del mundo, uno de ellos Venezuela. Lotitto (2019) manifestó al respecto que “el mercado venezolano era muy importante para Kellogg’s” porque era uno de los “18 países donde posee planta propia (en Latinoamérica fabrican también en México, Ecuador, Brasil y Colombia). Contaban con 57 años de actividad y presencia económica en el país.

La empresa Alimentos Kellogg’s de Venezuela fue tomada por el Estado venezolano el 15 de mayo de 2018, luego de que Alimentos Kellogg S.A. anunció ese mismo día que cesaba sus operaciones en el país. Es preciso mencionar en este punto lo señalado por Lottito (2019) que se trató de una ocupación y no de una expropiación por cuanto no hubo decreto expreso de expropiación de la empresa, sino de ocupación, lo cual no afecta a la marca.

De dicha toma se evidenció la existencia de materia prima para producir los productos aproximadamente durante tres meses. En mayo de 2019 se evidenció la salida al mercado de productos Corn Flakes y Zucaritas de Kellogg’s haciendo uso de los nombres comerciales y de la marca, aun cuando ante el órgano competente en Venezuela, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no consta autorización de Kellogg’s S.A. hacia el Estado venezolano para dicho uso.

Tanto la legislación nacional, como internacional confieren al titular de una marca los derechos de impedir su uso a terceros sin su consentimiento. El uso de una marca por parte de terceros se verifica con la introducción en el comercio, venta o distribución de productos con la marca; así como la importación, exportación almacenamiento o transporte de los productos con la marca y el empleo de la misma en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales. En los casos en que estas acciones se verifiquen se habla de uso indebido o usurpación de marcas.

## **1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

En consecuencia a lo anteriormente planteado, se abre la siguiente interrogante: ¿Se encuentra el Estado venezolano haciendo un uso indebido de nombres comerciales y de la marca de Alimentos Kellogg's S.A.?

## **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

### **1.3 OBJETIVO GENERAL**

Analizar el uso indebido de nombres comerciales y de la marca de Alimentos Kellogg's S.A.

## **1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- § Definir el régimen marcario y de nombres comerciales en Venezuela.
- § Precisar el marco legal aplicable en Venezuela al uso indebido de nombres comerciales y marcas.
- § Describir el caso de Alimentos Kellogg's de Venezuela en cuanto al uso indebido de nombres comerciales y marcas.

## **1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

Esta investigación se justifica y a su vez se evidencia su importancia desde el punto de vista social, jurídico y hasta económico debido al valor que tiene la propiedad industrial para el sector público y privado de un país. Las patentes, los signos, las marcas, los nombres y los lemas comerciales constituyen una base fundamental para el crecimiento de estos sectores dentro del mercado de un país, con sus consecuentes ganancias y la generación de empleos que ello produce.

Los derechos sobre estos bienes intelectuales son reconocidos no sólo desde el punto de vista moral e intelectual, sino por los beneficios económicos que de ellos se derivan. Entonces el calor de la propiedad industrial se verifica en el derecho de explotación exclusiva que debe estar protegida por el Estado a sus ciudadanos.

De hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como muchos textos en el ámbito internacional, que han sido suscritos y

ratificados por la República reconocen y garantizan estos derechos como de propiedad y por tanto son derechos humanos (artículo 98).

Aunado a ello, el estado debe procurar que su sistema brinde garantías jurídicas suficientes a las empresas nacionales e internacionales para que estas puedan desarrollar sus acciones de forma lícita, pero libre, sin temor a injerencias, y mucho menos a ocupaciones y expropiaciones ilegales.

Por todo lo anteriormente comentado es necesario analizar el uso indebido de nombres comerciales y de la marca de Alimentos Kellogg's S.A, que se trataba de una empresa sólida en el país y que aún lo sigue siendo a nivel mundial. Casos como este pueden poner en serio peligro la continuación de las operaciones de otras empresas, debido a la falta de garantías, específicamente de seguridad jurídica.

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO

#### 2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Martínez (2016) en su artículo titulado ***RÉGIMEN JURÍDICO DEL USO DE LA MARCA EN LA PUBLICIDAD***, publicado para la Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia (Colombia). En este artículo señala que:

Las marcas nacen en el seno de una empresa, para ser usadas por su propietario o propietarios en el mercado, con la función de identificar el producto marcado y diferenciarlo del resto. Pero en muchas ocasiones, no sólo utilizan las marcas los titulares registrales de las mismas, sino también otros empresarios ajenos a la compañía.

El autor en su trabajo identifica dos tipos de usos de la marca. Por un lado, el uso que hace el titular de la misma para identificar su producto del resto y, por el otro, el uso de la marca ajena. Este último tipo, además lo subdivide en tres variantes:

- (a). El uso consentido de la marca ajena, en el cual existe un contrato de licencia, también denominado *merchandising*, entre el titular de la marca y un tercero, o simplemente cuando hay una cesión voluntaria para el uso de la marca.
- (b). El uso no consentido de la marca, es decir no media el consentimiento expreso, ni existe una autorización expresa para el uso de la misma por parte

del titular. No obstante, dentro de esta variante aclara el autor que un tercero puede hacer uso de la misma, siempre y cuando respete los límites que determina la ley. A esto se le denomina “usos permitidos o lícitos de la marca ajena”.

(c). El uso ilícito de la marca ajena, lo que representa una vulneración de los derechos del titular de la marca.

Este trabajo está relacionado con el que se presenta por cuanto aborda el régimen jurídico que es aplicable a las marcas en general y luego específica en cuanto a este régimen con la publicidad de las marcas. Tomando en cuenta que en el caso que se presenta, el Estado ha estado haciendo uso de la marca y a efectuado campañas publicitarias, es significativo este antecedente para aclarar algunos elementos asociados.

Aguirrézabal(2014) realizó un análisis denominado **LA CESACIÓN DE LOS ACTOS QUE INFRINGEN LA PROPIEDAD MARCARIA Y SU TRATAMIENTO EN LA LEY N° 19.039, SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL** (Chile). En este trabajo se propuso analizar la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 15 de noviembre de 2013, en el caso de Transportes Cruz del Sur contra Transportes Cruz del Sur Internacional S.A.C., mediante la cual se resolvió decretar la cesación de actos atentatorios de la propiedad marcaria.

Señala el autor respecto a las conductas ilícitas y su tratamiento en el régimen marcario que “en contra de las infracciones que afectan a la propiedad industrial pueden adoptarse distintas medidas, debiendo

identificarse las conductas ilícitas en la materia, y los instrumentos y sanciones que la ley emplea para combatirlos”.

La legislación chilena, contempla la protección penal de la marca y se establecen sanciones dentro del Código Penal, y en las leyes N° 19.039, N° 17.336 y N° 18.455. A tales efectos de las disposiciones contenidas en el marco normativo se verifica que:

El titular de una marca registrada podrá perseguir la responsabilidad criminal por uso indebido de su marca no sólo cuando el infractor la use para los mismos productos, servicios o establecimientos sino, también, cuando éstos sean distintos, pero relacionados, con aquellos protegidos por la marca registrada.

Este trabajo por su parte, está relacionado por cuanto aborda el tema específico del uso indebido de la marca, lo cual guarda relación directa con la presente investigación. Es importante conocer otros casos y de derecho comparado que guarden relación con acciones similares a las que ha efectuado el Estado con respecto a la marca Kellogg's.

Vázquez (2011) titula un trabajo de investigación ***DELITOS COMETIDOS CONTRA LAS MARCAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESENTADO PARA LA REVISTA DE LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA*** (México). En este trabajo y en base a la legislación mexicana, el autor plantea el caso de las infracciones administrativas.

Define a las infracciones administrativas como la “contravención a normas de carácter administrativo derivada de una acción u omisión”. Con base en lo

anterior, señala que esta infracción es sancionada por una autoridad administrativa, “pues se violan disposiciones administrativas, la infracción puede ser atribuida tanto a personas físicas como morales”. De esta manera La Ley de Propiedad Industrial mexicana considera infracciones administrativas los siguientes actos:

- a. La realización de actos contra los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal.
- b. El uso de una marca sin el consentimiento de su titular.
- c. La introducción al mercado de una marca.
- d. El uso indebido de signos en la utilización de una marca.

Pero también el autor señala delitos asociados a la propiedad industrial, como el uso indebido de las marcas. En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial mexicana, por la conformación de su Estado, es una ley federal por lo que en caso de comisión de un hecho delictivo, deben conocer de los mismos los jueces federales, siendo uno de los delitos la reincidencia en las infracciones administrativas, dentro de las cuales está el uso de la marca sin el debido consentimiento del titular.

Igualmente como pasa con el antecedente anterior, este trabajo guarda relación directa con el que aquí se presenta y de allí la importancia de revisar cómo fueron planteados esos delitos contra las marcas y la propiedad industrial.

## **2.2 BASES TEÓRICAS**

### **Historia de la protección de la propiedad industrial**

Las primeras nociones relativas a la exclusividad en la explotación de conocimientos técnico-científicos se encuentra en Inglaterra, en la época de Eduardo III, quien concedió un privilegio para la enseñanza de la fabricación de tejidos a Juan Kempen 1331. Posteriormente en 1336 se otorgaron patentes a los tejedores extranjeros establecidos en York. En Europa continental, específicamente en Venecia, se sanciona por primera vez una ley que protegía las invenciones por su novedad y utilidad en 1473.

En Francia es creada por primera vez una norma que consagraba la propiedad de las invenciones a los creadores (sin necesidad de que se otorgara un privilegio por parte del Rey), al establecer un artículo al respecto dentro de la Constitución promulgada en 1790, y un año después se consagra la primera ley relacionada con la materia.

En Venezuela, no fue sino hasta 1955, cuando se promulga la Ley de Propiedad Industrial que aún está vigente. Sin embargo, antes de esa fecha existían diversas leyes para la protección de la propiedad industrial, las cuales consagraban la protección de las patentes y las marcas, respectivamente.

La protección de los inventores surgió en Venezuela, con el nacimiento de la República, tal como se puede verificar del contenido del artículo 217 de la

Constitución de 1830. Ese mismo año es promulgada la primera ley sobre la protección del área técnica de la propiedad industrial denominada, Ley sobre Patentes de Innovación, Mejoras e Introducción de Nuevos Ramos de Industria, la cual fue reformada luego por la Ley sobre Patentes de Invención e Introducción de Nuevos Ramos de Industria, promulgada el 1 de mayo de 1854.

El 29 de julio de 1860 se promulga una reforma a la ley de 1854, en la cual se delegó la responsabilidad del otorgamiento de patentes al poder legislativo, a través de leyes. El 20 de mayo de 1879, es derogado y modificado completamente el sistema de patentes con la promulgación de la Ley de privilegios de Invención o Descubrimientos.

Esta última duró menos de 5 años, por cuanto fue derogada por la ley del 1882, la cual mantuvo su vigencia hasta la de 1927, cuando es promulgada la Ley sobre Patentes de Invención, la cual se adhiere al sistema de oposiciones para el otorgamiento del título de la patente, abandonándose el sistema de libre otorgamiento, mantenido por la legislación hasta entonces (Rondón, 1995).

En materia de régimen marcario, se promulga la primera Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio en 1877, la cual le otorgó al Ejecutivo Nacional la potestad de dictar normas y reglas sobre la materia. En 1927 es dictada una nueva Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y de Agricultura, que fue modificada en 1930.

Cuando se promulga la Ley de 1955, se unificaron las normas en materia de propiedad industrial en un solo texto legal y se constituyó el Registro de la Propiedad Industrial como el órgano administrativo competente para el otorgamiento de patentes y marcas.

### **División de la propiedad industrial**

La propiedad industrial se divide en dos grandes áreas, en función del objeto jurídico protegido, según lo refleja Fuentes (2006):

*Por su finalidad tecnológica*, cuyo objeto jurídico está representado por bienes intelectuales que aporten un nuevo nivel en el campo tecnológico, teniendo entonces cuatro figuras bien delimitadas: a) *las invenciones patentables* que representan las innovaciones que contengan los mayores aportes que puedan generarse a un campo relacionado a la tecnología; b) *Los modelos de utilidad*, que representan aquellas innovaciones que mejoren el desempeño, eficacia o aporten una nueva utilidad a los instrumentos, artefactos, herramientas o cualquier otro objeto; c) *Los diseños industriales* que son innovaciones que otorgan nueva configuración externa a algún objeto, sin que sea necesario que esta nueva configuración represente una ventaja de naturaleza técnica con respecto a la anterior; d) *Secretos industriales*, relacionada con la información relativa a nuevos desarrollos tecnológicos y/o prototipos, así como información de naturaleza comercial.

*Por su finalidad comercial*, el objeto jurídico está representado por signos, palabras, figuras o cualquier seña que puedan ser captados por cualquiera de los sentidos del ser humano y que tengan un carácter distintivo en el

mercado. Son cuatro las figuras que se encuentran en esta clasificación: a) *Las marcas* que permiten la individualización tanto de personas naturales o jurídicas, como de productos que compiten en un mismo mercado; b) *Lemas comerciales*, los cuales son un complemento de las marcas permitiendo una mayor identificación del producto en una economía; c) *Denominaciones de origen*, que representan una especie de marca colectiva que permite que productores de una región determinada puedan utilizar de manera exclusiva la denominación de la región en la cual se encuentran, sin que medien requisitos necesarios para esto; d) *Secretos comerciales*, relacionados con información de desarrollos tecnológicos o actividades de índole comercial.

### **Características de la propiedad industrial**

Dentro de las características de la propiedad industrial, se distinguen tres esencialmente, que se mencionan a continuación:

#### *1. Los títulos son constitutivos de derecho.*

La propiedad industrial como parte del área de los derechos intelectuales tiene como característica que carece, desde el punto de vista fáctico, de existencia supra-jurídica, por lo cual es necesario su reconocimiento legal para la existencia de ésta. En el caso específico de las patentes, marcas y demás títulos relativos a la propiedad industrial, las mismas sólo otorgan derechos particulares, por medio de su otorgamiento, previo procedimiento administrativo.

## *2. La protección es territorial.*

La anterior característica tienen como consecuencia natural, que en cada país donde se pretenda la protección por medio de la propiedad industrial, se tenga constituido un derecho, siguiendo los procedimientos administrativos nacionales, siendo por ello requisito un título por cada nación donde se pretenda su protección.

## *3. La protección está limitada temporalmente.*

Como característica exclusiva de los derechos intelectuales, se encuentran los derechos exclusivos de explotación, con la obvia limitación social del tiempo, para permitir que las tecnologías o la cultura, sean de acceso libre. Siendo ello así, la propiedad industrial es en consecuencia, de tiempo finito. La única diferencia son los signos distintivos (las marcas) que tienen, si bien es cierto están protegidos por un tiempo finito, son igualmente, renovables sin limitación alguna, salvo su uso efectivo en el mercado.

## **2.3 BASES LEGALES**

### **Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1967)**

#### **Artículo 1**

**Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial<sup>1</sup>**

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
- 2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
- 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
- 4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

## **Artículo 2**

### **Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión**

- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
- 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.
- 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

## **Artículo 6**

### **Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países**

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

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

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

### **Artículo 8**

#### **Nombres comerciales**

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

### **Artículo 9**

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

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

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

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

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

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

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

## **Acuerdo de Protección sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994)**

### **Artículo 1**

#### **Naturaleza y alcance de las obligaciones**

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

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Consejo de los ADPIC”).

### **Artículo 2**

#### **Convenios sobre propiedad intelectual**

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

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

### **Artículo 3**

#### **Trato nacional**

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

### **Artículo 4**

#### **Trato de la nación más favorecida**

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

- a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;
- b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;
- c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

## **Artículo 7**

### **Objetivos**

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

## **Artículo 15**

### **Materia objeto de protección**

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).
3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud.

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

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

## **Artículo 16**

### **Derechos conferidos**

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

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

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

## **Artículo 17**

### **Excepciones**

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

## **Artículo 18**

## **Duración de la protección**

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

## **Artículo 19**

### **Requisito de uso**

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

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

## **Artículo 20**

### **Otros requisitos**

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

## **Artículo 21**

### **Licencias y cesión**

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

## **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009)**

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

**Artículo 115.** Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

## **Ley de Propiedad Industrial (1955)**

**Artículo 1.** La presente Ley regirá 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 27.** Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial.

**Artículo 30.** El derecho de usar exclusivamente una marca registrada permanecerá en vigor por el término de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente registro.

**Artículo 31.** El registro de una marca será renovable por períodos sucesivos de quince años, siempre que el interesado solicite la renovación dentro de los seis meses anteriores a la expiración de cada período. Cada período de renovación se contará a partir de la fecha de vencimiento del período anterior.

**Artículo 32.** El derecho de usar exclusivamente una marca sólo se adquiere en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada de acuerdo con la clasificación oficial, establecida en el artículo 106.

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

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

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

## **Código Penal Venezolano**

**Artículo 338.** Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, así mismo, todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.

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

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

**Artículo 339.** El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o

signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses.

## **2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS**

**Demanda.** Petición o solicitud de algo, especialmente si consiste en una exigencia o se considera un derecho.

**Derechos.** Conjunto de normas de carácter general que se dictan para regular una materia en específico.

**Propiedad.** Hecho o circunstancia de poseer alguien cierta cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales.

**Protección.** Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

**Uso ilícito.** Aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, de un delito (un quebrantamiento de la ley) o de una falta ética.

**Titular de derechos.** Poseedor de un documento que le identifica o le da ciertos derechos, como un carnet, una póliza de seguros o una cuenta bancaria.

## **CAPÍTULO III**

### **MARCO METODOLÓGICO**

#### **3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN**

Arias (2006) define la investigación científica como un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. Existen diferentes tipos de investigación, que se clasifican según su nivel, su diseño y su propósito.

Tomando en cuenta el problema planteado, el tipo de investigación utilizado para este trabajo es según el nivel, una investigación exploratoria, que Arias (2006) define como aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.

El problema planteado en el presente trabajo se encuentra debidamente planteado y el marco legal aplicable también, sin embargo, se trata de una circunstancia que está en pleno desarrollo, por lo que no se cuentan con todos los elementos y aristas del problema. Es por ello, que se trata de una investigación exploratoria, que servirá como base para posteriores investigaciones en el área, pero ya de tipo descriptiva, que permitirá caracterizar el fenómeno y establecer una estructura o comportamiento

preciso y sus resultados podrán arrojar la profundidad que el investigador desee.

### **3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN**

Partiendo de lo anterior, este trabajo de investigación utilizó como método la búsqueda y recopilación bibliográfica de todo el material relacionado con el objeto de estudio y que permitiera la consecución de los objetivos y por ende plantear los resultados.

Ahora bien, como técnica de la investigación, fue utilizado el análisis de contenido, que Rojas (2010) define como “un enfoque metodológico para el análisis sistemático de textos siguiendo ciertas reglas y pasos”. Fox (1981) alude a dos tipos de análisis de contenido: el manifiesto y el latente. En el primer caso se trata de una descripción directa de lo que el sujeto expresa. El nivel latente supone tratar de codificar el significado de la expresión o la motivación subyacente a la expresión descrita. Interesa no sólo lo que el sujeto dice sino sus motivaciones e intenciones. Para este trabajo el análisis de contenido utilizado es el manifiesto.

### **3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN**

Las fases de la investigación constituyen el proceso o los pasos que hay que llevar a cabo para la consecución de los objetivos planteados. En esta investigación se han planteado tres fases de la investigación, que se mencionan a continuación:

**Fase I. Definir el régimen marcario y de nombres comerciales en Venezuela.**

**Fase II. Precisar el marco legal aplicable en Venezuela al uso indebido de nombres comerciales y marcas.**

**Fase III. Describir el caso de Alimentos Kellogg's de Venezuela en cuanto al uso indebido de nombres comerciales y marcas.**

### **3.4 FUENTES DEL CONOCIMIENTO**

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

## **CAPÍTULO IV**

### **RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **4.1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

##### **Fase I. Definir el régimen marcario y de nombres comerciales en Venezuela.**

El régimen marcario se encuentra conformado, no sólo por los signos denominados marcas (individual o colectiva), sino por un conjunto de elementos que complementan la distintividad en el mercado de un producto, industria, persona o servicio y que pueden ser independientes de la marca; entre estas se destacan los nombres comerciales, las denominaciones de origen, los leas comerciales, los logos e incluso nombres de personas naturales.

Las marcas han sido definidas por la doctrina y la propia legislación, evidenciándose dos posturas o tendencias, por un lado las que emplean una ejemplificación no taxativa o limitativa; y por el otro lado, aquellas que destacan una función individualizadora en el mercado. Se expone a continuación un concepto que se encuadra en la segunda tendencia aportado por la Decisión 486 de la Comunidad Andina en otras disposiciones legislativas:

El concepto empleado por estas legislaciones ubica a la marca dentro de un mercado, es decir, consideran que una marca es todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado un bien o servicio producido o comercializado. Para que un signo pueda ser considerado como marca protegible es menester que dicho signo pueda distinguir los productos o servicios ofrecidos por una persona (natural o jurídica) de otros que se encuentren en el mercado. Es importante puntualizar que cuando hablamos de mercado, nos estamos refiriendo a la presencia de compradores y vendedores de bienes y servicios dentro de una localidad, país o territorio determinado.

Ahora bien, es necesario abordar en ese punto, los elementos constitutivos de un signo, por cuanto para que pueda ser considerado como una marca requiere de las siguientes características: perceptibilidad, carácter distintivo y susceptibilidad de representación gráfica.

### *Perceptibilidad*

Es necesaria la percepción por alguno de los sentidos. Un signo no perceptible por ninguno de los sentidos, no puede ser asimilable para la individualización del producto, servicio, empresa o persona, dado que no cumpliría la función más importante de la marca (función distintiva), generando como consecuencia que su utilización carecería de sentido.

### *Carácter distintivo*

La función principal de una marca es la de diferenciar los productos o servicios de una persona (natural o jurídica) con los de otra, la cual ofrece productos o servicios similares o idénticos en el mismo mercado. El cumplimiento de esta función distintiva permite la protección de dos intereses: uno de carácter privado (interés del productor, comercializador o

distribuidor) y otro de carácter público (el interés del público consumidor). La distintividad de la marca proviene de la condición de no confundirse con otras utilizadas para los mismos o similares productos o servicios ofrecidos por otras personas, dentro de un mercado determinado

### *Susceptibilidad de representación gráfica*

Tomando en cuenta lo expuesto sobre la perceptibilidad, se puede afirmar que existe una relación, entre la percepción y la representación gráfica de un signo, que se caracterizan por ser elementos inseparables, ya que hay una dependencia mutua. Esta relación surge por la perceptibilidad, requisito inherente al concepto de signo o señal, mientras la representación gráfica constituye la condicionante de la forma de percepción para que este signo pueda ser protegible como marca, es decir, a pesar de que una marca sea perceptible por el sentido del oído (signo auditivo), del olfato (signo olfativo), del tacto (signo sensorial), o del gusto (signo gustativo), deberá ser posible su materialización de forma gráfica.

En este orden de ideas, las marcas cuentan con unas funciones perfectamente delimitadas y de hecho la Corte Supremo de Justicia venezolana (1995) consideró que las marcas tienen tres atribuciones o funciones: Una *función distintiva*, que permite individualizar el producto o servicio prestado en un mercado; una *función determinadora*, que permite certificar el origen industrial del producto o servicio; y una *función de calidad* que permite determinar las características propias del objeto o servicio que se adquiere.

## **Fase II. Precisar el marco legal aplicable en Venezuela al uso indebido de nombres comerciales y marcas**

Como se evidenció en el presente trabajo, específicamente en el capítulo II en las bases legales de la investigación, el marco legal aplicable en Venezuela al uso indebido de nombres comerciales y marcas, está constituido por instrumentos nacionales e internacional.

En el ámbito internacional se encuentran el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Antes de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hubiesen correspondido dentro de este marco legal las diferentes decisiones que son tomadas en el seno de esta organización para procurar la protección de la propiedad intelectual de los países miembros. Sin embargo, después de la salida quedaron sin efecto tales instrumentos y con ello se configuro un vacío legal significativo debido a que la ley venezolana data de 1955, lo que presupone que muchas figuras y situaciones no se encuentran previstas en la ley.

Ahora bien, en el ámbito nacional el marco legal aplicable es la Ley de Propiedad Industrial que establece la regulación general para todas las figuras que se encuentran dentro de esta rama de la propiedad intelectual e igualmente el Código Penal, que tipifica lo relacionado al uso ilícito o ilegal de las figuras protegidas por la propiedad intelectual, es decir el derecho de autor y la propiedad industrial.

**Fase III. Describir el caso de Alimentos Kellogg's de Venezuela en cuanto al uso indebido de nombres comerciales y marcas.**

La empresa Alimentos Kellogg's de Venezuela decidió cesar sus operaciones en las plantas ubicadas en el país. El Estado venezolano decidió tomar u ocupar las instalaciones de la empresa el 15 de mayo de 2018, encontrándose en el lugar materia prima para producir los productos de la empresa aproximadamente durante tres meses.

En mayo de 2019 se evidenció la salida al mercado de productos Corn Flakes y Zucaritas de Kellogg's. La empresa manifestó al respecto en un comunicado que "no se hace responsable por el uso que se haga de sus instalaciones y equipos, de la seguridad de los operarios, de las comunidades vecinas, tampoco de la calidad de los productos que allí se lleguen a elaborar".

Sobre el particular, se han pronunciado especialistas en Propiedad Intelectual y han indicado que en el registro de la marca Zucaritas de Kellogg's, disponible en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no se observa ninguna anotación en la que Kellogg's Company autorice al Estado venezolano el empleo de su marca, de manera que concluyen en que si el producto circula en el mercado sin contar con su autorización se estaría cometiendo un ilícito, un uso indebido de los nombres comerciales y de la marca o marcas de la empresa.

Es importante mencionar, que el cierre de la empresa por parte de sus dueños, fue catalogado como “ilegal” por el Estado venezolano, razón por la cual además de ocupar las instalaciones, el control de las operaciones fue entregado a los trabajadores y se les ordenó que siguieran produciendo. Las consecuencias de esto es que se ha seguido elaborando, distribuyendo y vendiendo el producto haciendo uso de los signos distintivos de Kellogg`s sin su autorización.

La empresa manifestó días después de haber tomado la planta, en mayo de 2018, que en caso de un uso no autorizado de los nombres y marcas comerciales que son propiedad de Kellogg, por constituir una apropiación no autorizada, conllevaría a las interposiciones de las acciones legales correspondientes. Hasta la fecha se desconoce si ya fue entablada la demanda.

En definitiva, es un hecho público, notorio y comunicacional la ocupación del Estado de las instalaciones de la empresa y su entrega a los trabajadores para que iniciaran operaciones. Igualmente no ha quedado duda de la elaboración, distribución y venta de los productos de la empresa haciendo un uso ilícito de la marca y los nombres comerciales.

#### **4.2 RECOMENDACIONES**

Se recomienda a la Universidad José Antonio Páez o a cualquier otra institución del saber que permita y auspicie la realización de congresos y conferencias en materia de Propiedad Intelectual. Igualmente, se recomienda estudiar la posibilidad y viabilidad de crear programas de estudios de cuarto

nivel, en materia de propiedad intelectual, ya que actualmente Venezuela cuenta con muy pocos postgrados en el área y ninguno de ellos se imparte en el estado Carabobo.

Se recomienda a los profesores de Derecho Civil Bienes, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado y Derecho Penal, abordar dentro de su contenido programático lo relacionado en cada una de sus materias con la propiedad intelectual.

Se recomienda a los abogados en ejercicio, estudiantes de derecho y futuros investigadores hacer seguimiento del presente caso, toda vez que se encuentra en pleno desarrollo y evolución y es necesario conocer ante la posibilidad de interponer la demanda por parte de la empresa, cuál sería el procedimiento, las leyes aplicables, el tribunal competente y la decisión que se haya de tomar respecto a la situación.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirrézabal, M. (2014). La cesación de los actos que infringen la propiedad marcaria y su tratamiento en la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial. *Revista Chilena de Derecho Privado*, 22(1), 373-382.

Antequera, R. (1988). *Derecho de Autor. El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Arias, F. (2006). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas: Editorial Episteme.

Bentata, V. (1995). Prácticas ilícitas en propiedad intelectual. *Revista Propiedad Intelectual*, 1(1).

Cabanellas, G. (1981). *Diccionario Jurídico Elemental*. Buenos Aires: Editorial Heliasta.

Comunidad Andina de Naciones (2000). *Decisión 486 relativa al régimen común sobre la Propiedad Industrial*.

Corte Suprema de Justicia (1995). En Oscar Pierre Tapia, Tomo 8-9. Caracas.

Fox, D. (1981). *El proceso de investigación en educación*. Pamplona: EUNSA.

Fuentes, G. (2006). *Manual de los Derechos Intelectuales*. Caracas: Vadell Hermanos Editores.

Gaceta Oficial de la República de Venezuela (1955). *Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta N° 25.227 del 10 de diciembre de 1955.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta N° N°5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.

Lottito, R. (2019). El caso Kellogg`s. Recuperado de: <http://www.producto.com.ve/pro/palestra/caso-kellogg-s>

Martínez, N. (2016). Régimen jurídico del uso de la marca en la publicidad. Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia. Recuperado de: <http://Dialnet-RegimenJuridicoDelUsoDeLaMarcaEnLaPublicidad-6035621.pdf>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 1967). Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. Recuperado de: [https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515#P112\\_18776](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515#P112_18776)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 1994). Acuerdo de Protección sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Recuperado de: [https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906)

Rojas, B. (2010). Investigación cualitativa. Fundamentos y praxis. Caracas: FEDUPEL.

Rondón, H. (1995). El régimen de la propiedad industrial. Caracas: Editorial Arte.

Vázquez, A. (2011). Delitos cometidos contra las marcas en materia de propiedad industrial. Revista de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Recuperado de: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx>

Velasco, M. (1978). Derecho Industrial. Estudios sobre la Propiedad Industrial. Barcelona: Paidós.