



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL**



**La marca notoria: Propuesta de un articulado para su
reconocimiento en Venezuela.**

Abg. Amanda Guerra, C.I. V-25.991.357.

Asesora: Esp. Alida Sabrina Matheus Osechas

Caracas, 16 de junio de 2022

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR

Quien suscribe, **Alida Sabrina Matheus Osechas**, C.I. N° **V-14.454.077**, **APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **Amanda Isabel, Guerra León**, C.I. **V.- 25.991.57**, cursante de la **Especialización Propiedad Intelectual (EPROI)**, en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado: La marca notoria: Propuesta de un articulado para su reconocimiento en Venezuela., al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad el estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.



Firma del Asesor

DATOS DEL ASESOR:

Nombre: Alida S. Matheus O.

Cédula: V-14.454.077

Teléfono: (0416)9128225

E- mail: amatheus@profesor.uma.edu.ve

Agradecimientos

Mis agradecimientos van dirigidos primeramente a mi familia por ser un apoyo y pilar fundamental en mi formación, a la universidad que ha sido y fue mi segunda casa, y a los profesores quienes fueron una guía durante este año y medio de especialización. A mi tutora Sabrina por todo el apoyo en la elaboración de este trabajo especial de grado.

Índice

Resumen	6
Abstract	7
Identificación de necesidades	10
Objetivo General	19
Objetivos específicos	19
Justificación e importancia	21
Alcance y delimitación del trabajo	22
Bases teóricas	32
Tipo de investigación	39
Métodos de recolección de datos	41
Definición	42
Funciones de la marca	42
Principios rectores	44
Función publicitaria de la marca:	46
Definición	48
Antecedentes de la marca notoria	51
Prueba de la notoriedad de la marca	51
Excepción a los principios que regulan los signos distintivos	53
Excepción al Principio de Especialidad	54
Excepción al principio de territorialidad	56
Criterio de la autoridad registral	61
Propuesta de Articulado para el reconocimiento y regulación normativa de la marca notoria en la República Bolivariana de Venezuela	84

Índice de tablas

Tabla 1 Cuadro comparativo de la regulación de la marca notoria entre la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial de México y la Decisión 486 de la Comunidad Andina	59
---	----

Resumen

Previa introducción de las nociones básicas sobre la marca y una detallada explicación sobre lo que es la marca notoria, se ha realizado un análisis sobre la normativa internacional aplicable a los signos distintivos para poder tener una visión de cómo han regulado este tipo de signos otros legisladores y poder adaptar algunas de estas nociones para realizar una propuesta de articulado que pueda formar parte de una futura Ley de Propiedad Industrial. El objetivo principal que persigue este trabajo no es realizar una copia de las legislaciones que no se adapte a la realidad de Venezuela, por el contrario, se redactó una propuesta de articulado que fácilmente puede ser utilizada en el contexto actual del país. Para alcanzar estos objetivos se realizó una investigación proyectiva netamente documental que permitió reunir información para poder establecer una base que sirviera para sustentar lo plasmado en la propuesta.

Palabras clave: Marca notoria, signos distintivos, normativa internacional, Ley de Propiedad Industrial, propuesta de articulado.

Abstract

After introducing the basic notions about the brand and a detailed explanation about what the well-known brand is, an analysis has been carried out on the international regulations applicable to distinctive signs in order to have a vision of how other legislators have regulated this type of sign. and to be able to adapt some of these notions to make a proposal for articles that may form part of a future Industrial Property Law. The main objective of this work is not to make a crude copy of the legislation that does not adapt to the reality of Venezuela, on the contrary, an article proposal was drafted that can easily be used in the current context of the country. To achieve these objectives, a purely documentary projective investigation was carried out that allowed information to be gathered in order to establish a base that would serve to support what was embodied in the proposal.

Keywords: Well known brand, distinctive signs, international regulations, Industrial Property Law, proposed articles.

Introducción

En mundo actual las tecnologías comunicacionales permiten que exista un largo alcance de la información que se trasmite incluyendo a la publicidad de productos y servicios, que posibilita a su vez, que los consumidores puedan acceder a ellos desde cualquier parte del mundo lo que consecuentemente resulta en un incentivo para los empresarios quienes buscan siempre en pro de aumentar sus ganancias, expandir el alcance de venta de sus productos.

La marca notoria es una figura que no se encuentra reconocida de forma expresa en la legislación Venezolana, pero tampoco existe en un dispositivo normativo en la ley especial que regula a la Propiedad Industrial que la prohíba, por tanto no significa que no exista de hecho su reconocimiento.

Es por ello que el presente trabajo pretende realizar una investigación documental de tipo proyectiva, así como el análisis sobre lo que es una marca notoria, sin dejar de lado los aspectos básicos de una marca, la revisión de la situación existente para el momento en que Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina y por lo tanto podía aplicar las disposiciones de la Decisión 486, el criterio jurisprudencial de sentencias Venezolanas sobre el reconocimiento de la marca notoria, la legislación aplicable que permitiría que dicho reconocimiento fuera posible y la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial de México más específicamente los artículos referentes a la marca notoria con el objeto de observar el tratamiento que dicho país otorga al respecto y posteriormente basado en el análisis de la información obtenida, redactar una propuesta de articulado que permita el reconocimiento expreso de la marca notoria en el país.

Para poder obtener esa información se recurrió a la bibliografía sobre el tema que hay sido escrita por autores especialistas en la materia tales como Carlos Novoa y Jorge Otamendi además

de la información que ofrecen páginas web de distintos servicios de Propiedad Intelectual de algunos países de Latinoamérica, la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial de México y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El trabajo se encuentra estructurado de manera que el lector pueda entender los pasos previos necesarios para poder llegar a las conclusiones que permitieron el desarrollo de la propuesta, el primero de los capítulos establece y delimita la problemática existente respecto a la falta de regulación de la marca notoria permitiendo trazar el objetivo general y los objetivos específicos que serán los pasos a seguir en la investigación, seguido de ello en el capítulo II los antecedentes en los que de manera breve se describe como otros autores y el legislador de México han dado tratamiento a los signos distintivos notoriamente conocidos, también fue necesario revisar la normativa de Venezuela empezando por la Constitución de 1999 en su artículo 98 que reconoce a los derechos de Propiedad Intelectual, seguido por la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y lo establecido en los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela como lo son el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Con el Propósito de introducir al lector sobre que es en primer lugar una marca se ha dedicado el Capítulo IV en su totalidad a las nociones básicas y principios sobre los cuales se rige la protección de los signos distintivos, posteriormente el Capítulo V dedicado a la marca notoria donde se explica que es, el origen de su reconocimiento, los principios a los cuales atiende, medios probatorios, breve resumen sobre el criterio Jurisprudencial existente en el país además del criterio utilizado por el SAPI para declarar notoriedad de los signos distintivos en base a la Ley de Propiedad Industrial y los ADPIC. Finalmente en Capítulo VI la propuesta que consta de la redacción un articulado por el cual sería regulada la marca notoria en Venezuela y que podría ser tomada en cuenta para una futura reforma o nueva Ley de Propiedad Industrial.

Capítulo I

El problema

Identificación de necesidades

En Venezuela existen muchas carencias en cuanto a legislación y la institucionalidad se refiere y sobre todo de aquellas leyes que se adapten a la realidad actual del país. La propiedad industrial no es la excepción y más específicamente aquellos aspectos que regulan la notoriedad de la marca, los cuales son inexistentes en la legislación nacional aplicable, no obstante es posible el reconocimiento de su existencia gracias a los convenios internacionales válidamente suscritos por la República como lo es, el Convenio Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Convenio de Paris, los cuales contienen los estándares mínimos de protección que debería tener cada país miembro en su legislación para que una marca que cumpla con los requisitos establecidos por esa legislación pueda obtener tal reconocimiento.

La importancia de que exista en la legislación interna del país la regulación de la marca notoria radica que hoy en día la manera en la que se comercializan los productos ha evolucionado a causa del internet y de cómo este permite a usuarios que se encuentran, por ejemplo en China pueden visualizar publicidad de productos que se comercializan en Gran Bretaña, por lo que gracias a este medio es posible tener acceso y adquirir productos casi de cualquier parte del mundo lo que hace que los consumidores y los comerciantes estén expuestos al conocimiento de un sinnúmero de signos distintivos, algunos por supuesto más reconocidos que otros ya sea por las campañas publicitarias, la gran calidad del producto o una mezcla de ambos factores.

Este hecho, ha provocado que las grandes empresas, quieran entrar a mercados nacionales de otros países y la protección de sus bienes intangibles es una de sus principales necesidades, ya que la marca es el medio por el cual se crea en primer lugar una conexión con el cliente, este es el aspecto psicológico de la marca y el empresario siempre querrá evitar que terceros puedan aprovecharse del prestigio y la buena reputación que se han encargado de construir con el paso del tiempo.

Puede ocurrir que una marca crezca tanto en cuanto al reconocimiento, que pase a ser un referente en lo que a calidad se refiere y cada vez el grupo de consumidores se incrementa y en razón de ello, la marca empiece a ser más reconocida, es en ese momento cuando la marca puede empezar a denominarse como notoria.

Planteamiento del Problema

En Venezuela actualmente existen carencias en cuanto a la legislación en materia de propiedad intelectual se refiere. El mundo de la propiedad de los intangibles es muy amplio y está estrechamente relacionado con el avance de la tecnología, el cual es bastante acelerado y a veces las legislaciones en materia de temas que están en constante evolución suelen tardar en surgir debido a los acelerados cambios de las circunstancias.

Actualmente es de conocimiento general que las leyes que posee Venezuela internamente se encuentran muy desactualizadas y por ello no conceptualizan, establecen o regulan algunos hechos facticos importantes para la economía de un país como son los Derechos amparados por la Propiedad Intelectual, generando así un importante retraso en la evolución y crecimiento socioeconómico del país, este es el caso de la llamada marca notoria que de acuerdo a Ley de Marcas en España, en su artículo 8.2 puede ser percibida como: “ *...la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios.*”

En este orden de ideas, la marca notoria no se encuentra de manera expresa conceptualizada ni regulada en la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, que data del año 1955, este instrumento legal no posee en su articulado disposición normativa alguna sobre este tipo de signo distintivo, ni de cómo debe solicitarse su reconocimiento como “notoria”, tampoco establece cuales son los medios que debemos utilizar para probar si pertenece a esta categoría. En este sentido, en este caso lo procedente seria realizar la búsqueda de regulación en alguno de los convenios internacionales al que el país se encuentre suscrito.

Anteriormente a la salida de Venezuela de la Comunidad Andina en el año 2006 el régimen a seguir, en materia de Propiedad Industrial, era el establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual a raíz de la denuncia del Acuerdo de Cartagena fue desaplicado.

Hoy en día la regulación a la que se debe acudir dadas las circunstancias, es en primer lugar el Convenio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que a su vez remite al Convenio de Paris, en su artículo 6bis el cual deja a completa decisión de cada país miembro establecer la forma por la cual un interesado puede solicitar que no proceda el registro de una marca o que dicho registro sea invalidado en razón de que la marca sea igual o similar a otra, o bien de cuando se trate de un caso en que exista una marca notoria de la cual otro individuo esté intentando utilizar para distinguir sus propios productos o servicios, para de alguna manera aprovecharse de la reputación de la que goza la marca en cuestión.

La protección efectiva de un signo distintivo, se basa en la imposibilidad de registrar una marca que sea igual a otra ya sea fonética, grafica o conceptualmente para distinguir productos o servicios iguales o análogos, en razón de que podría causar confusión al consumidor, "hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias..." (Otamendi, 2003, p. 117).

Según la definición anteriormente indicada, se puede decir que existe confusión cuando el consumidor al observar un producto distinguido por una marca, experimenta una sensación de familiaridad con respecto a otra ya sea porque son fonética, grafica o conceptualmente iguales o muy parecidas, pero que tienen procedencias empresariales distintas y que por lo tanto llevan a pensar al consumidor que adquieren un producto untado de una calidad en específico.

Evitar esta confusión es importante porque de permitir que existieran productos etiquetados con una marca en específico, podría no solo causar un perjuicio al consumidor sino también a las empresas encargadas de producir y distribuir bienes y servicios en razón de ello Otamendi expresa:

Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar. (Otamendi, 2003, p. 116).

Lo mismo ocurre con la marca notoria, al permitir que existan productos que puedan estar identificados con marcas que son más conocidas de lo usual, se podría estar induciendo al consumidor a pensar que esa persona jurídica está produciendo una serie de productos y servicios a los que realmente no se dedica a producir o a prestar.

Ahora, si bien no se otorga mediante la ley vigente a la autoridad registral la facultad expresa de designar una marca como notoria, si establece la posibilidad de que puedan negar una marca basados en la existencia de otra que pueda causar confusión al público. Sin embargo no existen principios o criterios establecidos en la ley para el establecimiento de una marca como notoria en ninguna de las leyes especiales de la materia aplicable en el país hasta entonces.

La figura de la marca notoria puede encontrarse en el Convenio de Paris el cual ha sido ratificado por Venezuela como la mayoría de los tratados internacionales, dicho Convenio establece unos estándares mínimos que debe poseer la Ley de Propiedad Industrial del país y que por lo tanto existe la obligación de que estén regulados para que se pueda garantizar una protección adecuada a los bienes intangibles tanto como para los titulares nacionales como los extranjeros quienes en

opinión del profesor William Olivero (2022 p.s/n) “gozan de una mayor protección en comparación a los titulares nacionales.”

En cuanto al reconocimiento de los signos distintivos como notorios debe ser el propio legislador en la materia quien establezca los supuestos de hechos, medios probatorios y consecuencias jurídicas que serán aplicables según sea el caso.

En futuras legislaciones que regulen la materia de Propiedad Industrial sería importante abarcar en virtud de lo establecido por el ADPIC y el Convenio de Paris, el establecimiento de aquellos principios que regirían el reconocimiento de una marca notoria y los procedimientos pertinentes por el cual un interesado pueda solicitar que su marca sea reconocida como tal.

Existen supuestos bajo los cuales se pueden registrar marcas iguales sin que exista contradicción con las funciones de la misma, ya que la Ley de Propiedad Industrial permite que sean registradas, si estas pertenecen a clasificaciones diferentes ya que no se estaría perdiendo la distintividad mientras se utilicen para distinguir productos de naturaleza diferente porque en este caso no debería de existir posibilidad de confusión por parte del consumidor, por ejemplo, distinguir con la marca XXX productos de la clase 25 internacional, según la Clasificación de Niza, que se utiliza para distinguir: Prendas de vestir, Calzado y artículos de Sombrerería. Si la marca prosperase hasta el punto de ser bastante reconocida, entiéndase por esto el hecho de que la marca posee numerosas tiendas en distintos países del mundo, además de tener su propio show de modas en la semana de la moda en Milán y gran impacto en las redes sociales, si alguien quisiera registrar la marca XXX para condimentos de cocina aunque se trate de productos completamente distintos, la autoridad competente no debe aceptar el registro de esta marca ya que en este caso existe la posibilidad de riesgo de asociación por parte del público consumidor y que puedan pensar que la

empresa encargada de la producción de esos bienes se ha diversificado y ha comenzado a producir una amplia gama de productos.

Según Otamendi, (2003, p .08) la marca tiene como funciones ser indicadora de su origen empresarial, distinguir productos y servicios, ser garante de la calidad y ayudar a publicitar el producto en específico fabricado y distribuido por una empresa en particular y no al género de productos completo.

Las marcas ayudan al consumidor a elegir entre amplias gamas de productos de un mismo género. Por lo general, los productos están diseñados para un determinado sector de la población por lo cual sería posible pensar que si el producto agrada a parte de los consumidores y cada vez se suman más el alcance y reconocimiento de esta marca se hará más extenso, la explotación comercial y los medios de publicidad que hacen posible que la información sobre productos y servicios de manera más rápida son otro elemento a tener en cuenta cuando se habla de signos notoriamente conocidos, ya que para conocer una marca no es necesario que se utilice el producto, pues este simplemente adquirirá un alto grado de reconocimiento por su exposición ya sea en los comercios, las opiniones de otros consumidores y través de la publicidad.

Al momento de crear una marca, más allá de hacer distintivo el producto o servicio, se quiere lograr darle una identidad propia con la cual el consumidor se pueda sentir identificado, por lo que acompañado del volumen de publicidad que se le da al producto o servicio y de la calidad del mismo, podrá tener éxito o no. Un claro ejemplo de esta situación son hoy en día las marcas de productos o servicios utilizadas por influencers, más específicamente aquellos que se dedican al maquillaje, cuyas marcas no tardan en hacerse notorias por el nivel de difusión y publicidad que genera el resto de la comunidad al realizar reseñas del producto cuyas marcas son necesarias proteger no solo por las repercusiones económicas del empresario que los produce o la imagen del creador del contenido

causados por la piratería, ya que aunque la marca haya sido concedida, porque no existe una causal en la ley que lo prohíba, sino también por razones de cuidar la salud pública ya que podría suscitarse el caso de que alguien más registrara la marca bajo el supuesto de que no está registrada y si nadie realiza una oposición, porque el verdadero titular de la marca no está consciente de la situación, podrían comenzar a comercializarse cosméticos que no tienen los estándares de calidad higiene necesarios y que si no estuvieran identificados con esa marca, los consumidores habrían sido mucho más prudentes a la hora de adquirirlos en vez de creer ciegamente en los atributos expuestos en los videos y reseñas sobre él.

El problema radica en que existen marcas que tienen un alcance tan grande y son tan conocidas, que el hecho de que se permita el registro de una marca igual a la previamente registrada crean un riesgo para el consumidor y para la empresa que posee la marca notoria desde antes, ya que se induciría al error al consumidor al hacerlo pensar que ese producto es realizado por el mismo fabricante del otro producto con la marca similar y este podría no ser igual en calidad, perjudicando así, tanto al consumidor que compra un producto pensando en que va a obtener cierto grado de calidad y a la empresa que será objeto de pérdidas por causa de la calidad deficiente que ofrece al cliente con un signo distintivo análogo al de la competencia reconocida.

Se puede apreciar en virtud de lo anteriormente expresado, la necesidad de que las leyes en materia de Propiedad Industrial ofrezcan un margen de protección adecuado a los requerimientos de la sociedad para solventar los problemas que se puedan manifestar en razón del avance de la tecnología. Un claro ejemplo de esto es la falta de regulación sobre la marca notoria en Venezuela, que genera un vacío legislativo que ha llevado a las autoridades a improvisar sobre su reconocimiento sin seguir unos lineamientos determinados.

Entonces es importante preguntarse ¿qué tan perjudicial es no prever este tipo de protección en nuestra legislación?, ¿si se encuentra prevista en convenios internacionales vigentes en el país, como serian aplicados aquí?, ¿Qué debería de prever un articulado que permita el reconocimiento de la marca notoria en Venezuela en cuanto a su delimitación y modo de probar la notoriedad?

Estos son algunos de los cuestionamientos que deben ser respondidos para poder llegar a establecer los medios idóneos mediante los cuales podría ser reconocida la marca notoria en el país.

Objetivo General

Examinar la regulación de los signos distintivos, mediante la revisión de la legislación aplicable en Venezuela, para la redacción de un articulado que permita el reconocimiento de la marca notoria por parte de los órganos competentes en el país y que sea tomado en cuenta en una futura reforma de la ley de propiedad industrial.

Objetivos específicos

1. Analizar la marca notoria mediante la revisión de la doctrina especializada en la materia de propiedad industrial, para así conocer la naturaleza y características de dicho signo distintivo, identificando aquellos conceptos básicos y factores determinantes que permiten que una marca sea reconocida como tal.
2. Revisar la regulación de la marca notoria a través de la Ley aplicable en Venezuela en materia de Propiedad Industrial con la finalidad de establecer las bases que permitirían su regulación normativa.
3. Analizar las disposiciones legales con respecto a la regulación de la marca notoria de otros países latinoamericanos a través la revisión de la Ley Federal Para la Protección de la Propiedad Industrial de México, así como la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para observar el tratamiento jurídico que se ha otorgado al mencionado signo.
4. Revisar el criterio reiterado de los órganos jurisdiccionales en materia de marca notoria mediante la revisión de la jurisprudencia emitida por la Sala Político Administrativa para conocer la interpretación y aplicación de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 33 ordinal 12° de la Ley de Propiedad.

5. Establecer los aspectos para regular la marca notoria mediante la revisión de la doctrina, jurisprudencia y normas aplicables en el marco de la Propiedad Industrial con la finalidad de redactar un articulado que permita la regulación jurídico normativa de este signo en Venezuela.

Justificación e importancia

Hoy en día no existe en Venezuela una protección completa y efectiva de la marca, ya que nuestro sistema legal no prevé el régimen que permite reconocer una marca notoria. El hecho de que estas disposiciones no se encuentren en la Ley de Propiedad Industrial no significan que no haya un reconocimiento de la marca notoria, pero no existe alguna disposición que la defina a los fines de delimitar cuando se puede considerar a un signo distintivo como tal ni como puede ser otorgado dicho reconocimiento.

En este sentido, tampoco se establece cual es órgano al que debe recurrirse si se desea que un signo distintivo sea reconocido como notorio. Con lo cual se puede observar una carencia en el sistema legal de la Propiedad Industrial en el país.

La Propiedad Industrial juega un papel importante para la promoción y venta de productos y servicios, ya que como se ha explicado en los capítulos precedentes una de las funciones de la marca es señalar el origen empresarial de ese producto o servicio, por lo que resulta importante para aquellos que realizan actividades comerciales poder proteger sus signos distintivos de manera más completa y eficaz para que el consumidor pueda identificar no solo el producto en sí sino también a otros elaborados por un mismo fabricante, lo cual no puede ocurrir si no existen las normativas necesarias para resolver los problemas que puedan surgir, como que una marca se vuelva notoria y se quiera obtener tal reconocimiento o porque ese vacío legal hace que no sea tan atractivo realizar una inversión para comercializar un producto o servicio en el país que no va a estar lo suficientemente protegido de las acciones que terceros puedan intentar para competir en el mercado e intentar aprovecharse de la reputación de ese fabricante sin su autorización.

Alcance y delimitación del trabajo

Una de las finalidades del presente trabajo es la investigación y recopilación de información sobre cómo se regula hoy en día en Venezuela la marca notoria, para ello es necesario la consulta de la jurisprudencia donde se pueda evidenciar como han logrado otras marcas obtener el reconocimiento como notorias en los últimos 5 años en el país sin una legislación que establezca cuando y como se reconocerá la notoriedad de una marca.

La revisión de la doctrina en materia de marcas también será un elemento determinante que servirá a los fines de comprender los conceptos y nociones básicas que abarca la marca notoria y haciendo uso de los principios establecidos en la Decisión 486 para dicha categoría de marca permitirá definir lo que serían las limitaciones en la propuesta del articulado objeto de este trabajo. A los fines de conocer e integrar nuevos mecanismos de reconocimiento para la marca notoria en el país se estudiará lo establecido en las normas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de México o INPI, por ser junto a Brasil y Costa Rica uno de los pocos países en Latinoamérica que poseen procedimientos para la declaración de una marca como notoria y por ultimo será revisado y analizado el criterio del órgano jurisdiccional mediante las sentencias emitidas para conocer el criterio que se ha manejado en el país en cuanto al reconocimiento de la marca notoria.

La propuesta del articulado se realizará en el marco de lo establecido tanto en el ADPIC como el Convenio de Paris. Se trata de una redacción simple, clara y concreta que establezca el reconocimiento de la marca notoria en Venezuela y de los criterios que deben seguirse para que la marca sea reconocida como tal y los medios de prueba que serán pertinentes a la hora de evidenciar si una marca goza o no de notoriedad.

Capítulo II Marco Teórico

Antecedentes

Las leyes son fruto del estudio de un conjunto de personas que las elaboran en base a las investigaciones realizadas a causa de una problemática que surge o de un vacío legal que no permite la regulación normativa de una determinada situación, pero para poder llegar a las conclusiones necesarias y para culminar con ese proceso es importante recurrir a la información preexistente, es decir a artículos científicos, a la doctrina, a la jurisprudencia y a veces a los hechos mismos, es por ello que es útil conocer como otros han aportado soluciones cuando se han requerido, en el caso del presente trabajo dichos antecedentes han sido en su mayoría legislaciones internacionales como la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la Ley Federal para la Protección de los bienes Intangibles de México.

En razón de que en Venezuela no existen amplias investigaciones o propuestas sobre el tema. Mediante la investigación documental se pudo hallar una propuesta de proyecto para obtener el título de especialista en derecho mercantil, realizado por el Ab. Leonel Salazar Reyes- Zumeta en el año 2009 en la Universidad Central de Venezuela, quien se plantea la incógnita de cuáles son los medios probatorios para comprobar la notoriedad de una marca en Venezuela.

Dicha Propuesta tuvo como objetivo General *“Analizar los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos contenidos en la legislación nacional e internacional”*. (Zumeta, 2009, pág. 8). En esta propuesta de proyecto se establecen las bases para poder establecer cuáles serían los medios probatorios dentro del marco de la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela que podrían utilizarse para comprobar si una marca es notoria o no.

Lamentablemente no fue posible obtener el trabajo de investigación completo por lo cual no se incluye el análisis de los resultados obtenidos por el autor mencionado, más este trabajo ha servido para orientar sobre el criterio que se tiene actualmente sobre los medios probatorios en el ámbito de los signos distintivos que se solicita sean reconocidos como notorios.

Otro de los medios utilizados como base para poder redactar una propuesta de articulado que permita la regulación de los signos distintivos notorios en Venezuela, ha sido la Decisión 486 de la CAN que en su Artículo 224 establece “*Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido*”. Con el dispositivo normativo ***in comento*** la Comunidad Andina deja a discreción de cada país miembro que establezca sus propios criterios sobre que será considerado marca notoria, solo menciona que debe ser conocido por un sector en específico, sin especificar las maneras en las que dicho signo se vuelve notorio.

Esta normativa en doce artículos regula aspectos importantes como el uso no autorizado, describiendo aquellas situaciones en las que se considera que existe ya sea su uso directo o indirecto en el comercio enlistando aquellos perjuicios que de causarse serán considerados usos no autorizados. También regula cuáles serán los medios para determinar la notoriedad y el tiempo en el cual se pueden ejercer acciones en cuanto a los usos no autorizados.

Cabe destacar que la normativa anteriormente mencionada era utilizada en Venezuela hasta que se denunció el acuerdo de Cartagena en el año 2006 en el que surge un periodo en el que existe incertidumbre sobre cuál sería la ley aplicable, si debía realmente ser desaplicada la normativa proveniente de la Comunidad Andina, para el año 2008. Mediante un comunicado el SAPI comunicó que se aplicarían las disposiciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial del año 1955, pero

no fue hasta el año 2012 con la sentencia N° 967 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se fue resuelta la controversia que generó la duda sobre si legalmente debía desaplicarse la normativa de la Comunidad Andina por la interpretación realizada al artículo 153 de la Constitución de Venezuela, sentencia en la cual se expresa establece en siguiente criterio:

el 22 de mayo de 2006, la República Bolivariana de Venezuela comunicó a la Comisión de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)(...), (...) Desde el momento del vencimiento de los respectivos plazos, posteriores a la presentación de la denuncia del tratado, cesaron para la República Bolivariana de Venezuela los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, lo cual se extiende a todas aquellas normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos de integración (...) la interpretación del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen, en los términos expuestos en el presente fallo y bajo las condiciones que el propio convenio establezca en relación a su terminación (...)"

Del cual se puede afirmar que en efecto la normativa Andina no podría ser aplicada en razón de que Venezuela ya no era parte del tratado y por lo tanto no existían deberes ni obligaciones que vincularan al país con esa normativa. Aunque ya para la fecha la ley aplicable era la ley Venezolana de Propiedad Industrial.

Finalmente, la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial de México la cual fue seleccionada en razón de que dicho país se mantiene constantemente actualizando su normativa de propiedad industrial para poder ofrecer una mayor protección a los bienes intangibles de los

titulares de dicho país en virtud de ello, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) expone a través de su página Web que:

El objetivo de la Reforma es seguir fortaleciendo el sistema de propiedad industrial en México, a través de la inclusión de nuevas figuras de protección, como signos distintivos, con la finalidad de brindar mayor certeza jurídica a los titulares de derechos y ampliar las posibilidades para la apertura de nuevos mercados. (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de México, 2019).

Las políticas de México en cuanto a la necesidad de mantener actualizada su legislación en materia de Propiedad Intelectual, constituyen una demostración de la voluntad por parte de su gobierno de ofrecer condiciones superiores en cuanto a protección legal más completa y eficaz a lo que bienes intangibles se refiere, para poder así tener más apertura en el mercado.

La Ley Federal de México para la Protección de la Propiedad Industrial reformada en el año 2020 posee en su articulado la regulación sobre marca notoria, específicamente diez artículos en el que se establecen definición, alcance y delimitación de los derechos sobre la marca notoria, así como otros aspectos sobre su reconocimiento y a su vez el establecimiento sobre cuál será el órgano que podrá declarar mediante el procedimiento indicado en la mencionada ley con las pruebas que serán admisibles la notoriedad de un signo distintivo.

Las disposiciones de la Ley de México no resultan realmente extensas y funcionan como instrumento de observación para poder conocer el alcance de protección que otorgan países más avanzados que Venezuela en materia de legislación sobre Propiedad Industrial.

Bases Legales

El hecho de que no exista regulación expresa de la marca notoria en la Ley de Propiedad Industrial, la cual es la actual ley vigente, no significa que no exista normativa según la cual puedan reconocerse aquellos signos distintivos que se han hecho más conocidos debido a un conjunto de factores determinantes como lo son la explotación comercial y la publicidad, al respecto Otamendi (2003) expresa: “Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción” (p.280). Hoy en día el alcance de la publicidad es más amplio debido a los medios de comunicación existentes, que si bien funciona como un medio a través del cual los empresarios pueden publicitar sus productos y servicios también sirven como medio para que los consumidores compartan sus experiencias y opiniones sobre la calidad de bienes y servicios lo que al mismo tiempo ayuda a las marcas a obtener notoriedad, factores que han hecho necesario que exista una protección más amplia para estos bienes que tienen un alto valor comercial y económico.

Es por ello que para poder establecer las bases que permitan desarrollar una propuesta de regulación de la marca notoria es importante conocer las normas jurídicas existentes y aplicables que permiten que exista regulación sobre este tipo de signos, como lo son la constitución que es la base que permite el reconocimiento de los derechos sobre bienes intangibles amparados por la Propiedad Intelectual y los Convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, los cuales serán explicados a continuación:

En Primer lugar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en la cual expresa el deber de la protección de los bienes que ampara la propiedad intelectual:

Artículo 98: (omissis) 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.

Con este artículo se reconoce la existencia y el valor sobre la Propiedad Intelectual y aunque dicho valor no solo es económico, los estados como Venezuela protegen las creaciones humanas ya que tienen un valor social y ayudan al desarrollo cultural de la sociedad, en este sentido el Instituto de la Propiedad Intelectual de Chile en su página web explica:

La creación intelectual puede implicar la solución de un problema técnico con cualidades funcionales más deseables, o desembocar en la creación de algo estéticamente agradable, para satisfacer una necesidad o deseo humano que puede ser utilitario, sensorial, social, cultural, mental, espiritual o religioso. Estos elementos que añaden valor o "calidad de vida" son la base de la propiedad intelectual (2018).

En la Propiedad Industrial esa importancia suele ser de índole social y económica al abarcar a las patentes, cuya protección no solo abarca las invenciones del campo de la tecnología sino también al campo de la medicina y otros aspectos de la vida humana que a través de la innovación por parte de personas que cada día invierten tiempo, esfuerzo y dinero para buscar soluciones a los problemas cotidianos de la humanidad.

Al mismo tiempo como medio de incentivo hacia la sociedad queda establecido el deber de regular las figuras legales que establecen los tratados para poder otorgar una protección completa y eficiente de los bienes intangibles protegidos por el derecho de la propiedad intelectual.

Hoy en día en Venezuela la regulación utilizada para el reconocimiento de la marca notoria se encuentra en primer lugar, en el Convenio de Paris de 1883 en su artículo 6 bis que reconoce y permite que una un signo distintivo pueda ser denominado como marca notoria y permite que cada

país establezca su propio régimen, a su vez en el ADPIC se hace una remisión a lo dispuesto en el Convenio de Paris.

El Artículo 6bis del Convenio de Paris el cual establece lo siguiente:

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

En materia de signos distintivos existen ciertas prohibiciones que si bien pueden variar en la forma en que están redactadas, contienen básicamente las mismas prohibiciones a la hora de registrar ciertas marcas, como lo es el hecho tipificado en el artículo anteriormente citado según el cual no se podrá registrar una marca que sea igual, muy similar o la traducción de una marca ya registrada, porque uno de los requisitos para que un signo distintivo pueda ser considerado como tal debe ser la distintividad en cuanto a lo ya existente o lo ya registrado en una misma clasificación para un

mismo producto, el artículo también menciona que la parte interesada en que dicha marca no sea concedida o si ya lo fue sea cancelada bajo la premisa de que ese registro puede crear una confusión al consumidor afectando sus intereses.

De igual manera otro hecho que puede suceder es que se solicite y se conceda el registro de una marca igual o similar a una que si bien no se solicitó o registró en la misma clasificación podría de igual manera crear una confusión al consumidor por tratarse de una marca notoriamente conocida creando un perjuicio tanto al consumidor que puede incurrir en el error de confundir el origen empresarial del producto causando un daño a su vez a la empresa dueña de esa marca notoria.

Finalmente, en el mismo artículo se establecen los tiempos para poder solicitar la anulación de ese registro de marca de igual manera dejando la suficiente libertad para que cada país pueda establecer los tiempos no menores a estos en sus legislaciones internas, conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina era aplicada en Venezuela en virtud de lo establecido en la constitución de 1999 en el artículo 153 que expresa lo siguiente:

Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará

relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

La aplicación Decisión privó por encima de la Ley de Propiedad Industrial que por ser más antigua no preveía todas formas en las cuales pueden ser protegidos los bienes intangibles, como por ejemplo las distintas formas en las que se puede percibir una marca, esta puede ser sonora, de olor e incluso tridimensional entre otras. Es por ello que con el pasar del tiempo surgió la necesidad de tener una ley que fuera más completa y se adaptara a la innovación de la tecnología y la solución para el momento fue aplicar la Decisión 486 y regirse por sus disposiciones que eran mucho más completas que las que existían a la fecha.

Para el año 2006 Venezuela se retira de la Comunidad Andina y ley especial interna se encontraba en suspensión, por lo que la solución más pronta que encontraron las autoridades fue volver a retomar su uso, aunque esto significara un atraso para el país en materia de propiedad industrial ya que Ley que regula la materia carece de muchos supuestos de hecho que deben ser regulados.

En conclusión las únicas bases legales de las que se disponen para realizar esta propuesta son:

1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999
2. El Convenio de Paris.
3. El Convenio de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC.
4. La Ley de Propiedad Industrial.

Bases teóricas

Con la finalidad de recopilar aquellos conceptos y nociones básicas que son necesarios para realizar el presente trabajo se ha realizado la investigación y selección de bibliografía de la que se han escogido los mencionados conceptos que se exponen a continuación.

En primer lugar es importante definir lo que se entiende como marca que de acuerdo con Otamendi: “Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (2003, p.1), dicho de otro modo, es cualquier medio que pueda ser utilizado para diferenciar un producto de un mismo género de otro fabricado por personas distintas, es el vehículo que utilizan las empresas para comercializar sus productos. En los signos distintivos recae parte del valor de los intangibles que tiene la empresa.

Un bien intangible se define como “...aquel que no es perceptible por los sentidos y no ocupa un espacio físico” (Guillermo Westreicher, 2020, p. s/n). En tal sentido, los derechos de un titular sobre una marca no son palpables, si bien se materializa el signo de alguna de las formas existentes no se puede percibir mediante el tacto el valor de este, el cual poseen en el mercado en virtud de los consumidores que eligen ese producto por encima de otros.

Para que una marca pueda ser protegida por el derecho debe de ser registrada ante la autoridad competente, en el caso de Venezuela debe ser registrado ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Antes del registro no se considera que la marca está protegida por el derecho que es conferido cuando la autoridad mediante un examen de fondo determina según lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial que el signo que se pretende registrar está dentro de los supuestos de registrabilidad.

De acuerdo con Otamendi, “la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir

confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo” (2003, p.23). Una vez registrada la marca, ella confiere a su titular el derecho de evitar que otros puedan utilizarla en principio de la manera establecida en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, según el cual *“El derecho de usar exclusivamente una marca solo se adquiere en relación con la clase de productos, actividades, o empresas para los cuales hubiere sido registrada...”*, en virtud de este dispositivo normativo solo se protege el signo en relación con los productos o servicios para los que fue solicitada la protección.

Una vez que el solicitante obtiene el título de registro se hará acreedor de un derecho de exclusiva, y en virtud de este, podrá evitar que terceros puedan utilizar su marca sin su consentimiento y que existan productos del mismo género con un signo distintivo igual al suyo.

Los signos distintivos pueden ser materializados en distintas formas, es decir, una marca pueden ser solo un conjunto de letras en específico o ser una palabra o un dibujo e incluso la combinación de ambas. Hoy en día existen otras maneras no gráficas que pueden ser utilizadas como marcas, un ejemplo de ello es el sonido característico que acompaña al logo de la plataforma Netflix, el cual es parte de su marca, estos tipos de materialización de las marcas tienen nombres, las marcas pueden ser clasificadas según la Abogada especializada en derecho aplicado a las nuevas tecnologías y auditora de entornos tecnológicos Eva Muñoz Deiros de España Barcelona (2014 p. s/n,) como:

Denominativas: La marca consiste, únicamente, en un nombre, ya sea el nombre de una empresa, de un producto, de un servicio, un nombre inventado, una combinación de letras y/o cifras, etc.

Gráfica: La marca consiste, únicamente, en un dibujo, un logo, un símbolo, un gráfico, etc.

Un ejemplo de este tipo de marcas es el logo de la empresa Nike (considerada durante muchos años la mejor marca de la historia) o la tan conocida manzana de Apple.

Mixta: La marca consiste en un nombre y un logo, es decir, se combinan en una misma marca el nombre de la marca y su logo o símbolo (combinación de elementos denominativos y gráficos). Siguiendo con el ejemplo anterior, una marca mixta sería el logo de la empresa Nike junto con la palabra Nike (también marca registrada).

Tridimensionales: La marca consiste en los envases o envoltorios de un producto. Un ejemplo de este tipo de marcas sería el envase de la Coca-Cola o los envases de los perfumes, muchos de los cuales están protegidos como marca, por no poder proteger el perfume (aroma) en sí.

Sonoras: La marca consiste en un sonido. Únicamente, puede protegerse un sonido como marca si puede representarse gráficamente. Algunos ejemplos muy conocidos de este tipo de marcas son: el rugido del león de la Metro-Goldwyn-Mayer o el grito de Tarzán. (Deiros, 2014).

Las marcas pueden existir en distintas formas y tamaños, las modalidades anteriormente descritas responden a la necesidad de que ese signo distintivo sea atractivo para los consumidores y es por ello que ha existido la necesidad de innovar no solo en cuanto al producto o servicio ofrecido sino a la manera en la que es identificado. Una vez que una marca se ha hecho más reconocida con respecto a otras al nivel de que un amplio sector de consumidores la conoce se puede decir que se está ante una marca notoriamente conocida la cual Otamendi define como:

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen. No es fácil definir qué es una marca notoria. En la búsqueda de una

definición se pueden confundir las causas de la notoriedad con las características propias de esa notoriedad. (2003, p.275).

Por lo general los signos distintivos comienzan a obtener un alto de grado de reconocimiento por la inversión en publicidad que realiza el titular de la marca o su licenciataria, la publicidad es considerada por autores como Otamendi (2003) como uno de los elementos claves para que pueda existir el alto grado de reconocimiento por el que se caracteriza a ese tipo de signos distintivos, se podría considerar que el elemento más importante a la hora de determinar la notoriedad de una marca es el conocimiento que se adquiere a través de la publicidad ya que una persona puede conocer un producto y no ser usuario del mismo, puede suceder con productos para bebés como los pañales la marca HUGGIES es una marca conocida por un amplio sector del público aunque no sean usuarios de él, y al respecto opina que:

Para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Incluyo entre los que no son consumidores a eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público (1302). Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra (1303). (2003, p.276).

La manera en la que se difunden los contenidos tiene mucha relevancia y aunque no se mencione en la obra citada el internet ha hecho que esta difusión sea aún más amplia y eficaz, ya que hoy en día no solo se está expuesto a la publicidad tradicional del producto sino también al contenido creado por usuarios probando dichos productos lo que de manera indirecta, es exposición de ese producto.

Para que la marca sea notoria deben conjugarse algunos elementos más, a parte, de como ya fue mencionado antes la publicidad, también serán tomados en cuenta la calidad, la disponibilidad en el mercado y el precio, es lo que por lo general el consumidor tiene en cuenta para adquirir el producto. Una marca puede no ser de la mejor calidad y aun así ser notoria ya que la calidad por lo general suele ser subjetiva. En el mundo del maquillaje por ejemplo, un producto puede perfectamente adaptarse a las necesidades de un público en concreto y no para el resto y no ser considerado como un producto de mala calidad.

Las leyes son las que deben establecer cuáles serán los elementos que deben tomarse en cuenta para saber si existe notoriedad o no de un signo distintivo, para (Otamendi, 2003) la notoriedad no debe ser probada ya según su perspectiva si existe la necesidad de probarla no es realmente notoria en virtud de que para él este tipo de marca no lo es para un sector en específico sino que debe serlo para la mayor parte de los consumidores. Al respecto algunos legisladores como el de México si han establecido supuestos en sus normas que permiten saber a aquella persona que está interesada en que su marca sea reconocida como tal saber cuáles son aquellos requisitos que se deben cumplir para ello (p.281).

Por su parte la Decisión 486 de la CAN posee en su artículo 228 los medios que puede utilizar una persona para probar la notoriedad, como el grado de reconocimiento por un sector en particular de los consumidores habituales de ese producto, la publicidad que se haya hecho y el valor de sus ventas, entre algunos otros.

Capítulo III

Marco metodológico

Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación será necesario realizar una investigación de tipo documental, en la que mediante la compilación de datos existentes en la doctrina, la jurisprudencia y con el uso de otros tipos de medios de recolección de datos, la opinión de algunos expertos en materia de signos distintivos permitirá seleccionar la información pertinente y necesaria para establecer las bases de lo que será una propuesta de marco legal para la protección de la marca notoria en Venezuela.

Dicha investigación permitirá conocer los antecedentes en cuanto a la protección de signos notorios en el país tanto antes como después de la salida de Venezuela de la CAN, lo cual tuvo un gran impacto en materia de Propiedad Intelectual en general ya que la normativa de la Decisión 486 era la que se aplicaba puesto que era una legislación bastante actualizada que permitía abarcar un rango más amplio de soluciones a las controversias que surgían en este ámbito.

Elaborar esta investigación también abarcará el estudio de dos legislaciones de otros países en los cuales, la marca notoria está lo suficientemente regulada y que permite tanto a los especialistas de la materia y a las entidades encargadas de su regulación basarse en unas normas claras y suficientes al ocurrir cualquier circunstancia que requiera una solución.

En el mismo orden de ideas, también será necesaria la investigación del criterio jurisprudencial preponderante que ha surgido como consecuencia de las controversias existentes en torno a la marca notoria en el país.

Tipo de investigación

El presente trabajo está basado en primer lugar en la investigación proyectiva la cual se puede definir como: “un tipo de estudio que consiste en buscar soluciones a distintos problemas, analizando de forma integral todos sus aspectos y proponiendo nuevas acciones que mejoren una situación de manera práctica y funcional” (Rodríguez, 2019, p. s/n). ya que desde el análisis de una problemática existente y mediante la investigación se busca elaborar una solución factible que pueda llenar el vacío existente en este caso de nuestra legislación en materia de propiedad intelectual en la investigación deductiva que permitirá a través de todos los datos recopilados mediante la metodología utilizada poder realizar la redacción de una propuesta de un articulado que permita regular la marca notoria en Venezuela, en concordancia con el marco legal vigente.

Este tipo de investigación permite tomar conocimientos e ideas preexistentes para poder profundizar en ellas y así obtener otros conocimientos y a su vez, tomar esa información y dar un enfoque distinto sobre el tema y profundizar en otras áreas donde existan necesidades, finalidad que cumple esta investigación a partir de todos los datos obtenidos a través de la investigación documental enfocar esa información para poder elaborar una propuesta de un articulado que sea de factible aplicación con un contenido original adaptado a las necesidades de Venezuela sin ser un acto de “copiar y pegar” criterios de otras legislación que al final resultan ser inaplicables y que solo generan bulto en nuestra legislación.

Diseño de la investigación

El objeto de este trabajo es aportar una solución a un vacío existente en la legislación, al tratarse de una investigación perteneciente al campo de las ciencias sociales ha sido necesario recopilar, organizar y analizar un conjunto de información obtenida mediante el método documental, es por ello que se trata de una investigación cualitativa, ya que se tratan de datos que no son necesarios cuantificar para poder desarrollar la propuesta de articulado, es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa puede ser percibida de acuerdo a la definición del sitio web de significados.com que la define como:

La investigación cualitativa es aquel modelo de investigación que estudia las prácticas sociales, a las que comprende como realidades complejas y simbólicas que no pueden ser reducidas a valores numéricos. Asimismo, supone que ciertas realidades solo pueden ser comprendidas desde la observación participante (investigación-acción). (Investigación cualitativa y cuantitativa, significados.com, s/f, p s/n).

Al recopilar información de distintas legislaciones, de doctrina y de jurisprudencia es necesario realizar un análisis mediante la observación de todos los datos recolectados para obtener el conocimiento de los principios básicos que permiten el reconocimiento de los signos distintivos notorios en Venezuela, será posible cumplir con el objetivo principal y desarrollar una propuesta de articulado coherente que pueda ser aplicada en una reforma o nueva Ley de Propiedad Industrial.

Métodos de recolección de datos

Para poder desarrollar la propuesta de un articulado para la regulación de los signos distintivos notorios se utilizó como método de recolección de datos la investigación documental, la cual se puede definir como “aquella que obtiene la información de la recopilación, organización y análisis de fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales” (Rus Arias, 2020, p s/n).

En este caso se ha utilizado la información recopilada de doctrina especializada en materia de Propiedad Industrial como el libro de Derecho de Marcas escrito por Jorge Otamendi, El tratado de Marcas de Carlos Novoa y de Páginas Webs en su mayoría de distintas autoridades en Propiedad Industrial para así ampliar las nociones adquiridas en los libros de texto al poder comparar los conceptos básicos con los de distintos especialistas del continente latinoamericano.

El material consultado consta de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, el CUP y los ADPIC, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y de la Ley Federal para la protección de la Propiedad Industrial de México con la finalidad de comprender el tratamiento jurídico que ellos dispensan a aquellos casos en los que se está frente a el reconocimiento y protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Como último medio de recolección datos utilizado, se encuentra la Jurisprudencia dictada por los organismos jurisdiccionales que permiten comprender la situación actual de Venezuela en cuanto al reconocimiento de los signos notoriamente conocidos.

Al recopilar la información necesaria a través de los medios expresados en los párrafos anteriores se han ido formulando las bases que permiten el reconocimiento de marcas notorias en Venezuela mediante un articulado acorde al contexto y situación de la sociedad actual en el país.

Capítulo IV

Generalidades sobre la marca

El presente capítulo tiene como finalidad introducir al lector en las nociones básicas de una marca, es por ello que se explica la definición de la marca desde la perspectiva jurídica, las funciones que tiene la marca, los principios bajo los cuales se rige su protección y por último una detallada explicación sobre la función publicitaria por ser considerada de gran relevancia en lo concerniente a la marca notoria.

Definición

Según Jorge Otamendi en el libro Derecho de Marcas del año 2003 “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (p. 7), en estas simples palabras se explica que es un signo distintivo como se puede observar, el autor no especifica si se trata de una imagen, palabra, sonido o textura, simplemente toma en cuenta el elemento de la distintividad. Basta con que sea un signo que permita a las personas diferenciar el producto o servicio que quiere distinguir entre los otros existentes.

Por lo general una marca abarca otros aspectos psicológicos, como el tipo de imagen o letra, los colores, movimientos o sonidos que lo hacen más atractivo ante las personas o al menos fácil de reconocer, estos son aquellos aspectos que se encargan de que este sea agradable al consumidor y que lo haga atractivo, todo ello en pro de aumentar ventas en comparación a sus competidores y así obtener más beneficios.

Funciones de la marca

Los signos distintivos no son usados solamente para distinguir ese producto sino que además sirve de referente a sus consumidores sobre el origen de dicho producto lo que a su vez podría ser un indicativo de la calidad del mismo, también permite a su dueño poder trazar estrategias de ventas

basados en conceptos que permiten al consumidor crear un lazo con la marca y los haga decidirse a optar por ella.

Más específicamente se puede decir que las funciones de las marcas según el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de Chile (INAPI) son:

1. Diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra.
2. Identificar su origen comercial.
3. Identificar la calidad del producto o servicio.
4. Fomentar la venta de los productos o la prestación de los servicios asociados a la marca.

La primera de estas funciones, es como bien ya se explicó en la definición, la capacidad de ser lo suficientemente diferente de otro signo distintivo que se utilice para distinguir productos iguales, similares o análogos. Dicha diferencia no solo deberá ser con respecto a cómo se escribe la palabra (si es que se utiliza alguna) o como suena esta y al concepto que esta pretende abarcar, lo mismo ocurre si fuera una imagen los colores y como se representa debe ser diferente.

En cuanto a la identificación del origen comercial o empresarial, se refiere a que muchas veces una empresa puede producir distintos productos y poseer marcas distintas para cada uno de ellos y que el producto o servicio este asociado a esa marca le indica al consumidor quien y donde se fabrica ese producto.

Muchas veces cuando el consumidor ya escoge un producto que pertenece a cierta marca reiteradas veces puede ser tomado como un indicativo de si ese producto es de buena calidad, es decir, si la formulación que se utiliza en su elaboración es lo suficientemente buena como para que el consumidor final una vez que haya probado el producto siga escogiéndolo por encima de otros.

Debe recordarse que los nombres de los productos en si como pasta, salsa o sopa son los que comúnmente se utilizan para denominar ese producto pero que el consumidor individualiza y asocia esos productos a una marca comercial, por ejemplo salsa HEINZ, pasta RONCO, entre muchas otras y que dependerá no solo de la publicidad y de la accesibilidad en cuanto a costo se refiere que el consumidor elija comprar este producto, sino que su mayor referente será su calidad.

Principios rectores

Para que una marca pueda ser protegida por el derecho debe estar registrada, al contrario de lo que ocurre con aquellos objetos que protege el derecho de autor. Las marcas deben ser examinadas y cumplir una serie de requisitos bajo los cuales pasará a ser reconocida y protegida ante la ley como una marca. Dichos requisitos dependerán de la legislación de cada país, pero en general lo que se busca es que el signo cumpla la primera y la más importante de sus funciones, que es diferenciar la marca o servicio de otro, que no se utilicen signos como símbolos patrios o a aquellos que se utilizan para distinguir a entes gubernamentales o internacionales que puedan crear confusión sobre el origen empresarial del producto, así como tampoco aquellos signos que puedan resultar contrarios a las buenas costumbres.

La protección de los signos distintivos se basa en un conjunto de principios rectores que establecen el alcance de dicha protección, son pilares fundamentales que todos los regímenes sobre propiedad industrial tienen en común, al respecto Francisco Villacreses en su libro La Marca Notoria en la CAN opina:

...solo el registro confiere derechos sobre una marca, además sobre el principio de especialidad que garantiza el registro de signos idénticos o similares a otros previamente protegidos siempre que no exista posibilidad de confusión en el mercado, y sobre el principio

de territorialidad que reconoce la vigencia de los registros dentro de un determinado país.
(2008, p.15)

Los principios antes mencionados se definen como:

- **Principio de territorialidad:** *“El principio de territorialidad se refiere a que la marca...está protegida únicamente en el país en donde se solicita el registro y se concede el mismo. De esta manera, si se requiere tener los derechos de propiedad en el extranjero tendremos que presentar la solicitud en cada país en donde se requiera gestionar dicho trámite.”* (Vadillo & King Intellectual Property Law Firm, 2021, s/n de página.). En razón de ello, podemos observar en muchos casos productos iguales a los que se comercializan en nuestro país pero que al revisar la marca se puede notar que es otra aunque los colores y el producto es el mismo. Lo que ocurre es que tal vez en ese país no se pudo registrar esa misma marca porque bien ya existía algo similar para ese producto o por razones culturales.
- **Principio de especialidad:** *“se refiere a que el registro de las marcas se otorga en relación con una descripción de productos y/o servicios específica.”* (Cubides, 2018, s/n), es decir al solicitar la protección de cierto signo distintivo debe hacerse sobre algunos productos o servicios y una vez otorgada dicha protección solo lo será en cuanto a los productos y servicios que a través de la solicitud fueron seleccionados por el solicitante para esa marca en específico, excluyendo la protección de ese mismo signo para productos que sean distintos a los ya protegidos.
- **Principio de temporalidad:** dicho principio se refiere a que las marcas son concedidas por un tiempo determinado, los convenios como el ADPIC establecen un mínimo de 10 años en el cual la autoridad competente garantiza la protección del derecho otorgado.

Durante estos 10 años es otorgado al titular un derecho de exclusiva, lo que se traduce en que durante este tiempo, en el caso de Venezuela durante 15 años solo este titular podrá hacer uso de ese signo distintivo según el principio de especialidad explicado en el párrafo anterior. Se le da a ese titular el derecho de evitar que terceros hagan uso de ese signo distintivo.

Función publicitaria de la marca:

A consideración de la autora, es importante resaltar la función que cumple la publicidad en el ámbito marcario puesto que además de ser una de las funciones de la marca, es a propósito de la marca notoria uno de los medios más idóneos para probar dicha notoriedad. Ya que sería imposible por parte de la autoridad competente negar la declaratoria de notoriedad de una marca fundamentándose en la falta de conocimiento en el público de una marca que esta tan publicitada que no solo se pueden observar anuncios en lugares como las redes sociales sino que también puede ser observada en vallas publicitarias por las vías automovilísticas, en carteles de lugares como comercios, centros comerciales, cines, paradas de autobús, entre otros lugares en donde se suelen colocar este tipo de anuncios.

Según Otamendi “La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios, o no, de su aceptación por parte del público consumidor.” (2003, p. 09). La publicidad es la forma que tiene el titular de ofrecer su producto o servicio y en función de ello la palabra, logo, colores, música y cualquier método de representación gráfica que escoja para crear un concepto con el cual el consumidor se pueda sentir identificado y atraído a escoger entre todos los demás productos existentes en el mercado ese en específico.

No solo basta que el producto o servicio tenga una buena calidad también será necesario invertir tiempo, dinero y esfuerzo en campañas publicitarias lo suficientemente creativas como para hacerlas atractivas y pegajosas técnicas que utilizan muchas compañías para hacer que el consumidor recuerde la marca aunque no utilice el producto en sí, como ejemplo de ello estarían los lemas comerciales que acompañan a algunas marcas, como olvidar lemas como “viva mejor por menos” de la marca “CENTRAL MADEIRENSE” acompañado de música, o “RED BULL” con su lema “TE DA ALAS”, “SNICKERS, NO ERES TU CUANDO TIENES HAMBRE” y muchos otros.

Estas grandes campañas pueden ser utilizadas como medios probatorios para sustentar una solicitud de que una marca sea declarada como notoria, fotos, ubicaciones de esas publicidades, pagos realizados a redes sociales y medios de comunicación para publicitar dicho producto o servicio, la interacción de las personas con la marca en sus redes sociales, además de por supuesto reportes sobre volumen de ventas, de los comercios en los cuales se encuentran entre otros medios.

Para la notoriedad de un signo distintivo la publicidad es un factor importante que enlazado con la calidad y buena reputación del producto, serán determinantes para la obtención de la declaratoria del mismo como notoria.

Capítulo V

La marca notoria

La marca notoria es el elemento central de estudio de este trabajo y este capítulo está completamente dedicado a explicar la naturaleza de la marca notoria según otros especialistas en el área, se inicia con la definición de marca notoria, seguida de una breve noción histórica sobre los orígenes de la mencionada figura, la prueba de la notoriedad, una sección dedicada a como la notoriedad rompe con el principio de especialidad y por último, el reconocimiento de la marca notoria en Venezuela y el criterio jurisprudencial existente hasta la fecha.

Definición

La marca notoria es definida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia como:

Una marca notoria es aquella que, debido a la intensidad en su uso ha obtenido un reconocimiento entre el público de un sector del mercado y, por tanto, concede a su titular no solo una ventaja competitiva en su sector, sino que además, es beneficiado con un nivel superior de protección otorgada por el Estado. (Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia).

Autores como Jorge Otamendi asocian a las marcas notorias con la buena calidad del producto y con la manera tan intensa con la que se publicita. El concepto anteriormente citado, menciona “el uso intenso” es decir el uso constante por parte del público de ese producto o servicio que usa esa marca para distinguirse entre los existentes en el mercado, ese “uso intenso” por lo general es causado porque el producto es atractivo para el consumidor y lo es en primer lugar, por la publicidad que es, en muchos casos la primer forma en la que el consumidor se entera de la existencia de dicho producto o servicio, en esa publicidad por lo general se encuentran incluidas las características que contienen o los resultados con el uso de ese producto o servicio, una marca será

más reconocida (de forma positiva) en cuanto más se asocie con el cumplimiento de esas características y que verdaderamente se adapte a las necesidades del consumidor que lo adquiere en la medida en que así lo haga será considerado como un producto de buena calidad en razón de ello, algunos autores opinan que la calidad del producto es un factor importante para que el signo conocido pase a ser reconocido por el consumidor, Patricio Bueno opina que:

Otro aspecto que concurre para la existencia de notoriedad de una marca, es la calidad de sus productos o servicios; y es natural que así sea, porque el consumidor recordará y difundirá el conocimiento de la marca y de los productos o servicios que ella proteja o ampare, si éstos son de una especial calidad que satisfaga sus necesidades. Al contrario, una marca cuyos productos no tengan una calidad óptima o aceptable muy difícil será considerada como notoria, porque la notoriedad se ha de entender referida a los hechos relevantes de un signo y de sus productos y no a su mala calidad.¹² (Patricio Bueno citado por Villacreses, 2001, p.21)

El “uso intenso” y la buena calidad del producto pueden ser considerados como factores decisivos para definir si una marca es notoria o no, pero hay que resaltar que existen marcas bastante reconocidas las cuales no son utilizadas por la gran mayoría de las personas como por ejemplo marcas de lujo como Prada, Gucci, Versace, MIU MIU, Audi, Cartier, entre muchas otras que son conocidas a nivel mundial y podrían ser un referente en cuanto a calidad, no obstante existen llamadas marcas de gama media que poseen un mayor beneficio en relación costo calidad, pero esas marcas no dejan de ser menos reconocidas por la población mundial, esto se debe a su longevidad en el tiempo, a su intensa publicidad y a su buena calidad, aunque no sean accesibles por sus costos a la mayoría de la población mundial.

En razón de lo previamente expuesto, Otamendi expresa que para que una marca sea notoria no solo deberá ser conocida por un solo sector de la población, para él una marca notoria es aquella que es conocida por gran parte del público ya sea que utilicen el producto o no, existen legislaciones y doctrinas que establecen más de una forma de denominar a esas marcas que son de cierta formas más conocidas o muy conocidas por el público estas son llamadas como marca famosa, marca renombrada, marca súper famosa, marca notoria entre otras etiquetas que se utilizan para denominar distintos niveles de fama o reconocimiento por parte de los consumidores.

Otros autores al igual que Otamendi consideran que la notoriedad de un signo distintivo no solo reside en que un sector de consumidores especializado la conozca sino que basta con que un gran sector de los consumidores la conozca y en tal sentido Zuccherino y Mitelman establecen que:

La marca notoria debe reunir dos requisitos fundamentales, por un lado el conocimiento en la mayoría del público, independientemente de que sea consumidor o no y por el otro, la sola mención de la marca debe inducir al público a su asociación con el producto o servicio identificado (Daniel Zuccherino y Carlos Mitelman, (s.f), como se citó en Villacreces 2008).

A efectos de este Trabajo Especial de Grado, se establece que para que la marca sea notoria deberá ser conocida por un amplio sector de consumidores especializados en ese producto o servicio, basándose en que si bien bastará con que se demuestre que un sector de la población de consumidores de ese producto o servicio lo conoce también podrá abarcar la protección a aquellas marcas que son tan conocidas que no hace falta haber utilizado el producto o servicio para conocer su nombre o los productos o servicios que distingue.

Antecedentes de la marca notoria

Según lo expresado por Carlos Fernández Novoa en su libro Tratado Sobre Derecho de Marcas (2001) los antecedentes sobre la marca notoria recaen en la jurisprudencia alemana ya que inició “una línea Jurisprudencial tendente a conferir una protección reforzada a la marca dotada de renombre”. Más específicamente en algunas sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia de Chemnitz del 11 abril de 1923 que resolvió un caso en cual se utilizaba una marca ya registrada para distinguir productos de perfumería, solicitó que se cancelara otra marca igual para distinguir calcetines y el tribunal en efecto concedió la cancelación de la marca que distinguía a las medias debido al reconocimiento que ya ostentaba a la que distinguía perfumes. Para sustentar su decisión el tribunal se apoyó en un supuesto de la Ley de Competencia Desleal y en la responsabilidad extracontractual establecida en el código civil.

La marca notoria fue protegida en primer lugar, mediante la figura de la competencia desleal ya que se consideraba que era desleal aprovecharse de la buena reputación que tenía una marca para comercializar otros productos aunque no pertenecieran a la misma clase ni fueran análogos y de la responsabilidad extracontractual por existir un riesgo de debilitamiento de la marca, con cada caso presentado empezó a quedar más claro que existían signos distintivos que debían ser protegidos más allá del principio de especialidad de la marca por tener un grado de reconocimiento mayor a la marca media en el mercado.

Prueba de la notoriedad de la marca

Existen especialistas en la materia como Jorge Otamendi, quien en su libro Derecho de Marcas (2003) opina que no existe necesidad de probar la notoriedad de una marca ya que el hecho de tener que probarla significa que no hay notoriedad. Se debe recordar que en su concepción de la marca notoria es necesario que sea conocida más allá de un sector determinado de consumidores, idea en

la cual se difiere en este trabajo en razón de que bastará con que un sector amplio de los consumidores de un producto o servicio en específico conozcan la marca para considerarla como notoria.

Es por ello que será necesario tomar en cuenta otros elementos tales como la publicidad que el titular a través de especialistas o por sus propios medios haya elaborado para dar a conocer el producto o servicio, ya sean publicaciones en redes sociales, publicidad mediante vallas en centros comerciales, vías públicas, paradas de autobuses entre otros lugares. También podrían ser oportunas las encuestas al público sobre el conocimiento de la marca ya que puede ser una manera de demostrar el impacto que ha tenido en el público dicha campaña.

Otros de los elementos que deberían ser tomados en cuenta son los márgenes de ventas reales que puedan tener los productos o servicios al que distingue dicha marca, ya que se estaría comprobando que en efecto no solo hay el conocimiento de la marca, sino que existe un uso intenso de la misma, no obstante, no debe ser tomado como un único elemento ya que como se ha mencionado antes el hecho de que una marca no sea usada por la gran mayoría del público no significa que no sea conocida. Como ejemplo de ello las marcas consideradas como de lujo conocidas a nivel mundial pero adquirido por un reducido grupo de personas.

Como último elemento la antigüedad, reconocido en la CAN a través del:

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

(omissis)

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

En este ámbito la antigüedad se refiere al registro o solicitud de registro de la marca, pero en sí lo importante es el tiempo que tenga esa marca en el mercado tanto como para que sea reconocida por el consumidor en razón de la cantidad de tiempo que ha tenido de exposición al público, cabe destacar que una marca no dejará de ser notoria por el hecho de que no cuente con un registro en el país. Dado el caso que se comercialicen productos con una marca notoria en un país antes de que sea registrada la marca o que incluso se presente la solicitud de igual manera debería ser protegida como notoria esa marca más aun con la posibilidad de hoy en día de estar expuesto a un sinnúmero de publicidad y a poder ubicar productos y servicios a través del internet, lo que facilita el conocimiento al consumidor e incluso a las autoridades registrales de cada país incluyendo a los menos desarrollados.

Excepción a los principios que regulan los signos distintivos

Los signos distintivos se regulan en función de los principios estudiados en el capítulo dedicado a los aspectos generales sobre las marcas, estos son el principio de territorialidad, especialidad y temporalidad, según los cuales y a modo bastante general establecen que la protección está limitada al territorio en el cual se otorga la protección, es decir, al país en el que se registra la marca, la protección solo será respecto al signo con los productos sobre los cuales se confiere el registro y por un tiempo determinado que en virtud de lo establecido en el convenio de los ADPIC no puede ser menor a 10 años y en el caso de Venezuela la Ley de Propiedad Industrial otorga el registro durante 15 años.

En el caso de los signos distintivos notoriamente conocidos se debe realizar una excepción a estos principios ya que se les proporciona una protección que es mayor en comparación con la de un signo distintivo que no tiene un nivel de reconocimiento tan amplio como los de las marcas notorias en razón de que una vez que el signo distintivo goza de ese reconocimiento se hace susceptible de que terceros quieran utilizar signos iguales o semejantes, lo que podría causar un perjuicio al consumidor al inducirlo a adquirir un producto bajo la falsa impresión de unas características específicas o a un origen empresarial.

Excepción al Principio de Especialidad

Debe entenderse que la figura de la marca notoria es una excepción al principio de especialidad definido anteriormente en el Capítulo IV referente a las generalidades sobre la marca. En Venezuela ese principio se encuentra establecido en la Ley de Propiedad Industrial que establece lo siguiente:

Artículo 32. El derecho de usar exclusivamente una marca solo se adquiere en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada (omissis).

En virtud de lo dispuesto por el artículo previamente transcrito, se puede solicitar el registro de un signo distintivo, aunque sea fonética, gráfica o conceptualmente parecido o incluso idéntico, a otro en tanto no sea para distinguir los mismos productos o servicios bajo los cuales ya exista una marca con esas mismas características o que le resulten análogos, en razón de que no pueden convivir en el mercado porque causarían confusión al consumidor en cuanto al origen empresarial y la calidad del mismo.

Según lo estudiado en los capítulos previos, se puede decir que si existe una excepción a este principio ya que en eso radica la protección reforzada que se ofrece a este tipo de marca, en que

dicho signo distintivo de ser otorgado a más de un titular, aunque se traten de productos distintos esto causaría confusión a los consumidores.

El Convenio de Paris no hace referencia expresa a que sea una excepción a este principio y por su parte tampoco menciona que se deba hacer esta excepción, el artículo solo establece que la protección será con respecto a productos idénticos o similares para Otamendi (2003) este criterio es errado ya que se han creado más etiquetas como marca renombrada, famosa o súper famosa para designar diferentes niveles de reconocimiento de la fama y que si pueda constituir una excepción al principio de especialidad.

Realmente tener muchos tipos de marcas conocidas en una legislación podría ser ineficiente si con la creación de una sola figura podría darse una protección completa a este tipo de marcas que tienen un alto nivel de reconocimiento, en concordancia por lo citado por Otamendi (2003) Dassas opina que:

No hay que crear distintas categorías de marcas con protección más extendida cuanto mayor sea la notoriedad. Le parece "más simple y más eficaz definir, más que categorías de marcas, los efectos de la usurpación de una marca, mismo para productos diferentes que merecen protección. (p.365).

Sin importar cuanta notoriedad pueda tener una marca la finalidad de designarla como tal, es que exista un amplio nivel de protección para que ya sea por mala fe o porque una marca no sea conocida para un sector en específico se puedan registrar marcas que puedan hacer creer al consumidor que cierto producto es fabricado por una empresa y que por lo tanto, va a tener cierto nivel de calidad. No solo se afecta al consumidor sino también al titular quien ha construido su marca y ha trabajado para poder construir cierto prestigio y reputación, es por ello que esta

protección debe ir más allá del principio de especialidad y evitar que puedan registrarse marcas ya existentes en el mercado que ya tengan cierto reconocimiento por parte de los consumidores, al respecto especialistas como Villacreces opina:

La figura de las marcas notorias tiende a superar estos pilares del derecho marcario por la necesidad de impedir que terceros obtengan el registro en un país impidiendo el acceso al mercado del legítimo titular del signo notorio, obligándolo en ciertos casos incluso a adquirir el registro por sumas elevadas de la marca que en justicia le pertenece. (2008, p.15)

Ciertamente la protección de las marcas notorias permite que exista más transparencia en el mercado y que disminuya el número de productos fabricados por grandes marcas que son falsificados a diario o que se utilice dicho signo, incluso en productos que el titular de la marca usurpada no produce lo cual no solo causa confusión en el consumidor sino que además acarrea un perjuicio económico y lesiona la reputación del titular real de la marca.

Excepción al principio de territorialidad

Como ya se describió anteriormente el principio de territorialidad se refiere a que la protección otorgada al signo distintivo está limitada al territorio del país en el que se otorga la protección, entonces existen dos supuestos en este principio:

1. Que la protección existe cuando hay un registro.
2. . Dicho registro solo tiene validez dentro del territorio en el que se otorga.

Ambos supuestos se ven afectados cuando se trata de un signo notoriamente conocido siendo que las marcas notorias se protegen aun cuando no exista un registro en el país donde sea necesario solicitar el reconocimiento del mismo como notorio, ya que ese conocimiento por parte de los consumidores hace que deba hacerse una excepción porque no se debe permitir que un tercero pueda

registrar un signo distintivo igual o semejante a uno que sea más reconocido porque no pueden convivir en el mercado sin confundir al consumidor y poder causar daños a la reputación de la persona que fabrica el bien o provee el servicio.

Reconocimiento de la marca notoria en Venezuela

A pesar de que actualmente no existe regulación alguna que mencione expresamente a la marca notoria y que establezca medios para solicitar su reconocimiento si han existido marcas que se han reconocido como notorias tal y como se puede observar en algunas sentencias emitidas por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en el caso de Galerías Lafayette cuyo criterio será analizado más adelante pero es mencionado con el objeto de señalar que podría encuadrarse el reconocimiento de la marca notoria por medio del art 33 de la Ley de Propiedad industrial en cual establece:

Artículo 33- No podrán adoptarse ni registrarse como marca:

(Omissis)

12°) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que puede inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

En el artículo anteriormente citado el legislador establece aquellas causales por las cuales no se podría otorgar el registro a una marca pero es de interés para este trabajo en especial el ordinal 12° en el cual se prohíbe el registro de marcas que puedan causar confusión con respecto de otras entendiéndose por confusión lo expresado por Otamendi al señalar que "hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aun cuando en los detalles existan diferencias..." (2003, p. 117). Entonces se debe entender de esta primera parte del

artículo que en principio no se pueden registrar marcas que sean iguales a otras y que el consumidor pueda creer que se trata del mismo producto, por supuesto que cabe acotar que si solo se analiza esa parte del artículo aún se encuentra encuadrado en el principio de especialidad, es decir, que esa prohibición solo lo sería con respecto a productos iguales o análogos.

Pero luego el artículo menciona que de igual manera no podrán ser registrados aquellos signos distintivos que *“puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”*, el dispositivo normativo al indicar “falsa procedencia”, se refiere a la a la procedencia empresarial, es decir que el consumidor no debe pensar que ese producto que lleva una marca igual o similar , sin importar que este producto o servicio sea distinto, provenga de la empresa reconocida ya que esto podría de alguna manera afectar la reputación de aquel fabricante que con esfuerzo propio elabora productos o presta servicios de calidad, sin mencionar que utilizar un signo del cual, no se es el titular y para el que no se tiene autorización es un acto ilegal que acarrea consecuencias jurídicas.

Por otra parte, la cualidad se refiere a que ese producto o servicio que utiliza una marca imitando al de otro producto o servicio original imita a la naturaleza del mismo causando que el consumidor crea que esta frente a un producto elaborado o servicio ofrecido por cierta persona pero que realmente no es fabricado o prestado como el original, y en el que probablemente no existan los mismos estándares en su fabricación o prestación.

Ahora bien si se reúnen las condiciones explicadas anteriormente se obtiene como resultado que el ordinal 12º tiene como finalidad evitar que se registren marcas que sean iguales a otras y que al mismo tiempo hagan pensar al consumidor que se está frente a un producto o servicio de una determinada empresa o persona y que por lo tanto tiene una cierta calidad cuando no es así, infiriendo que aunque no se mencione expresamente el legislador lo que pretende mediante esta norma es

evitar que surgiera algún tipo de confusión por parte de los consumidores a la hora de adquirir productos y servicios, se puede observar que si existe un reconocimiento de la marca notoria, aunque la ley no menciona expresamente que se trata de esta figura.

Criterio Jurisprudencial

El reconocimiento de una marca como notoria en Venezuela ha ocurrido en algunos casos según el artículo 33 ordinal 12° anteriormente analizado, el caso más famoso en el que se ha obtenido esta declaratoria es el caso de Galerías Lafayette, en el cual en el año 1984 se presentó la solicitud de registro para la marca comercial GALERIAS LAFAYETTE, para la cual el titular de la marca en Francia la Société Anonyme des Galleries Lafayette domiciliada en Francia, presentó oposición la cual fue negada, lo que causó que se interpusiera un recurso contencioso administrativo de nulidad de la resolución ministerial.

Para el año 1993 la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa decidió por primera vez mediante sentencia, que el ordinal 12° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 reconoce la figura de la marca notoria al evitar con este artículo que “la marca adoptada suponga una ventaja ilegítima en el comerciante que la adopte o registre en razón de que pueda engañar en cuanto a la procedencia o cualidad del producto”. Como ya se ha mencionado antes, el artículo no hace mención expresa de la figura de la marca notoria pero es claro que el legislador quería proteger a los titulares de ese tipo de situaciones en las que pudiera existir un signo que fuera más conocido, tal y como se expresa textualmente en la sentencia sobre el ordinal 12°:

Esta sala destaca que la misma pretende establecer hipótesis normativa impeditiva de dos circunstancias distintas, por un lado de la adaptación de la marca, y por el otro de su registro. De tal modo, resulta claro que toda marca que incurra en los supuestos allí contemplados no tendrá, primero, ser adoptada, vale decir ser tomada como propia y segundo, ser registrada

como tal en el registro de la propiedad Industrial. (Corte Suprema de Justicia Sala Político Administrativa, Caso Galerías Lafayette, 1993)

Esta decisión sentó un precedente que fue utilizado en otros casos en los que se dieron situaciones similares, como lo fue el caso The Timberland Company, en cual una empresa venezolana solicitó que se cancelara el registro de la marca por falta de uso basada en el interés del solicitante mediante la introducción de la solicitud del registro de la marca, la cual fue negada en razón de que se estaba ante la figura de la marca notoria, esta vez la Sala de Casación Civil hace referencia tanto a lo decidido en el caso de Galerías Lafayette, como en el de juicio Atari Mundial C.A. de 1985, Sentencia de Pepe El Grande de 1997 y la sentencia de 1999 de Reebok International Limited. Decisiones que tienen en común, el hecho de que se basan en lo establecido en el ordinal 12º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial y en los que, la Sala de Casación Civil decidió en razón de lo siguiente:

El fundamento de las anteriores decisiones lo constituye que en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, se contemplan dos supuestos, de los cuales el referente a la notoriedad será el relativo a la circunstancia de que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, en el sentido que la noción de marca notoria implica que la misma no puede ser adoptada o registrada sino por quien originalmente le haya dado tal notoriedad, de manera pues que no cabe duda en criterio de este Tribunal que la Ley de Propiedad Industrial vigente consagra el concepto de notoriedad como uno de los requisitos a examinar por el organismo competente, es decir, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), que se corresponde con el inicialmente denominado Registrador de la Propiedad Industrial y luego Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (SARPI). (Sala de Casación Civil, Caso Timberland, 2001)

A diferencia de la decisión emitida en el caso de Galerías Lafayette este órgano Jurisdiccional agrega que la marca no podrá ser usada ni registrada sino por aquella persona que le haya dado la notoriedad o expresado de mejor manera, por el titular que sea el responsable de convertir esa marca mediante sus esfuerzos en una marca notoria, otro hecho resaltante es que ese tribunal consideró que el órgano registral debía examinar la notoriedad del signo antes de proceder en el registro, criterio con el cual la autora de este trabajo concuerda al pensar que existen signos distintivos que son notorios y de los que es necesario, que la autoridad registral tome en cuenta en virtud de lo establecido en el artículo 33 ordinal 12° la procedencia empresarial cuando se trate de una solicitud de un signo que sea notorio para evitar que se registren de forma equivocada signos distintivos que pertenecen a otro titular.

En tal sentido al basarse en las decisiones anteriormente analizadas se puede concluir que en Venezuela si existe una suerte de reconocimiento de la marca notoria pero que realmente no es expreso y que da lugar a la interpretación debido a que la jurisprudencia no es vinculante y de que no ha habido reformas o sustitución alguna de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 que establezca otros medios para su reconocimiento.

Criterio de la autoridad registral

La autoridad registral competente en materia de Propiedad Industrial, en este caso el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) se ha visto obligado a formar un criterio sobre que tratamiento jurídico dar a una marca considerada como notoria puesto a que por una parte dicha figura existe y los titulares de los signos distintivos solicitan en muchos casos que les sea reconocida dicha notoriedad y porque al ser parte del Convenio de Paris y de los ADPIC se tiene la obligación de garantizar su existencia dentro del ordenamiento jurídico.

Como es bien sabido no siempre se ha contado con una normativa que prevea expresamente la regulación de la marca notoria tal y como ocurría cuando Venezuela era parte de la Comunidad Andina y la Decisión 486 regulaba dicha figura, antes de que fuera aplicada esa norma, la Ley vigente era la Ley de Propiedad Industrial del año 1955 y la marca notoria era regulada de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 ordinal 12º que hace referencia a que no podrán ser registradas marcas que sean iguales a las ya registradas o que puedan hacer pensar que el producto o servicio tiene una cualidad o procedencia empresarial distinta a la real. Si bien no se hace mención expresa sobre la notoriedad en ambos supuestos se puede encuadrar la protección a la marca notoria, tal y como se ha expresado en la jurisprudencia anteriormente analizada. En el libro Temas Marcarios en el capítulo dedicado a la marca notoria se comenta al respecto que:

[...] La Ley de Propiedad Industrial (29 de agosto de 1955) no consagraba la protección a la marca notoria; sin embargo, en la práctica se ha observado que el Registro de la Propiedad Industrial bajo el imperio de esta Ley, de oficio o a solicitud de parte interesada, ha rechazado solicitudes de registros de marcas que constituyesen la reproducción, imitación o traducción o que fuesen confundibles con una marca notoriamente conocida, aun cuando esta no se encontrase registrada, si el peticionario no era el legítimo titular de la marca notoria. (Ramírez, 1999, p.171).

Como ejemplo de ello existen algunas resoluciones en las que el SAPI ha tomado este mismo criterio para poder declarar la notoriedad de una marca:

1. Resolución No. 1302 de fecha 05 de agosto de 1985, Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 339 sobre la oposición presentada a la solicitud de registro de la marca COMPLICE (Y DISEÑO) por parte de un tercero que no era el titular de la marca ya

registrada y conocida por los consumidores que además presentaba un alto grado de semejanzas con el signo del titular original a quien se concedió el derecho en primer lugar. El SAPI negó el registro de la marca fundamentándose en el numeral 12° del artículo 33 alegando que dichas semejanzas tendrían como consecuencia la causa de la confusión sobre el origen empresarial del producto en el consumidor.

2. Resolución N° 006996 de fecha 06 de diciembre de 1995 Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 397, en la cual se resuelve la oposición presentada por la solicitud de registro de la marca GAROTO presentada por un tercero y que es igual fonéticamente a la marca GAROTO perteneciente a la empresa CHOCOLATES GAROTO, S.A. quien en vista de la solicitud de registro presenta oposición. En la que la autoridad registral resuelve negar el registro de la marca ya no basándose en lo dispuesto en el artículo 33 ordinal 12° de la Ley de Propiedad Industrial sino fundamentándose en lo dispuesto por el artículo 73 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece que:

Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Niega el registro con base en la norma citada por el conocimiento que se tiene por el producto provocado por “*la amplia difusión y reconocida calidad, así como el éxito en el mercado de los productos GAROTO*”, reconoce la notoriedad de la marca en el mercado.

3. Resolución No. 000505 de fecha 16 de enero de 1997 en la cual el SAPI resuelve la Oposición interpuesta por SPORLOISIR, S.A. en razón de la solicitud de registro de la marca

LECOSTE, que presenta gran parecido con su marca registrada en varias clases LACOSTE (Y DISEÑO), los artículos en que se fundamenta para realizar la oposición son: artículo 82 literal h), artículo 83 literales a) y d) de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a su vez la Ley de Propiedad Industrial en el artículo 33 ordinales 11° y 12°.

Al igual que en los casos anteriormente expuestos el SAPI una vez más niega el registro de la marca en razón del parecido que presentan ambos signos distintivos argumentando que al ser tan parecidos no podrían convivir en el mercado porque causarían confusión a los consumidores quienes podrían pensar que están adquiriendo un producto con un origen empresarial que no es el correcto.

Con respecto a la notoriedad la Autoridad registral dispone que LACOSTE es una marca notoria en vista de que existe un público consumidor general que reconoce la marca en el mercado. Expresa que la notoriedad se atribuye a aquellos signos distintivos que tienen cierta calidad y buena fama en sus productos o servicios. También se establece que la protección existe aun y cuando la marca no se encuentre registrada para evitar que terceros puedan de mala fe solicitar el registro de estas marcas y a su vez que no se confunda al consumidor para adquirir un producto o servicio que no es realmente el que quiere adquirir por pensar que provienen de cierta empresa con ciertas características.

4. Resolución No. 227 de fecha 22 de marzo del 2022 Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 615 de fecha 26 de mayo de 2022, Tomo XXIII, p. 5. que tiene como objeto resolver la oposición presentada por la compañía GENERAL MILLS, INC dueña de la marca BETTY CROCKER hacia la solicitud de registro de la marca BETTY CROQUER, en la cual esta vez la autoridad registral decidió en base a las leyes vigentes para la fecha, es decir, la ley de Propiedad Industrial, el CUP y los ADPIC artículos 33 ordinal 12°, 6bis y 16 respectivamente, que se negaba la solicitud de registro de la marca BETTY CROQUER en

razón de que esta es fonéticamente igual, gráficamente parecida y en que GENERAL MILLS, INC logró demostrar que la marca BETTY CROCKER tiene presencia en el mercado desde inicio de la década de 1920, ofrece una gran variedad de productos de repostería y que además se encuentra registrada y tiene exposición en 70 países del continente, pasando a ser denominada como una marca notoriamente conocida.

Del caso previamente expuesto, cabe destacar que la decisión tomada se fundamentó en la normativa prevista en los convenios internacionales y en criterios jurisprudenciales como el de la sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 03 de abril de 2001, caso: THE COCA-COLA COMPANY, no obstante en los casos de las resoluciones enumeradas en esta sección como 1, 2 y 3 el SAPI solo se basó en la normativa especial aplicable en materia de Propiedad Industrial aplicable en el país. Si bien la Ley de Propiedad Industrial permite que sean reconocidos los signos distintivos notoriamente conocidos a través de la causal de irregistrabilidad prevista en artículo el artículo 33 ordinal 12, es pertinente que exista una normativa que no sólo regule los hechos fácticos que permitan su reconocimiento sino que además establezca un criterio a seguir que no dependa de la institución ni que esté supeditada a la interpretación que se le pueda dar a dichas normas, que al no establecer de forma clara y precisa los aspectos generales que se deben tener en cuenta para el reconocimiento de la notoriedad, porque no fueron hechas para ello como ocurre con los ADPIC y el CUP, puede ocurrir que el criterio sea aplicado a ciertos casos sí y a otros no porque no existe la obligatoriedad de aplicar ese criterio tal y como si estuvieran establecidos en la ley.

En el caso de la resolución de la oposición de la Solicitud de Registro de la marca BETTY CROQUER caso se evidencia que la autoridad registral aplicó directamente lo establecido en el convenio de los ADPIC en su artículo 16 gracias al aviso oficial No. DG-09-2020 de fecha 01 de octubre del 2020 mediante el cual informa que desde esa misma fecha las disposiciones del convenio se aplicarían directamente en el país, es por ello que hoy en día no solo se utiliza lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en su artículo 33 ordinal 12° para declarar un signo distintivo como notoriamente conocido.

5. Resolución No. 513 de fecha 20 de mayo de 2022, Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 616 de fecha 26 de mayo de 2022, Tomo V, p. 94. en la cual se niega la solicitud de registro de la marca LIAH Solicitada por TORRES RIVAS JULYALBA HELEN y se declara como notoria a otra marca LIAH cuyo número de inscripción no se encuentra señalada en la resolución, pero el criterio en el que se fundamenta la decisión es el siguiente:

Negar por cuanto LIAH es una marca notoria en el público consumidor ampliamente conocida en el mercado por sus productos y servicios, ampliamente difundida y publicitada en redes sociales, por cuanto la concesión de la presente causaría una falsa asociación con la marca protegida y conocida por sus notoriedad según lo dispuesto en el artículo 16 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en concordancia con el artículo 33 numeral 12 en relación con una falsa procedencia empresarial.(Boletín Oficial de la Propiedad Industrial N° 616, Tomo V, p.94)

De lo previamente expuesto, se evidencia que la base normativa sobre la que descansa la declaratoria de oficio de la marca LIAH ha sido el artículo 33 ordinal 12°, por considerar la autoridad

registral del SAPI que causa confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos.

Capítulo VI

La propuesta

La presente propuesta fue realizada previo análisis sobre la doctrina para poder entender la naturaleza jurídica de un signo distintivo, la revisión de convenios internacionales suscritos y ratificados por Venezuela como el ADPIC y el CUP con la intención de conocer y entender las bases y estándares mínimos que debe poseer cualquier legislación en cuanto a propiedad industrial se refiere y por último, lo previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 01 de julio de 2020, la cual es ley vigente en México a la fecha.

Para redactar un articulado que pueda ser aplicado de forma coherente y adaptarse a la realidad actual de los medios de comunicación y la publicidad, es importante comprender que el avance de la manera en la que los productos son ofrecidos al mercado ha cambiado con respecto a lo que era hace 20 años atrás o incluso 10. Hecho que ocurre en concordancia con la evolución tecnológica, la creación de las redes sociales puede ser considerada como un hito importante en la historia de la humanidad ya que permitió que el fenómeno de la globalización fuera aún mayor, entiéndase globalización como: “Un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión

entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico.” (Myriam Quiroga, 2015 p. s/n). En la que parte de ese desarrollo tecnológico por ser invención de la creatividad humana y por no solo tener valor como bien tangible, sino que para su comercialización es importante la elaboración de un nombre o elemento grafico que permita al consumidor distinguir ese producto de otros similares en el mercado además de indicar la procedencia empresarial del mismo.

Con el avance de la tecnología no solo se hizo posible un mayor grado de difusión de la publicidad sino también de la forma en la que se crean y representan las marcas, como por ejemplo las marcas sonoras o con movimiento. Es por ello que es de suma importancia tener leyes que no solo prevean las situaciones existentes hoy en día, sino que permitan que la ley en si pueda seguir siendo aplicable con el pasar de los años y no pase a ser obsoleta en un par de décadas, tomando en cuenta que según la opinión del autor, como la medicina el campo de las leyes y el derecho debe estar en constante estudio y evolución siempre siguiendo los pasos de la evolución de la sociedad muy de cerca.

En razón de ello, se han tomado como inspiración la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y la Ley Federal de México para la Protección de la Propiedad Industrial, ambas normas poseen un capítulo completo dedicado a regular la marca notoria, tal y como la ley venezolana de Propiedad Industrial debería de tener. Cabe resaltar que este articulado, no pretende en ningún momento ser una copia fiel y exacta de las disposiciones de ambas normas ya que atentaría con el verdadero propósito de este articulado que es, de forma clara y precisa ofrecer disposiciones legales que puedan ser aplicadas conforme a la situación actual de Venezuela y que no representen un cumulo de palabras sin sentido que se deben obviar por resultar incoherentes o inaplicables.

Con fines ilustrativos se agrega una tabla donde pueden observarse las disposiciones de la Decisión 486 de la CAN y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México.

CUADRO COMPARATIVO DE LA REGULACIÓN DE LA MARCA NOTORIA ENTRE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE MÉXICO Y LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

Decisión 486	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México
<p>TÍTULO XIII</p> <p>DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS</p>	<p>Capítulo III</p> <p>De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas</p>
<p>Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.</p> <p>Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro</p>	<p>Artículo 190.- Para efectos de esta Ley, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación</p>

<p>no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.</p>	<p>con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.</p>
<p>Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.</p>	<p>Se entenderá que una marca es famosa en México cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.</p> <p>A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.</p>
<p>También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo</p>	<p>Artículo 191.- La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.</p> <p>Los impedimentos previstos en el artículo 173, fracciones XVI y XVII, para la protección de</p>

<p>notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:</p> <p>a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;</p> <p>b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,</p> <p>c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.</p> <p>El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.</p> <p>Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo</p>	<p>marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.</p> <p>Artículo 192.- Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:</p> <p>I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;</p> <p>II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;</p>
--	---

<p>136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).</p> <p>Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:</p> <p>a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;</p> <p>b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;</p> <p>c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;</p>	<p>III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;</p> <p>IV.- La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;</p> <p>V.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;</p> <p>VI.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;</p> <p>VII.- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y</p> <p>VIII.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.</p>
---	--

<p>d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;</p> <p>e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;</p> <p>f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;</p> <p>g) el valor contable del signo como activo empresarial;</p> <p>h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,</p>	<p>Artículo 193.- El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el artículo 173, fracción XVI o el previsto en la fracción XVII, de manera expedita.</p> <p>La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.</p> <p>Artículo 194.- La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:</p>
---	--

<p>i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;</p> <p>j) los aspectos del comercio internacional; o,</p> <p>k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.</p> <p>Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:</p> <p>a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;</p> <p>b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,</p>	<p>I.- Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su representante, y</p> <p>II.- Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.</p> <p>Artículo 195.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.</p> <p>Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.</p> <p>Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.</p>
--	--

<p>c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.</p> <p>Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:</p> <p>a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;</p> <p>b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,</p> <p>c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.</p> <p>Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de</p>	<p>Artículo 196.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.</p> <p>En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.</p> <p>Artículo 197.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán publicadas en la Gaceta.</p> <p>Artículo 198.- Procederá la nulidad de la declaratoria cuando:</p> <p>I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley, y</p> <p>II.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.</p> <p>Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga</p>
--	---

<p>cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.</p> <p>Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.</p> <p>Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.</p>	<p>interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.</p> <p>Artículo 199.- Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.</p>
---	---

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

<p>Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.</p> <p>Artículo 236.- Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.</p>	
---	--

Fig. Tabla 1 Cuadro comparativo de la regulación de la marca notoria entre la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial de México y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La diferencia entre las normativas anteriormente expuestas, es que en la Decisión 486 de la CAN las disposiciones son generales, en el sentido de que fueron elaboradas con la intención de ser principios básicos que funcionaran como un guía para el resto de los países que suscribieron y ratificaron el tratado para que incluyeran o redactaran sus leyes de acuerdo a esas normativas y también con la finalidad de suplir aquellas disposiciones que no estuvieran incluidas en esas legislaciones.

Toda vez que la Decisión 486 estableció un marco para homogeneizar el criterio de lo que debe regularse, no solo en cuanto a la marca notoria se refiere sino también otros aspectos de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de México para la protección de la Propiedad Industrial, como su nombre ya lo indica es la ley interna que regula la protección de la propiedad industrial en México. Fue tomada esta legislación por ser considerada como una de las leyes que posee unas disposiciones más específicas de Latinoamérica para la regulación de la marca notoria, además de establecer medios claros para el reconocimiento de una marca como notoria.

Cabe destacar que si bien existen otros países en Latinoamérica que poseen regímenes bastante completos en materia de Propiedad Industrial y que regulan la marca notoria, México es uno de los países de Latinoamérica que mantiene en constante evolución su normativa como ejemplo de ello podemos tomar el hecho de que la Ley para la Protección de la Propiedad Industrial fue reformada en el año 2018 y nuevamente en el año 2020 siempre ampliando la protección e incluyendo disposiciones para mantener lo más actualizada posible a la legislación. Además de ser uno de los tres países de Latinoamérica en ser parte del Tratado de Singapur y del Protocolo de Madrid, lo que demuestra el gran interés por parte de este país en ser uno de los países más actualizados en materia de Propiedad Industrial.

La Ley Federal para la protección de la Propiedad Industrial de México posee un capítulo dedicado a regular la notoriedad de los signos distintivos, dicho capítulo contiene diez artículos en los que el legislador establece, cual es el alcance y la delimitación de la protección que se les otorga, el concepto del objeto que se busca proteger en este caso la marca notoria, quien concede dicha declaratoria, como puede ser obtenida, así como el periodo del tiempo por el cual se considerará como notoria.

La Ley de México conceptualiza a la marca notoriamente conocida como aquella que es reconocida por un sector determinado de los consumidores o del círculo comercial por la exposición de esta en el mercado, ya sea que se haya dado a conocer por la exposición de la misma o mediante publicidad realizada a través de los distintos medios existentes para este propósito. En el artículo en que se define a los signos distintivos notoriamente conocidos, se señala que no importa si dicho reconocimiento proviene de la actividad comercial realizada en México o del exterior, hecho importante a los fines de garantizar la protección de aquellas marcas que siendo notoriamente conocidas en otros países buscan entrar en el mercado mexicano sabiendo que su marca tiene un alto grado de reconocimiento entre los consumidores.

No obstante, en la Ley Mexicana existe la diferenciación entre marca notoria y marca famosa siendo que para obtener este grado de reconocimiento se debe probar que la marca es conocida por la mayoría del público consumidor y no solo de un sector pertinente, pero pareciera ser que se le otorga la misma protección indistintamente de si la marca es considerada como notoria o como famosa.

El organismo encargado de valorar y declarar la notoriedad de un signo distintivo le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esta facultad les es otorgada con la finalidad de que con base en las pruebas aportadas por el solicitante pueda declarar que la marca en efecto es notoria, dicha declaratoria otorga al beneficiario del derecho adquirido un periodo de cinco años en el cual su marca será reconocida como notoria, consecuentemente el IMPI tendrá la obligación de negar cualquier marca que sea igual, parecida, que sea una traducción o transliteración de la marca notoriamente conocida o famosa.

El titular del derecho e incluso una persona con interés jurídico podrá solicitar que sea nuevamente declarada la notoriedad a lo que esta ley denomina como “Actualización”, luego de

haber transcurrido los cinco años desde la declaratoria de la notoriedad, esta ley no establece un plazo en específico para realizar nuevamente la solicitud de la actualización por el contrario permite que sea en cualquier momento, en razón de que para obtener nuevamente la declaratoria solo es necesario que subsista la notoriedad, es decir, que el signo no se convierta en un término genérico o que el producto o servicio al que protege pueda perder relevancia en el tiempo.

Para solicitar la declaratoria de la notoriedad según las disposiciones legales de México son necesarios dos tipos de requisitos unos de forma que corresponden a la identificación del titular del signo distintivo: *“Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su representante”* y *“Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud”*

Los requisitos de fondo que son necesarios para determinar si la marca tiene notoriedad o fama están previstos en la ley en referencia en el artículo 192 :

(omissis)

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca

con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

IV.- La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

V.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;

VI.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

VII.- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y

VIII.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Los requisitos anteriormente citados tienen como objeto probar si la marca produce el impacto suficiente en el consumidor pertinente o el público consumidor en general, según sea el caso de la clase de reconocimiento que se quiera obtener, es decir, notoriedad o fama, es por ello que se solicitan encuestas que permitan al IMPI observar quienes son los consumidores de esa marca y así poder identificar si en base a esos resultados existe un número importante de personas que conozcan la marca, cabe destacar que en principio la ley sólo solicita que la encuesta demuestre el reconocimiento por parte del público consumidor de la marca y no de su uso, Pero otro de los requisitos que solicita es que se demuestre que tan representativo es para el sector del mercado al que pertenece ese producto o servicio de esa marca en particular, así como, el porcentaje de participación en el sector o segmento del mercado, es decir, que se demuestre el uso reiterado de ese producto o servicio.

Además de los requisitos anteriormente expuestos se solicita otra encuesta que permita identificar si el consumidor relaciona a la marca con los productos o servicios para los cuales se utiliza ese signo distintivo.

También será importante demostrar donde se comercializa el producto o servicio, no especificando cuales son los canales de comercialización permitiendo que sea cualquiera de los existentes siempre y cuando no violen alguna disposición de la ley.

De la misma forma, la publicidad será tomada en cuenta al momento de valorar si una marca es notoria ya que las campañas publicitarias tienen un gran impacto en la mente del consumidor y puede provocar que ésta se haga mucho más reconocida incluso por aquellas personas que no son consumidores del producto.

Con respecto al primer uso, este busca dar a conocer el tiempo que tiene la marca en el mercado, hecho que puede resultar relevante para demostrar la notoriedad o fama de una marca ya que al estar el consumidor expuesto a ella por largo tiempo pasa a obtener un mayor grado de reconocimiento.

Todos estos requisitos deben ser aportados puesto a que la ley exige que sean consignados todos ellos, no brinda la posibilidad de solo consignar algunos para que sea declarada la notoriedad. De la misma manera el IMPI podrá solicitar al interesado que realice las aclaratorias necesarias o que consigne requisitos adicionales que les permita poder decidir si se trata de una marca notoriamente conocida o no, en caso de ser negativa la respuesta deberá estar debidamente fundamentada.

De la misma manera también será posible que aquella persona que tenga un interés jurídico pueda solicitar la nulidad de la declaratoria de notoriedad siempre y cuando se haya otorgado en

contravención a la ley o se haya declarado la notoriedad a un tercero que no tenía ningún derecho de obtenerla.

Gracias a todo lo anterior se puede interpretar que en México existe un legítimo interés por ofrecer una amplia protección, hacia esta circunstancia especial que puede darse con aquellas marcas que logran un alto grado de reconocimiento por el público, consumidor la Ley de México hace énfasis al establecer los requisitos que serán necesarios para poder obtener la declaratoria de notoriedad, ello en razón de que si se va a otorgar un mayor grado de protección a estas marcas a tal grado de resultar en una excepción a los principios a los que normalmente está subordinado un signo distintivo, en circunstancias normales debe comprobarse que dicha protección es necesaria, es tan importante que establece un periodo de solo cinco años, tiempo más corto del mínimo aceptado por los convenios internacionales para la duración del registro de una marca, pero ello responde a que las marcas pueden ser relevantes por un corto periodo en el tiempo y que al no poder medir con exactitud la durabilidad de una marca en el mercado se hace necesario comprobar cada cierto periodo de tiempo que la marca sigue siendo notoriamente conocida.

**Propuesta de Articulado para el reconocimiento y regulación normativa de la marca notoria
en la República Bolivariana de Venezuela**

Definición de signo distintivo notoriamente conocido

Artículo 1. A los fines de la presente ley se entenderá como signo distintivo notoriamente conocido, a aquel que ha obtenido un alto grado de reconocimiento por parte del público consumidor nacional o extranjero independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Prohibición de registro o uso del signo distintivo notoriamente conocido

Artículo 2. A los fines de la presente Ley queda prohibido el registro o el uso de:

- 1.- El signo que reproduzca, imite, consista en la traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido.
- 2.- El signo que sea capaz de producir algún daño económico o perjuicio a la reputación comercial del titular del signo distintivo notoriamente conocido.
3. El signo notorio que haya dejado de estar en uso cuando sea solicitado para productos iguales o similares a los que protegía el signo distintivo considerado como notoriamente conocidos, al menos que se trate del titular del mismo.

De la declaratoria de notoriedad de un signo

Artículo 3. La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial podrá declarar de oficio o a petición de quien tenga legítimo interés la notoriedad de un signo ya sea mediante un procedimiento de oposición o la resolución de un recurso de reconsideración siempre y cuando se logre probar la notoriedad.

Artículo 4. La declaratoria de un signo como notoriamente conocido deberá ser realizada mediante acto motivado pronunciado por la autoridad registral competente. En caso de ser solicitado por la parte interesada la autoridad registral deberá decidir en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir desde la consignación de la solicitud.

Artículo 5. En caso de que la autoridad registral niegue la notoriedad de un signo distintivo deberá notificar en un plazo no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la solicitud de la declaratoria, mediante resolución debidamente motivada. Decisión contra la cual el interesado podrá interponer recurso de reconsideración.

Artículo 6. La autoridad registral podrá requerir al titular del signo distintivo que solicite la declaratoria de notoriedad, que consigne otros medios probatorios o que realice las correcciones que crea pertinente realizar a la solicitud de la declaratoria de notoriedad en el plazo de tiempo que considere necesario sin poder establecer un tiempo menor a un mes ni mayor a dos meses.

Requisitos para la solicitud de declaratoria de notoriedad

Artículo 7. Para obtener la declaratoria de notoriedad será necesario indicar en la solicitud:

1. Datos del titular del derecho, nombre, apellido y domicilio.
2. En caso de ser una persona jurídica, nombre de la empresa, domicilio y estatutos constitutivos de la misma.
3. Poder debidamente legalizado en el que se faculta a los representantes legales para realizar las acciones pertinentes.
4. Los elementos probatorios previstos en la presente Ley.

Elementos Probatorios de la notoriedad de un signo distintivo

Artículo 8. A los efectos de la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo podrán ser consideradas como pruebas:

- a) Las campañas publicitarias del signo distintivo notoriamente conocido dicha marca, que se realicen por cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse.
- b) Estudios de mercado realizados por especialistas en la materia que sean capaces de demostrar el reconocimiento por parte del público.
- c) El valor económico de la marca como bien intangible para el titular del derecho.
- d) La antigüedad que pueda tener en el mercado.
- e) Los márgenes de venta del producto o servicio y la proporción que representa en el mercado de ese género de productos o servicios.
- f) Cualquier otro método probatorio que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico Venezolano.

Artículo 9. La declaratoria de un signo distintivo notoriamente conocido será negada cuando:

- a. la parte interesada no aporte pruebas suficientes que permitan demostrar que se trata de un signo notoriamente conocido.
- b. Cuando el signo objeto de la pretensión no cumpla con los requisitos de registrabilidad.
- c. Cuando el producto o servicio le cause a los consumidores un daño real grave y cierto que le afecte su salud.

Artículo 10. El signo distintivo será considerado notoriamente conocido toda vez que haya sido emitida la declaratoria de notoriedad y quedará sin efecto una vez que el signo deje ser reconocido en el mercado ya sea por la desincorporación del producto o servicio que era distinguido por ella o por la vulgarización del mismo.

Protección de los signos distintivos notoriamente conocidos en el tiempo

Artículo 11. Un signo podrá ser considerado como notorio siempre que la notoriedad no haya desaparecido por convertirse en un término común y descriptivo para un producto o servicio en específico.

De la nulidad de registro de signo distintivo notoriamente conocido

Artículo 12. La oficina nacional competente en cualquier momento podrá de oficio o a solicitud del interesado declarar la nulidad del registro de un signo distintivo notoriamente conocido.

El lapso para ejercer la acción de nulidad del registro por parte de quien tenga un legítimo interés será de cinco años contados a partir del día siguiente de la notificación en el Boletín de la Propiedad Industrial de la concesión del registro de la marca objeto de la nulidad.

Si el registro y uso del signo distintivo notoriamente conocido fueron realizados de mala fe la acción de nulidad no prescribirá en el tiempo.

Conclusiones y Recomendaciones

A partir del análisis realizado en todos los capítulos anteriores, fue posible dar cumplimiento al objetivo principal de este trabajo, que era realizar una propuesta de articulado para regular la marca notoria en Venezuela partiendo de la base de que existe un vacío legal interno en el país, ya que cabía el reconocimiento de esta figura por encontrarse en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela como lo son el ADPIC y el Convenio de Paris, en los que se encuentra presente la existencia de la regulación de la marca notoria constituyendo la obligación de regularla para poder cumplir con el principio de los estándares mínimos de la protección de los derechos conferidos por el régimen internacional de la Propiedad Industrial.

Para dar cumplimiento a ese objetivo general fue necesario estudiar la naturaleza de los signos distintivos y su protección, conocer los aspectos básicos de las marcas permitió tener una visión más amplia de lo que debe ser el alcance de la protección de una marca notoria la cual a efectos de este trabajo, se puede definir como aquella que es conocida por la mayoría de los consumidores, es una marca que ha obtenido un mayor nivel de reconocimiento el cual puede estar asociado a la publicidad que se le haga al producto o servicio y a la calidad de los mismos.

A su vez se analizaron las normativas internas que permiten el reconocimiento de la marca notoria empezando por la base constitucional que permite que sean regulados los derechos amparados por la Propiedad Industrial seguido por el análisis del artículo 33 ordinal 12°, disposición legal a través de la cual se ha logrado en algunos casos, obtener una declaratoria de notoriedad a través de lo estipulado en él tal y como se observó de la Jurisprudencia analizada en la que los órganos jurisdiccionales determinaron que el referido artículo, efectivamente daba cabida al reconocimiento de la marca notoria, lo que reafirma la existencia de la necesidad de que se regule esta figura expresamente para facilitar que los órganos competentes en materia de Propiedad

Industrial puedan resolver aquellos casos que están relacionados con las marcas notorias y a su vez proteger a los titulares que poseen derechos sobre de esta clase de signos.

Si bien a partir del año 2020 se comenzó a aplicar de forma directa el convenio de los ADPIC las disposiciones del artículo 16 siguen sin ser suficientes para regular de forma completa la figura de la notoriedad de los signos distintivos. Los convenios internacionales establecen estándares que los países que los suscriben están obligados a seguir en su normativa interna pero esto no significa que sea suficiente. Es un avance con respecto a la sola aplicación de la Ley de Propiedad Industrial que permite que la notoriedad y muchas otras circunstancias que no se encuentran previstas en nuestra ley puedan ser reguladas pero son disposiciones bastante generales que permiten que la autoridad registral cree su propio criterio y lo aplique dependiendo de su voluntad.

A parte de lo anteriormente expuesto se realizó un estudio doctrinario de la marca notoria permitió conocer las diferencias existentes entre los signos distintivos y los signos distintivos conocidos como notorios, haciendo énfasis en los principios rectores para su protección, específicamente en el principio de territorialidad según el cual, la protección de la marca solo se limita al país o región en el que se solicita su protección y al principio de especialidad que establece que un signo distintivo solo está protegido en cuanto a los productos con los cuales se solicita la protección de ese signo, lo cual permite que un signo igual o similar pueda ser registrado por titulares diferentes para distintos productos. La marca notoria rompe con ambos principios ya que su protección va más allá de ellos, para evitar que exista confusión en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios a los que protege además del perjuicio causado hacia el titular del signo distintivo.

También se requirió del estudio de normativa internacional que permitiera conocer como otros países de Latinoamérica, han regulado a la figura de la marca notoria, se tomó la Ley de Federal

para la Protección de la Propiedad Intelectual de México y la Decisión 486 de la CAN. Se escogió la primera de ella, por provenir de un país que en cuanto a Propiedad Intelectual considera importante mantenerse a la vanguardia, reformando sus leyes constantemente correspondiéndose con el avance de la tecnología y el impacto que esta tiene para la protección de las nuevas formas en las que se presentan esos bienes intangibles, aparte de ser uno de los dos países de Latinoamérica que es parte del Protocolo de Madrid otra señal de que México posee uno de los sistemas de protección de la Propiedad Industrial más avanzados de Latinoamérica.

Se escogió a la Decisión 486 en razón de que Venezuela ya la había aplicado con anterioridad y era importante conocer y estudiar un régimen normativo que no resultar ajeno a lo ya conocido, ambas normativas sirvieron de inspiración para poder redactar los 11 artículos de los cuales consta el desarrollo de la propuesta presentada, en esos 11 artículos se plantea un régimen sencillo de aplicar que se adapta a las necesidades existentes en el contexto actual del país cumpliendo con todos los objetivos propuestos para poder completar el presente trabajo.

La principal recomendación es que se realice una mejora a la normativa existente en materia de Propiedad Industrial, dicha mejora debe estar orientada a sumar disposiciones legales que sean suficientes para regular las figuras existentes de bienes intangibles y su protección comenzando por aquellas que se encuentran establecidas en otros instrumentos normativos internacionales que han fijado unos estándares mínimos de protección que se debe obtener en materia de derechos sobre bienes intangibles amparados por la Propiedad Intelectual. Parte de ello, es incluir a la marca notoria en una futura Ley de Propiedad Industrial que contenga todos los aspectos requeridos para tener una protección adecuada de este tipo de signos distintivos, como el hecho de que existan regulaciones claras que permitan que un interesado pueda solicitar que su marca sea reconocida como notoria en cualquier momento o que permita a la autoridad registral que debe estar en la capacidad al tener los

conocimientos y lineamientos para decidir aquellas cuestiones atinentes a los bienes intangibles de la Propiedad Industrial, declarar cuando le sea posible la notoriedad de un signo distintivo entre otros aspectos teóricos y prácticos para tener un sistema jurídico útil y eficiente.

Referencias Bibliográficas

Andrade, R., Arteaga, M., Bianchi, P., Briceño, M., De Jesús, M., López, J., Mendez, R., Pachano, E. y Ramirez, K, (1999). *Temas Marcarios*. Librosca.

Bueno, Patricio (2001), La marca notoria y la interpretación prejudicial, en Salvador Bergel y otros, *Propiedad Intelectual en Iberoamérica*.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453, Extraordinario, Marzo 24, 2000.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 4.882, Extraordinario, Marzo 20, 1995.

Cubides Catalina, (2018). *La especialidad de las marcas*
<https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/la-especialidad-de-las-marcas-desde-el-principio-2775818>

Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial (2000). *Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones* 600, 2000.

Equipo américa latina (2020, actualizado octubre 29 2021), *Resumen Regulación de la propiedad intelectual en América latina*. <https://www.bizlatinhub.com/es/resumen-regulacion-propiedad-intelectual-america-latina/>

Fernández-Novoa, Carlos. (2001) Tratado Sobre Derecho de Marcas.

Instituto de la propiedad intelectual de Chile, *La propiedad intelectual y su importación actual* <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.htm>

Investigación cualitativa y cuantitativa. *significados.com* consultado el 14 de mayo 2022
<https://www.significados.com/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/>

Ley de Propiedad Industrial (1955). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 24.873, 1997. Reimpresión en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 25.227, Diciembre 10, 1956.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020).

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Anexo 1-C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.829, Extraordinario, Diciembre 29, 1994.

Martínez Oscar, (2021), *Principios de las marcas: territorialidad, especialidad, y temporalidad* <https://www.vadillo-king.com/2021/07/23/principios-de-las-marcas-territorialidad-especialidad-y-temporalidad/>

Ministerio de Fomento, Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial. Resolución No. 1302 de fecha 05 de agosto de 1985. Boletín oficial de la Propiedad Industrial No. 339 s/p.

Ministerio de Fomento, Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial Resolución No. 006993 de fecha 06 de diciembre de 1995. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 397 p.21.

Ministerio de Fomento, Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial Resolución No. 000505 de fecha 16 de enero de 1987. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 408, p.336.

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial Resolución No. 513. de fecha 20 de mayo de 2022. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 616 de fecha 26 de mayo de 2022, Tomo V, p. 94.

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Registro de la Propiedad Industrial Resolución No. 227. de fecha 22 de marzo de 2022. Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No. 615 de fecha 26 de mayo de 2022, Tomo XXIII, p. 5.

Muñoz Deiros, Eva (2014). *Clasificación de las marcas* <https://evamunoz.es/que-es-una-marca-y-como-se-clasifican/>

Otamendi, Jorge. (2003) Libro Derecho de Derecho de las Marcas.

Rodríguez, Daniela. (2019). *Investigación proyectiva: características y metodología* <https://www.lifeder.com/investigacion-proyectiva/>.

Rondón de Sansó, Hildegart. (2008). Libro Régimen de la Propiedad Intelectual.

Sala Constitucional del Tribunas Supremos de Justicia (2012), sentencia N° 967.

Salazar Reyes Zumeta, Leonel (2009). *La prueba de la notoriedad de los signos distintivos* Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, Funciones de la marca comercial <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-798.html>.

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (s.f), *Sabe usted... ¿Qué hace que una marca sea notoria?*. <https://www.sic.gov.co/node/12949#:~:text=Una%20marca%20notoria%20es%20aquella,protecci%C3%B3n%20otorgada%20por%20el%20E.stado>.

Villacreses, Francisco (2008), *La marca notoria en la CAN*.

Westreicher, Guillermo (2020). *Bien intangible*, Economipedia.com.

<https://economipedia.com/definiciones/bien-intangible.html>