



Universidad
Monteávila

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



**El Secondary Meaning en los Signos Genéricos y Descriptivos.
Criterios para Determinar la Distintividad Adquirida en Venezuela**

Abg. Mariateresa De Fátima Santana Ferris, C.I. V-20.653.931.

Asesora: Especialista Annet Angulo Celis

Caracas, 16 de febrero de 2024.

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **Annet Angulo Celis**, C.I. N° **12.958.442**, CONFIRMO QUE EL **TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **Mariateresa De Fátima Santana Ferris**, C.I. **20.653.931**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual**, titulado **El Secondary Meaning en los Signos Genéricos y Descriptivos. Criterios para Determinar la Distintividad Adquirida en Venezuela**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los diez (10) días del mes de febrero de 2024.



Firma del Tutor

DATOS DEL TUTOR:

Nombre y Apellido: **Annet Angulo Celis**

Cédula: V-12.958.442

ÍNDICE

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR	i
ÍNDICE	ii-iii
RESUMEN	iv
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I:	3
1. Planteamiento del problema	3
2. Objetivos de la investigación	3 – 4
2.1. Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3 – 4
3. Justificación e importancia	4
4. Alcance y delimitación	4 – 5
CAPÍTULO II:	6
MARCO TEÓRICO	6
1. Antecedentes.	6 – 7
2. Bases Teóricas.	7 – 22
2.1. Signos genéricos.	7 - 10
2.2.1. Definición.	7
2.2.2. Características.	9 - 10
2.2.- Signos descriptivos	10
2.2.1- Definición	10
2.2.2- Características.	12
2.3. Definición de Distintividad.	13
2.3.1. Características.	14
2.4. Distintividad Adquirida.	15 - 22
2.4.1. Definición.	15
2.4.2. Características de la distintividad adquirida.	16 -19
2.4.3.- Medios de prueba.	19 - 22
3. Bases Legales.	22 - 28

3.1. Normativa Internacional aplicable en Venezuela.	22
3.1.1. Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.	22
3.1.2. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).	24 - 25
3.2. Normativa Nacional	25 - 28
CAPÍTULO III:	29
MARCO METODOLÓGICO	29 - 32
3.1. Línea de Investigación	29
3.2. Tipo de Investigación	29
3.3. Diseño de Investigación	29 – 30
3.4. Técnicas y herramientas de recolección y procesamiento de los datos	30 – 31
3.5. Presentación y análisis de los resultados	31 – 32
CAPÍTULO IV:	33
DESARROLLO DE LA PROPUESTA	33 -44
4.1 Criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar la distintividad adquirida.	33 - 37
4.2 Criterios para determinar la distintividad adquirida caso Venda Elástica Le Roy, México.	37 - 39
4.3 Criterios para determinar si un signo genérico o descriptivo ha adquirido distintividad para su reconocimiento y registro en Venezuela.	39 - 44
CAPÍTULO V:	45
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	45 - 48
REFERENCIAS	49

**Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual**

Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: “EL SECONDARY MEANING EN LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA EN VENEZUELA”, presentado por la ciudadana: SANTANA FERRIS MARIATERESA cédula de identidad N° V- 20.653.931, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **16 de febrero de 2024**, de forma virtual según las herramientas tecnológicas destinadas para este fin por la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores decidieron en vista del rigor y suficiencia de la presentación, la excelencia en el abordaje de la temática y el aporte que a la práctica de nuestra área realiza, otorgar la calificación de Aprobado “A” por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 16 del mes de febrero de 2024.



Prof. Annet Angulo
C.I. 12.958.442



Prof. Alida Sabrina Matheus
C.I. 14.454.077



RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, analizar la distintividad adquirida a través de la revisión doctrinaria y jurisprudencial con la finalidad de establecer los criterios que en Venezuela permitan registrar signos que originariamente eran irregistrables, pero que por su uso y difusión en el mercado adquirieron suficiente distintividad, siendo así susceptibles de registro como marca.

Los resultados obtenidos demostraron que la distintividad adquirida no se encuentra reconocida de manera expresa en la Ley de Propiedad Industrial vigente, pudiese llegar a ser reconocida, por medio de una muy amplia interpretación y concatenación de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial -estos dos últimos instrumentos internacionales vigentes en Venezuela por haber sido suscritos y ratificados por el Estado.

Palabras clave: Distintividad, distintividad adquirida, signos genéricos y signos descriptivos.

ABSTRACT: The general objective of this research work was to analyze the secondary meaning of trademarks through the doctrinal and jurisprudential review in order to establish the criteria that allow in Venezuela the registration of trademarks that were originally not suitable for registration, but that due to their use and diffusion in the market acquired sufficient distinctiveness, that makes them susceptible for registration.

The results demonstrated that the secondary meaning of trademarks is not expressly recognized in the current Industrial Property Law, but it could be recognized, through a very broad interpretation and concatenation of the legal dispositions of articles 27 LPI, 71 .E LPI, 16.1 TRIPS and article 6d C.1 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property -these last two international agreements are in force in Venezuela since they have been signed and ratified by the Venezuelan State.

Key words: Distinctiveness, secondary meaning, generic trademarks, and descriptive trademarks.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, los derechos de propiedad industrial se encuentran consagrados en el artículo 98 de la Constitución (1999) y, están regulados en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, así como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado en Venezuela en 1995, y en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) Anexo 1-C del Tratado de creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobado en Venezuela en 1994. Es importante señalar que, hasta el año 2008 se aplicó la regulación contenida en la Decisión 486, referente al Régimen Común sobre la Propiedad Industrial que regulaba la materia en la Comunidad Andina de Naciones, y en el que se reconoce de manera expresa el *secondary meaning* o la distintividad adquirida como figura legal protegida por dicho instrumento.

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 considera como marca a todo signo, figura, combinación de palabras, combinación de palabras y figuras, entre otros, que utilice una persona para comercializar productos o servicios. Al analizar esta consideración se observa que uno de los elementos que caracteriza a las marcas, es el uso del signo por parte de quien comercializa productos o servicios en el mercado. La razón de ser de los signos distintivos o marcas es que, al hacer un uso real, constante y efectivo de ellos en el mercado, por parte de quien identifica sus productos o servicios con ellos es que, además de diferenciarlos de los demás productos o servicios, los consumidores puedan tener certeza del origen empresarial o de la fuente de donde provienen.

Así las cosas, para poder obtener el reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre un signo, este debe cumplir con una serie de requisitos entre los que se encuentran, el que no se trate de una palabra, conjunto de palabras y figuras, entre otros, que requieran ser utilizados por los competidores de un mercado, para la promoción y comercialización del producto o servicio del que se trate.

Adicionalmente, otro de los requisitos con los que, en principio, debe cumplir un signo para que pueda ser objeto de registro es que el mismo no consista, en una palabra, conjunto de palabras y figuras, entre otros, que le den al consumidor una información exacta

y específica sobre el producto o servicio que se busca distinguir, ni de sus características o funciones.

No obstante lo anterior, la realidad del mercado ha demostrado que, algunas veces, estos signos que no pueden ser objeto de registro dado que, por sus características, no permiten que el consumidor pueda tener certeza del origen empresarial del producto o servicio del que se trate al no ser suficientemente distintivos, pueden llegar a ser objeto de protección legal en favor de un particular, cuando estos signos que, en principio eran irregistrables, han adquirido el carácter distintivo requerido para que puedan ser objeto de registro, y eso no es más que el hecho de que hayan adquirido no sólo la capacidad de diferenciar productos y servicios, sino, que el consumidor al adquirir un producto o servicio identificado con uno de estos signos, tiene certeza del origen empresarial del producto o servicio que está adquiriendo originado por la capacidad que han logrado de identificar y diferenciarse en el mercado (aptitud distintiva).

En consecuencia, el objetivo de este trabajo especial de grado es establecer o buscar los criterios para determinar cuándo un signo que, en principio, era irregistrable puede ser objeto de registro, al haber adquirido la distintividad requerida por la ley, la jurisprudencia y la doctrina, y los criterios que pudieran aplicarse en Venezuela para poder gozar de reconocimiento y protección legal.

CAPÍTULO I.

EL PROBLEMA

1.-Planteamiento del Problema

Debido a la ausencia de protección para aquellos signos genéricos o descriptivos que han adquirido distintividad en razón de su uso constante en el mercado, su amplia difusión y por el conocimiento que tiene el público consumidor sobre dicho signo, se hace necesario establecer criterios para determinar cuándo un signo genérico o descriptivo se convierte en un signo que reúna la suficiente distintividad para ser considerada como marca, ello en razón de su uso constante y el conocimiento que de él tiene el público consumidor, quien puede diferenciarlo de las demás que compiten en el mercado, y por conocer la fuente de donde provienen los productos o servicios identificados con dichas marcas.

2.- Objetivos:

2.1.- Objetivo General

Analizar la distintividad adquirida mediante la revisión doctrinaria y jurisprudencial con la finalidad de establecer los criterios que permitan registrar signos que originariamente eran irregistrables, pero que por su uso y difusión en el mercado adquirieron distintividad, siendo así susceptibles de registro como marca.

2.2.- Objetivos Específicos

- Analizar la distintividad adquirida por las marcas, mediante la revisión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones de los años 2021, 2022 y 2023, para establecer los criterios mediante los cuales se determina que un signo haya adquirido distintividad.
- Revisar los lineamientos establecidos por el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), acerca de las marcas genéricas y descriptivas, mediante la revisión de los Boletines de la Propiedad Industrial N° 614 al N° 620,
- Revisar los lineamientos establecidos por el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la revisión de los Boletines de la

Propiedad Industrial N° 619 al N° 620 a fin de establecer los criterios para determinar la distintividad adquirida de estos signos en Venezuela, bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

- Analizar la distintividad adquirida, mediante la revisión de la doctrina, para establecer los criterios con los cuales se pueda determinar que, en Venezuela, bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 un signo genérico o descriptivo ha adquirido distintividad suficiente y, por tanto, ser susceptible de registro.

3.- Justificación e importancia

La investigación que se plantea se encuentra justificada, por el hecho de que en Venezuela no hay criterios para determinar cuándo se considera que un signo genérico o descriptivo ha adquirido distintividad y, en consecuencia, ser objeto de protección legal al igual que los signos que son originariamente distintivos.

De existir en Venezuela criterios para determinar cuándo se considera que un signo genérico o descriptivo ha adquirido distintividad, se estaría fortaleciendo el sistema de protección de los derechos de Propiedad Industrial, específicamente, en el área de marcas y además estaría alcanzándose el desarrollo y evolución que naturalmente ha seguido el derecho marcario en el gran parte de las legislaciones sobre el tema.

4.- Alcance y delimitación

El presente Trabajo Especial de Grado tiene como finalidad determinar los criterios, las bases y medios de prueba que permitan considerar cuando un signo genérico o descriptivo ha adquirido distintividad en Venezuela y, por tanto, ser susceptible de registro como marca, y así evitar una negativa de oficio por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Para ello, se revisarán los Boletines de la Propiedad Industrial comprendidos entre el N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022 y el N° 620 de fecha 27 de diciembre de 2022 y además se analizará una decisión publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N°619 de fecha 25 de noviembre de 2022 y otra publicada en el N° 620 de fecha 27 de diciembre de 2022, de especial interés para nuestro estudio ello, con la finalidad de determinar cuál ha sido el criterio del Registro de la Propiedad Industrial en relación con la posibilidad de registro de signos genéricos o descriptivos que han adquirido distintividad.

Adicionalmente, se investigará el ordenamiento jurídico andino, específicamente, la Decisión 486, el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), así como cuál ha sido el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este tema, con el fin de determinar y analizar la figura de la distintividad adquirida y poder establecer los medios de prueba que permitan su reconocimiento en Venezuela.

El lograr establecer los medios de prueba necesarios para determinar cuándo un signo que, en principio, es considerado genérico o descriptivo, ha alcanzado la suficiente distintividad frente a los consumidores y el propio mercado que le permita ser objeto de registro como marcas, reduce la inseguridad jurídica que enfrentan todas aquellas personas que tienen una expectativa de derecho sobre estos signos quienes, al no estar reconocida la distintividad adquirida de manera expresa en la legislación venezolana, no cuentan con la debida protección legal de su signo para poder hacer frente a usos no autorizados de los mismos por parte de terceros, situación esta, que expone al consumidor a un grave riesgo de confusión o de asociación y, a su vez, ponen en peligro la reputación y el valor de la marca.

CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO

1.- 1.- Antecedentes:

Para la elaboración de este Trabajo Especial de Grado (TEG) se revisaron y analizaron otros trabajos que sirvieron como referencia para su preparación, los cuales se detallan a continuación:

En primer lugar, se tomó en cuenta el artículo del profesor Salazar, L. (2021), publicado en la Revista de Derecho Mercantil N° 6 del año 2021, titulado “*Ley de Propiedad Industrial 1955: Denominación, Distintividad Sobrevenida y Signos Distintivos No-Tradicionales.*” En este artículo el autor considera que al estar reconocido en la Ley de Propiedad Industrial el uso previo de un signo distintivo en sus artículos 27 y 71.e, y establecer el artículo 16.1 del ADPIC que los Estados Miembros pueden reconocer derechos sobre un signo distintivo en base al uso que haya hecho del mismo quien pretende un derecho sobre dicho signo, es factible obtener una declaración mero declarativa si la pretensión es sustentada sobre la base de los principios generales del derecho, la noción de marca contenida en el artículo 27 LPI y el artículo 16 del Código Civil, siempre que el uso del signo haya sido continuo, ininterrumpido, pacífico, inequívoco y con *animus domini* en el mercado.

En segundo lugar, se encuentra el trabajo realizado en la Universidad de Oviedo, para optar por el título de Magister en Abogacía del autor ALLENDE, J (2020), quien desarrolló el tema “*La Distintividad Sobrevenida de las Marcas en el Derecho Español*”. El objetivo de este trabajo fue estudiar el concepto de marca y sus características, en particular el carácter distintivo de ellas haciendo referencia al fenómeno de la distintividad adquirida. En este trabajo el autor concluyó que la distintividad de la marca es la razón de ser de ella, y es lo que le da sentido al signo en relación con el consumidor de un determinado producto o servicio identificado con este, que hace que el consumidor pueda conocer tanto el origen o fuente empresarial del producto o servicio del que se trate, así como sus características.

Por otra parte, también se tomó como referencia el trabajo realizado en la Universidad Internacional de La Rioja, para optar por el título de Magister en Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías del autor GÓMEZ, Y (2020), quien desarrolló el tema

“Análisis del Fenómeno de la Distintividad Adquirida por el Uso en el Derecho de Marcas de la Unión Europea.” El objetivo de este trabajo fue analizar el concepto de distintividad sobrevenida, su marco normativo y los criterios que deben cumplirse para poder afirmar que una marca ha adquirido su distintividad antes o después de su registro. Aquí, el autor concluye que la distintividad adquirida consiste en un fenómeno por medio del cual un signo que, en principio no era distintivo, adquiere este carácter gracias al uso que se haya hecho del mismo. Igualmente, se concluye que las pruebas para demostrar la distintividad adquirida deben demostrar que el público relevante de los productos o servicios de los que se trate es capaz de reconocer la marca y asociarla a un origen empresarial determinado.

Igualmente, para la preparación de este proyecto se tomó como referencia el trabajo de grado para optar por el título de Magister en Derecho Privado, Sociedad y Persona con Énfasis en Propiedad Intelectual elaborado por el autor Londoño, J.L. (2022), quien desarrolló el tema “Propuesta de protección de marcas tridimensionales por Distintividad Adquirida en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el ADPIC.” El objetivo de este trabajo fue presentar una propuesta de protección de marcas tridimensionales por Distintividad Adquirida, en virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el ADPIC, la posibilidad de registro como marcas de formas tridimensionales que han adquirido distintividad, a pesar de haber estado incursas en alguna de las causales absolutas de irregistrabilidad, y una propuesta de estudio de registrabilidad de marcas tridimensionales frente a su definición legal y distintividad inherente. En este caso el autor concluye, entre otras cosas, con una propuesta de criterios para determinar cuándo un signo tridimensional ha adquirido distintividad, entre los que se pueden mencionar: La cuota de mercado que tiene la marca en relación con los productos o servicios de los que se trate y la intensidad, duración y extensión geográfica del uso de la marca, entre otros.

2.- Bases Teóricas

2.1.- Signos genéricos

2.1.1- Definición.

Los signos genéricos son aquellos términos que requieren ser utilizados por los competidores de un mercado, para la promoción y comercialización del producto que fabrique o el servicio que preste lo que hace imposible, en principio, que dichos signos puedan ser objeto de un derecho de exclusividad en favor de un particular porque, de esa manera, se estaría causando un desequilibrio en las condiciones de competencia en el mercado del que se trate.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró respecto a este tema, en la Interpretación Prejudicial identificada bajo el No. 285 – IP – 2021, de fecha 19 de octubre de 2022 lo siguiente:

El término es genérico entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado éste en el lenguaje corriente pueda señalar características generales de los productos de un determinado sector de producción. (p.13).

Por su parte, para Otamendi (2003) “Bajo este título quedan comprendidos distintos supuestos que la doctrina ha diferenciado. Están las designaciones necesarias, las designaciones genéricas, las designaciones usuales y las designaciones descriptivas.” (p.63)

Por su parte el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° 64 publicada en el Tomo 31 relativa a la negativa de oficio de la marca MATTRESS GIANT N° 2002-010542 sobre la base del ordinal 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial y el correspondiente Recurso de Reconsideración que contra esta decisión ejerció el solicitante, señala lo siguiente:

...en este precepto legal se prevén a su vez dos supuestos diferentes (signos genéricos y signos descriptivos), entendidos los primeros como aquellos que indican o hacen referencia directa a los productos a los cuales se aplica. (p.76).

De las definiciones anteriores se desprende que, un signo es genérico cuando este designa al producto o servicio que con él se pretende identificar y que, en consecuencia, es requerido por los demás competidores de ese mercado para la promoción y comercialización de sus productos o servicios, por lo tanto, no puede recaer en favor de tercero un derecho de exclusiva sobre dicho signo porque se estaría perjudicando gravemente tanto a los competidores de un mercado, como a sus consumidores.

2.2.2- Características.

Los signos genéricos son aquellos que, por su naturaleza, no pueden ser objeto de registro al ser requeridos para la promoción y comercialización de los productos o servicios de un determinado mercado. Estos signos, inclusive, llegan a ser la forma en la que los consumidores designan el producto o servicio en cuestión, por lo que puede suceder que, aun cuando ese signo era en un principio distintivo, luego por la amplia difusión y uso en el mercado, se convierta en un término genérico, tal y como sucedió con las marcas Kleenex, Thermo, Chiclets o Frisbee por solo enumerar algunos casos. En relación con los signos que pierden distintividad convirtiéndose en genéricos, Schmitz (2012) señala lo siguiente:

Algunas de estas marcas llegan a ser tan famosas que incluso son incorporadas en los diccionarios. Presentamos a continuación algunos ejemplos, transcribiendo su significado según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española:

- Gillete o Gillette (De K. C. Gillette, 1855-1932, industrial estadounidense que la inventó; marca reg.) f. Hoja de afeitar desechable. Se incluyó en el año 2001 en el diccionario.
- Plastilina (Marca reg.) f. Sustancia moldeable, de diversos colores, que se utiliza en escultura y como material educativo.
- Teflón (Del ingl. Tefl on, marca reg.) m. Material aislante muy resistente al calor y a la corrosión, usado para articulaciones y revestimientos, así como en la fabricación de ollas y sartenes.
- Jacuzzi (Voz ingl., marca reg.) m. Bañera para hidromasaje.

- Ping-pong (Voz ingl., marca reg.) m. Juego semejante al tenis, que se practica sobre una mesa de medidas reglamentarias, con pelota ligera y con palas pequeñas de madera a modo de raquetas.
- Lycra (Marca reg.) f. Tejido sintético elástico, utilizado generalmente en la confección de prendas de vestir.
- Vaselina (Del ingl. vaseline, marca reg.) l. f. Sustancia crasa, con aspecto de cera, que se saca de la parafina y aceites densos del petróleo y se usa en farmacia y perfumería... (p.24).

Por lo tanto, se observa que los signos genéricos tienen como factor común que ellos pueden ser requeridos por los competidores de un mercado para promocionar y comercializar sus productos y servicios o, en algunos casos como se observó en los ejemplos citados, la forma en la que los consumidores designan al producto o servicio del que se trate.

También resulta importante destacar que así como, el objeto de este estudio es el análisis de aquellos signos que originalmente resultaban descriptivos y genéricos pero que por su uso y difusión alcanzaron la distintividad adquirida necesaria para su registro, existen casos como los expuestos en líneas precedentes en las que, en su origen resultaban distintivos y en mucho de los casos lograron su registro, pero por el uso abusivo de este término por parte de su titular y/o de los consumidores, la marca perdió su aptitud o capacidad distintiva y en función de ello, resultó en un signo o término genérico perdiendo todo su valor y pudiendo ser susceptible de una acción de cancelación por vulgarización, que es otra de las figuras del derecho marcario pero que, al no ser el objeto de este estudio, no será analizada en profundidad, quedando solamente la relación existente entre la posibilidad de adquirir la distintividad de un signo que originalmente no lo era y la contracara de esta situación, que sería la pérdida de la distintividad por la vulgarización del término.

2.2.- Signos descriptivos

2.2.1- Definición

Los signos descriptivos son aquellos que dan información específica sobre el producto o servicio que con él se pretende distinguir, en cuanto a sus características, funciones y usos, entre otros elementos característicos. De acuerdo con la decisión del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, contenida en la Interpretación Prejudicial de fecha 19 de octubre de 2022, Proceso N° 285-IP-2021, los signos descriptivos son:

Aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. (p.12).

Por su parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de enero de 2018, con ponencia del Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta con ocasión del recurso de nulidad intentado por la sociedad de comercio WHIRLPOOL, S.A., en contra de una decisión del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, señaló con relación a este asunto lo siguiente:

No es registrable un signo que haya pasado al uso general de la población, ni aquellas expresiones que la mayoría de los ciudadanos de un país o sociedad emplean para referirse a la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos. A título ilustrativo, la Sala entiende que la palabra “crema”, es inidónea como signo distintivo de un producto dentífrico, pues, la generalidad de los venezolanos se refiere a éste con dicho término, y porque, además, alude a la naturaleza y cualidad del bien.

Del mismo modo, en 2009 el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el informe de su vigésima primera sesión discurrió que “Una marca puede considerarse descriptiva aun cuando describa únicamente un elemento, una cualidad, una característica, una función, un rasgo, un objetivo o una utilización de los productos o de los servicios de que se trate.” (p.6)

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial en la decisión antes analizada referida al caso de la marca MATTRESS GIANT N° 2002-010542, con relación a los signos descriptivos señala lo siguiente:

...y los segundos como aquellos que “con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trate” (BAYLOS C., Hermenegildo, cfr. ALEMAN, M.M., “Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, 1997, p. 83”). (p.76).

2.2.2- Características.

Los signos descriptivos se caracterizan por describir de tal forma los productos o servicios identificados con ellos, que pueden ser perfectamente comprendidos o interpretados por el público consumidor, al ser el significado de dicho signo completamente evidente en relación con el producto o servicio del que se trate, en tal sentido, Bentata sostiene que, “son descriptivos los términos consistentes de adjetivos o adverbios comúnmente usados para la descripción de un bien” (1994, p.166).

De acuerdo con las Directrices de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (2018), en su capítulo prohibiciones de registro, sección marcas genéricas, descriptivas e indicativas, serán considerados signos descriptivos:

Aquellos que entregan al público consumidor de forma directa información sobre una o varias características, cualidades u otros antecedentes esenciales que pueden servir para designar las particularidades del producto, servicio o establecimiento de que se trate, tales como su género o naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad. (p.7)

En consecuencia, puede decirse que un signo descriptivo se caracteriza por ser una palabra o un conjunto de ellas cuyo significado describe las características de los productos o servicios que con ellas se pretenden identificar. Igualmente, puede ser una imagen o grupo de imágenes cuyo significado, igualmente, describe las características de los productos o servicios que con ella se pretenden identificar.

Por otro lado, se está frente a un signo descriptivo cuando una palabra o grupo de palabras indiquen, al menos, una de las cualidades del producto o servicio que con ellas se pretenden identificar, así como cuando estos indiquen la forma en la que están compuestos

los productos y se proporcionen las características de los servicios que se pretenden identificar.

Finalmente, se considera que se está frente a un signo descriptivo cuando la palabra, imagen o grupo de palabras que se pretende utilizar para identificar determinados productos o servicios, le ofrece al consumidor una información específica o precisa del producto o servicio que se pretende identificar con dicho signo, o de las características y cualidades de estos.

2.3 - Definición de Distintividad.

La distintividad es aquel elemento que hace que un signo tenga la capacidad de identificar y diferenciar un producto o servicio de los demás que compiten con él en el mercado y que, además, permiten que el consumidor pueda identificar y tener certeza de su origen o procedencia.

Se considera que la distintividad es una situación de hecho que está determinada por el tiempo, el lugar, el público consumidor, y las condiciones del mercado al cual estarán destinados los productos o servicios identificados con un signo distintivo. Dependiendo de ellas, un signo distintivo podrá ser objeto de registro si estas condiciones le dan la capacidad de diferenciar el producto o servicio del que se trate de los demás que compiten con él en el mercado, y si a través de él los consumidores pueden tener certeza del origen o fuente empresarial de donde provienen los productos o servicios que este identifica

De acuerdo con la doctrina (Bardales, 2002) “La distintividad la entendemos como una situación de hecho de naturaleza mutable y temporal que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo.” (225-235).

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró en la decisión correspondiente al Proceso 81 – IP – 2020 de fecha 13 de mayo de 2022 que:

La distintividad se encuentra vinculada con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y, a su vez, está ligado al origen empresarial, en la medida que lo relaciona con su productor y origen.

El origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. (p.7)

Así las cosas, de la interpretación previamente citada se entiende que la capacidad que tiene un signo de identificar y diferenciar un producto o servicio de los demás que compiten con él en el mercado, así como de poder darle la posibilidad al consumidor de tener certeza sobre el origen y procedencia de los productos o servicios que adquiere, es una situación en la que el tiempo y el lugar en el que se vaya a utilizar un signo van a ser fundamentales, para poder determinar si el mismo tiene la aptitud distintiva requerida, para poder ser objeto de registro.

2.3.1- Características.

La distintividad se caracteriza por ser un conjunto de elementos que hacen que un signo pueda ser capaz de identificar determinados productos y servicios y, a la vez, los consumidores puedan diferenciarlos de los demás que compiten con ellos en el mercado y tengan certeza del origen o fuente empresarial de dichos productos o servicios. Adicionalmente, se considera importante señalar que estos elementos van a estar fuertemente determinados o influenciados por el tiempo y el lugar en el que se pretenda registrar o usar un signo distintivo. En este sentido, de acuerdo con la doctrina Schmitz (2012) sostiene que se trata de:

Un elemento jurídico clave de las marcas es la distintividad, a tal punto que constituye una característica, función y requisito de registro de las marcas comerciales. La capacidad distintiva de un signo otorga identidad al producto o servicio, y permite al consumidor o usuario del mismo conocer su origen empresarial.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la distintividad es un concepto flexible y dinámico en el tiempo, que varía de acuerdo al uso que se le dé al signo marcario. En ese sentido, la forma de cómo se usa el signo condiciona su distintividad, sea para crear, aumentarla o incluso para perderla, lo cual a su vez puede cobrar incidencia en el registro marcario. (p.28)

De lo antes expuesto se puede afirmar, que lo que caracteriza a la distintividad es que el público consumidor puede diferenciar los productos o servicios identificados con un determinado signo, de los demás que compiten con él en el mercado y, a la vez, puede tener certeza de la fuente o el origen empresarial de los productos o servicios identificados con él.

2.4- Distintividad Adquirida

2.4.1- Definición.

La distintividad adquirida es el nombre que se le da a un fenómeno o situación de hecho por medio de la cual, un signo que, en principio, no podía ser objeto de registro al ser considerado genérico o descriptivo en relación con los productos o servicios que identifica, logra el objetivo principal de toda marca, que es identificar e individualizar el producto o servicio del que se trate de los demás que compiten con él en el mercado, aportando además información necesaria que permita al consumidor identificar el origen empresarial del producto o servicio que con este se identifica. La distintividad adquirida, tal y como se observará más adelante, se logra gracias al esfuerzo del solicitante y el uso constante, real y efectivo del signo distintivo del que se trate, por parte de quien pretende el reconocimiento de un derecho de propiedad industrial sobre el signo en cuestión y que logra que el consumidor cree ese especial vínculo con la marca que le permite individualizarlo en el mercado y, adicionalmente, establecer esa conexión con su origen empresarial.

De acuerdo con la doctrina (Osorio, 2001), la distintividad adquirida o *secondary meaning*:

Consiste en la posibilidad que tiene un término o una expresión de adquirir un significado nuevo y diferente del que originalmente tenía para el público consumidor y, por consiguiente, de adquirir aptitud para ser registrado como marca. La posibilidad de que un signo cuyo significado original no se podía registrar como marca, luego adquiriera un segundo significado que le otorga aptitud distintiva, se logra por el uso intensivo y constante de esa expresión. (p.195).

Por su parte Parra (2001), considera acerca de la distintividad adquirida lo siguiente:

En este caso se parte de un signo que carece de distintividad absoluta o relativa y que en virtud de su uso reiterado y del conocimiento que de él adquieren los

consumidores, se torna distintivo y adquiere la idoneidad necesaria para poderse registrar como marca. (p.45)

Sobre este tema se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la decisión identificada como Proceso 59-IP-2019, de fecha 3 de junio de 2019, en los siguientes términos:

En virtud de la distintividad adquirida, un signo que *ab initio* no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. (p.4)

En consecuencia, se considera que la distintividad adquirida es aquella situación de hecho por medio de la cual un signo que, en principio era irregistrable, puede ser objeto de registro al haber logrado quien pretende tener derechos sobre este, que el consumidor pueda tener certeza del origen empresarial del producto o servicio del que se trate, gracias al uso intenso y prolongado en el tiempo que ha hecho de dicho signo logrando esa capacidad distintiva necesaria para diferenciarse en el mercado. No obstante, para poder tener mayor seguridad jurídica se considera necesario que el legislador, o la autoridad competente en la materia, determine cuando se considera que se ha hecho un uso intenso y prolongado de un signo, para así determinar que ha adquirido distintividad.

2.4.2.- Características de la distintividad adquirida.

La distintividad adquirida se caracteriza por ser la consecuencia del uso intenso y prolongado de un signo por parte de su fabricante o tercero autorizado que, en principio, no contaba con ese conjunto de elementos que permiten que dicho signo pueda identificar determinados productos y servicios por tratarse de la forma común o usual de designar ese producto o servicio del que se trate, o la forma necesaria de denominarle en el mercado y, a su vez, que los consumidores puedan tener certeza sobre el origen o fuente empresarial de estos.

De acuerdo con Arochi (2012), la distintividad adquirida “...implica entonces la posible existencia de signos que, aun siendo inicialmente no distintivos, adquieren dicha distintividad gracias al uso que como marca se hace de ellos.” (p.485)

Por su parte, para la jurisprudencia extranjera, específicamente la peruana, en la decisión publicada en fecha 23 de abril de 2019, acerca del recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad – INDECOPI, en 2014 en relación con la procedencia de registro de la marca Actualidad Laboral señaló lo siguiente:

Se logra determinar que el público consumidor diferencia los productos denominados con el signo “Actualidad laboral”, conforme a las facturas y portadas de la revista que se han adjuntado en el presente proceso, lo cual a criterio de esta Sala Suprema acredita que el signo “Actualidad laboral” ha obtenido en el transcurso del tiempo distintividad adquirida, situación que le otorga la viabilidad para ser registrado ante el Indecopi.

En cuanto a la doctrina patria, Bentata (1994) considera y apoya los postulados de la jurisprudencia norteamericana (caso Isaly c. Kraft 1985), en la que se establece que los elementos que deben ser tomados en cuenta para poder determinar que un signo ha adquirido distintividad o significación secundaria, son los siguientes:

- (a) la duración y la forma del uso.
- (b) la naturaleza y extensión del uso; y
- (c) los esfuerzos hechos con objeto de promover una asociación pública consciente entre la marca y su fuente. (p.153).

Llegados a este punto se considera pertinente recordar lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho respecto a la distintividad adquirida, específicamente en la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, criterio que fue ratificado en la decisión correspondiente al Proceso 736-IP-2018 de fecha 31 de julio de 2019. “Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.” (p.7)

Así las cosas, resulta importante resaltar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinó en su decisión de fecha 03 de junio de 2019 correspondiente al Proceso 59-IP-2019, los presupuestos sobre los cuales se está en presencia de un caso de distintividad adquirida sobre la base de la normativa andina.

El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud sea concedida.

(Omisis)

De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada:

- a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.
- b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.

Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos establecidos en los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135 de la Decisión 486.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. (p.4)

En base a las consideraciones anteriores, se afirma que las principales características de la distintividad adquirida es que (i) el signo en cuestión que no puede ser objeto de registro haya sido utilizado intensamente, en un territorio específico y por un tiempo determinado, durante el cual el consumidor logra tener certeza del origen empresarial del producto o servicio del que se trate y (ii) como consecuencia de ese uso y capacidad identificadora, ese

término o signo se hace registrable al poder tener el consumidor certeza del origen empresarial del producto o servicio del que se trate.

2.4.3.- Medios de prueba.

En cuanto a los medios de pruebas que pudieran ser utilizados para poder comprobar que un signo que, en principio, no era registrable puede ser objeto de registro al haber adquirido la distintividad requerida por el uso de quien pretende tener sobre este derechos de uso exclusivo derivados de un bien protegible por la propiedad industrial, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina quien, como se puede leer de la decisión de fecha 03 de junio de 2019 correspondiente al Proceso 59-IP-2019 anteriormente citada, exige que el signo no sea inherentemente distintivo y que el uso de este sea constante, real y efectivo en un territorio determinado.

Llegados a este punto, se considera importante señalar que, la decisión *in commento* tiene su origen en la negativa de oficio a una solicitud de registro de un signo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, quien consideró que el signo solicitado por un particular no había adquirido la distintividad sobrevenida.

Así las cosas, se considera que uno de los puntos más relevantes de la decisión de fecha 03 de junio de 2019 correspondiente al Proceso 59-IP-2019, anteriormente citada, es aquel relacionado con lo que debe percibirse en cuanto al uso real y efectivo de un signo y, para ello, remite a la disposición normativa contenida en la primera parte del artículo 166 de la Decisión 486:

Artículo 166. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

De la lectura del artículo previamente transcrito se evidencian los parámetros para determinar si un signo distintivo ha sido efectivamente usado, los cuales son:

- A- La disponibilidad en el comercio de los productos o servicios identificados con el signo sobre el cual se pretende el reconocimiento de la distintividad sobrevenida. Para ello, claro está debe atenderse a la naturaleza y características del producto o servicio identificado con la marca, pues como ya se ha expuesto en la doctrina en numerosas circunstancias, no pueden considerarse los mismos criterios para productos de consumo masivo como podría ser un producto alimenticio como el arroz, que el de la marca que identifica un motor de aviones o un vehículo de alta gama.
- B- Que el producto o servicio no sólo se encuentre disponible en el mercado, sino que lo esté en la cantidad y en el modo normal en relación con la naturaleza del producto o servicio del que se trate, tomando en cuenta las formas bajo las cuales se lleva a cabo su comercialización en el mercado relevante.

Igualmente, se considera conveniente hacer referencia a la decisión del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI) de junio de 2022, en el que dicho organismo consideró que, el color de los empaques de unas vendas médicas se encuentra dentro del supuesto de la distintividad adquirida y, en consecuencia, le otorgó la protección legal correspondiente estableciéndose así que este fenómeno de la distintividad adquirida no solo aplica para el concepto de marca que tradicionalmente conocemos sino que también, respecto de los llamados signos no tradicionales o no convencionales, es posible considerar que la distintividad adquirida es un elemento que permitiría que igualmente dentro de esta categoría, un signo que originalmente no es susceptible de registro alcance esta posibilidad. Es importante señalar que esta decisión, a diferencia de la decisión correspondiente al Proceso 59-IP-2019, fue producto del examen de fondo de la solicitud de registro presentada por la empresa solicitante, y no a raíz de un proceso contencioso en contra de la Administración o de un tercero. En este caso, el solicitante al momento de presentar su solicitud de registro anexó a ella, todas las pruebas de uso que consideró pertinentes, para demostrar que el signo solicitado se encontraba en un supuesto de distintividad sobrevenida, las pruebas anexadas por el solicitante fueron las siguientes:

- a- Historia de la marca y de su titular.

- b- Listado contentivo de los diferentes registros pertenecientes al titular en México, en el que se observa que todos ellos tienen el común el uso del color amarillo, sobre el cual se alega la distintividad sobrevenida. Igualmente, señalan que dicho signo lleva más de 30 años siendo utilizado en el mercado mexicano.
- c- Empaques, revistas y catálogos del producto por medio de los cuales se buscó probar el uso prolongado en el tiempo de la marca.
- d- Estudio de mercado por medio de entrevistas al público consumidor al cual están dirigidos los productos identificados con la marca cuyo registro se pretende. Este estudio tomó como referencia el territorio de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y el solicitante señaló, entre otras cosas, que el público consumidor asociaba el color amarillo con su producto, y que el 73% de los encuestados tenían un conocimiento total de la marca para vendas elásticas.
- e- Muestras del producto.

Llegados a este punto, conviene señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado acerca del uso de un signo y de las pruebas que deben ser presentadas, para poder determinar cuándo se está frente al supuesto de la distintividad adquirida de un signo, y si se cumple con el contenido de la disposición normativa establecida en el artículo 166 ut supra, en relación con el uso de la marca, que es considerado un elemento fundamental para el reconocimiento de la distintividad sobrevenida de un signo. Este pronunciamiento que, a continuación, se cita, se produjo a raíz de una interpretación prejudicial publicada en fecha 11 de diciembre de 2020, y que se refiere al Proceso 72-IP-2020, caso Rico Helado.

Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso contante en el mercado.

El uso constante es el uso ininterrumpido, pero, además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado de uso real y efectivo se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de

los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no.

A) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca pero en cambio, si lo será para otras categorías de productos cuyo recambio es más espaciado en el tiempo o en el que, por sus propias características ya sea de uso, valor o funcionalidad haga que su sustitución, cambio o reposición sea más espaciado en el tiempo. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

B) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. (p.10).

3.- Bases Legales:

3.1. Normativa Internacional aplicable en Venezuela

3.1.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue un acuerdo adoptado por una serie de Estados el 20 de marzo de 1883, con el fin de buscar la protección de los bienes intangibles de los ciudadanos de cada uno de estos en el extranjero, específicamente, en todos aquellos que formen parte del acuerdo. Naturalmente, este acuerdo ha sido revisado a lo largo del tiempo, siendo su última revisión o enmienda la suscrita el 2 de octubre de 1979.

Para el presente Trabajo Especial de Grado resulta de gran importancia el Convenio de Paris (CUP) para la Protección de la Propiedad Industrial, debido a que en él se reconoce la distintividad sobrevenida de los signos al establecer en su artículo 6quinquies C, 1, que *“Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las*

circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca”, en tal sentido, deben ser tomadas en cuenta todas las circunstancias que rodean a un signo distintivo, para que este sea susceptible de protección.

En consecuencia, se considera que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial aplicable en Venezuela, es un instrumento legal, que abre el camino para el reconocimiento de la distintividad sobrevenida en nuestro país, al considerar el tiempo de duración del uso de una marca como un elemento fundamental para que pueda ser objeto de protección. En efecto, resulta imperativo recordar que la disposición normativa citada anteriormente resulta aplicable en Venezuela, sobre la base de la ley aprobatoria del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial No.4.882 Extraordinario del 30 de marzo de 1995.

Llegados a este punto, resulta interesante traer al caso lo que la doctrina ha comentado acerca del reconocimiento de la distintividad sobrevenida, sobre la base del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. De acuerdo con la doctrina (Arochi, 2012),

En Brasil, desde 1980, el poder judicial ha reconocido en diversos casos la distintividad adquirida de varias marcas. Lo interesante en estos casos es que dicho tipo de distintividad fue reconocido a partir de la interpretación realizada al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en concreto en el artículo 6quinquies C, 1. (p.492).

En consecuencia, se puede concluir que en Venezuela se cuenta con un instrumento legal aplicable al haber ingresado a nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos para ello, que allana el camino para la consideración y reconocimiento de la distintividad adquirida de signos que, en principio, son irregistrables, pero que por su uso constante en el tiempo han adquirido el carácter distintivo que todo signo debe tener para gozar de la debida protección legal ya sea por parte del sistema judicial ante un caso que este siendo del conocimiento de los tribunales de la República como por el examinador del Registro de la Propiedad Industrial ante un caso que se encuentre bajo su conocimiento y análisis.

No obstante lo anterior y a los fines de crear mayor seguridad jurídica de quienes pretenden el reconocimiento de la distintividad sobrevenida de un signo, resulta necesario el reconocimiento legal de la distintividad sobrevenida en Venezuela de manera expresa en nuestra ley y, además, establecer el o los criterios para determinar cuándo un signo genérico o descriptivo, entre otros, se encuentra en un supuesto de distintividad sobrevenida.

3.1.2 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Al revisar el marco jurídico venezolano en materia de derecho internacional público se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. El ADPIC es un acuerdo que se encuentra anexo al Acuerdo de Marrakech por medio del cual se estableció la Organización Mundial del Comercio, y constituye lo que se conoce como un standard mínimo de protección de los derechos de propiedad intelectual de los ciudadanos de los Estados que forman parte de él.

Así las cosas, resulta fundamental señalar que el ADPIC en su artículo 15.1 reconoce la posibilidad de registro de todos aquellos signos que por su uso constante en el tiempo hayan logrado obtener el carácter distintivo requerido para poder gozar de la protección legal respectiva. La mencionada disposición normativa señala lo siguiente:

Artículo 15

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.

De acuerdo con el contenido citado *ut supra*, se entiende que, los Estados que forman parte de los ADPIC se encuentran facultados para conferir un derecho de exclusiva sobre

signos que, en principio, no sean distintivos de los productos o servicios que con ellos se pretenden identificar, pero que gracias al uso que se haya hecho de los mismos, hayan logrado adquirir el carácter distintivo requerido que como ya se ha dicho, no tenían en un inicio.

Llegados a este punto y en relación al caso venezolano, resulta conveniente señalar que, de acuerdo con el Aviso Oficial N° DG-09-2020 de fecha 01 de octubre de 2020, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) se pronunció sobre la aplicabilidad directa de este cuerpo normativo en Venezuela, señalando que, cuando la norma de la que se trate establezca una protección más favorable que la de nuestra ley interna para el solicitante o el titular de los derechos, se aplicará de manera preferente la normativa prevista en el ADPIC, con lo cual, en el caso objeto de análisis en el presente Trabajo Especial de Grado es necesario considerar si del contenido de la norma antes transcrita y no existiendo en nuestra ley nacional norma expresa que establezca el reconocimiento de la distintividad adquirida o *secondary meaning*, resultaría aplicable de forma directa esta normativa basado en lo establecido en el aviso oficial antes identificado.

Este pronunciamiento del Organismo encargado de aplicar principalmente la normativa de propiedad intelectual en Venezuela provocó opiniones encontradas entre quienes consideran que no es posible la aplicación directa de este instrumento normativo (Oliveros, 2023) y quienes consideran que esto es factible (Astudillo Gómez, 2020).

3.2 Normativa Nacional

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 (LPI) es el primer cuerpo normativo venezolano que agrupa el reconocimiento y la protección legal de signos distintivos y patentes que, anteriormente, se encontraban regulados en diferentes cuerpos normativos que eran la Ley de Marcas de Fábrica de Comercio y de Agricultura de 1930 y la Ley de Patentes de Invención del 9 de julio de 1927.

La distintividad adquirida no se encuentra reconocida expresamente en la LPI, no obstante, tal y como ocurre en otras circunstancias como pudiera ser la del reconocimiento y protección de las marcas no tradicionales, se considera que el legislador dejó una ventana abierta para permitir su reconocimiento por medio de una interpretación amplia de la ley específicamente del artículo 27, al contener el artículo 71 LPI una disposición normativa en

la que se reconoce el uso previo de una marca, tal y como se desprende de la lectura de dicha disposición normativa que, a continuación, se cita:

Artículo 71.- Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:

e) el tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso.

En este sentido y de acuerdo con la doctrina nacional (Salazar, 2021), es posible el reconocimiento de la distintividad sobrevenida de un signo, sobre la base del uso previo del mismo.

Así, la distintividad sobrevenida del signo sustentada en el uso previo a la solicitud, concesión y registro, permite su concesión y registro posteriormente. Aun cuando, primigeniamente había sido un signo descriptivo, genérico, vulgarizado o diluido, o un color aisladamente considerado. (p.189)

Así las cosas, se entiende que, para el autor citado, en una primera instancia, al existir una norma nacional que reconoce el uso previo de un signo, específicamente, el artículo 71.e LPI, y estar esta misma figura recogida en el artículo 16.1 de los ADPIC y en el artículo 6quinquies C, 1 del Convenio de Paris-ambas normas vigentes en Venezuela como ya fue expuesto en párrafos precedentes-, se cree que no existe ningún problema en relación con su reconocimiento en Venezuela. No obstante lo anterior, se considera que el sólo hecho del reconocimiento del uso previo por la legislación nacional y los tratados internacionales no es suficiente para el reconocimiento de la distintividad sobrevenida, tal y como lo sostiene la doctrina (Salazar, 2021) que, a continuación, se cita:

En el caso concreto, del artículo 16.1 del ADPIC se establece que los Estados Partes pueden reconocer derechos basados en el uso. Asimismo, la distintividad sobrevenida (secondary meaning) tiene su recepción normativa en el artículo 15.135 eiusdem. Así, Venezuela al tener prevista la protección del uso previo, la norma del tratado ve reforzada su operatividad o autoejecutividad; y la distintividad sobrevenida su protección. (p.186).

En efecto, de reconocerse la distintividad sobrevenida de acuerdo con los argumentos expuestos por la doctrina citada, se entiende que este reconocimiento debe hacerse sobre la

base de la concatenación e interpretación amplia de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de Paris. No obstante, a pesar de poder llegar a existir una base legal para su reconocimiento producto de, como se dijo anteriormente, una concatenación e interpretación amplia de la ley, haría falta determinar los medios de prueba que permitan su reconocimiento por lo que, por sí solas las normas no serían suficientes para la aplicabilidad de la figura jurídica en Venezuela.

Para la doctrina (Salazar, 2021) quien pretenda el reconocimiento de la distintividad sobrevenida de un signo en Venezuela debe acudir al poder judicial para que sea este quien la reconozca por medio de una sentencia mero declarativa y, al respecto señala:

El pretensor (interesado y legitimado activo) a la tutela del signo -primigeniamente carente de distintividad o aptitud distintiva y diferenciadora-, excitará al órgano jurisdiccional para que le declare la existencia de su derecho, alegando:

- a. Que el signo, primigeniamente había sido descriptivo, genérico, vulgarizado o diluido, o consistía en un color aisladamente considerado,
- b. Que la aquiescencia de la aptitud distintiva y diferenciadora de sus productos o servicios en el mercado, se debe al uso previo, continuo o constante, ininterrumpido, pacífico, inequívoco, con animus domini y con una connotada procedencia comercial indubitable, y,
- c. Que se le declare la existencia de su derecho al signo; por tanto, legitimado para ser su titular, gozar de la tutela que le confiere el ordenamiento jurídico, ejercer los atributos inherentes a su derecho de propiedad industrial, y, exigir el cumplimiento de la obligación pasiva universal o deber general de respeto por la sociedad.

Asumiendo, finalmente, la plena carga probatoria de los presupuestos normativos fundamento de su pretensión. Tal declaración de certeza servirá de base para que pueda solicitar, obtener la concesión y registro del signo; así como el derecho de exclusiva. (p.191, 192).

En consecuencia, para la doctrina (Salazar) es posible el reconocimiento de la distintividad sobrevenida en Venezuela, sobre la base de la muy amplia interpretación de las

disposiciones normativas sobre las cuales fundamenta su criterio, por lo cual, bajo esa premisa resulta conveniente que dicho reconocimiento sea declarado previamente por el poder judicial, y no por la autoridad competente en la materia, esto es el Registro de la Propiedad Industrial, quien pareciera que una vez obtenida la decisión por parte del poder judicial reconocerá su aplicabilidad y en función de la homologación de esta decisión, reconocerá la distintividad adquirida del signo y en función de ello, otorgará su registro.

Asimismo, se considera que, a pesar de existir una norma nacional que reconoce el uso previo a su registro de un signo, y contar con dos instrumentos legales de carácter internacional que reconocen la distintividad sobrevenida y la posibilidad de registro de un signo sobre la base del uso, este argumento es insuficiente para poder decir que en Venezuela es posible reconocer la distintividad sobrevenida de un signo, cuando esta figura no se encuentra reconocida en el ordenamiento jurídico de manera expresa. Adicionalmente, es importante resaltar que, para poder echar mano del criterio de la doctrina (Salazar) y sobre la base de este, reconocer la distintividad sobrevenida de un signo, hace falta determinar el criterio sobre el cual se determina que un signo ha adquirido distintividad sobrevenida en Venezuela tomando en cuenta que de acuerdo a lo expuesto por el autor solo puede ser posible mediante la instigación al poder judicial mediante el reconocimiento vía acción mero declarativa.

CAPÍTULO III.

MARCO METODOLÓGICO

3.1.- Línea de Investigación: Signos Distintivos

3.2.- Tipo de Investigación: proyectiva y documental

Para la realización del presente Trabajo Especial de Grado (TEG) se realizó una investigación proyectiva que, según Hurtado (2008),

Este tipo de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo.

Además de realizar una investigación proyectiva para la elaboración del presente TEG, también, se realizó una investigación de tipo documental que, de acuerdo con la quinta edición del Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016), se trata del “estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos”. (p.20)

3.3- Diseño de Investigación: cualitativa

El diseño de investigación escogido para la elaboración del presente TEG ha sido el de la investigación cualitativa que, según Osses, Sánchez e Ibáñez (2006),

La investigación cualitativa, está orientada al estudio en profundidad de la compleja realidad social, por lo cual, en el proceso de recolección de datos, el investigador va acumulando numerosos textos provenientes de diferentes técnicas. Según Goetz y Le Compte (1981), el análisis de esta información debe ser abordado de forma sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones entre ellos,

constituyéndose esta metodología, en un camino para llegar de modo coherente a la teorización.

En este caso, se está frente a una investigación del tipo cualitativa, al haber hecho el análisis e interpretación de documentos de tipo oficial, específicamente, de los Boletines de la Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022 hasta el N° 620 de fecha 27 de diciembre de 2022 y específicamente las decisiones correspondientes a las resoluciones N° 1306 y 1528 publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial No.619 de fecha 25 de noviembre de 2022 referido al caso de las marcas FRESH FISH DELIVERY (DISEÑO) en las clases 16, 25, 32, 33 y 38, y de la resolución N° 1623 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No.620 de fecha 27 de diciembre de 2022 referido al caso de la marca CORN FLAKES, para la elaboración del presente TEG.

3.4- Técnicas y herramientas de recolección y procesamiento de los datos

En virtud de que para la elaboración del presente TEG se realizó una revisión documental, como ya se ha dicho, el tipo de documentos utilizados para la recolección de datos es de tipo oficial, es decir, el Boletín de la Propiedad Industrial que, de acuerdo con el artículo 54 de la LPI, “es el órgano de la Oficina de Registro”. Fueron objeto de revisión, específicamente, el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 al N° 620 por lo que respecta a los criterios establecidos por el Registro de la Propiedad Industrial para considerar un signo genérico y/o descriptivo y en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 619 de fecha 25 de noviembre de 2022, y el Boletín de la Propiedad Industrial N°620 de fecha 27 de diciembre de 2022 por lo que respecta a la negativa o rechazo de marcas solicitadas a registros por considerarlas genéricas y/o descriptivas así como, los criterios establecidos por esa Autoridad Administrativa por lo que respecta a aquellos signos que pudieran ser considerados han adquirido distintividad por su uso o difusión en el mercado.

Adicionalmente, se aplicó la técnica de observación, para poder determinar los criterios de irregistrabilidad del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, respecto a los signos descriptivos y genéricos, a través de la elaboración de una matriz de análisis solo por lo que respecta a la negativa de oficio de las marcas ocurridas en los Boletines de la Propiedad Industrial N° 619 y N° 620.

3.5.- Presentación y análisis de los resultados

Boletín N°	Resolución N°	Base Legal	Criterio	Cantidad de Marcas Negadas
619	1.483	Art.33.6 LPI	Genérica	1
619	1.484	Art.33.9 LPI	Genérica	2
619	1.484	Art.33.9 LPI	Descriptiva	45
619	1.487	Art.34.1 LPI	Descriptiva	17
619	1.507	Art.33.9 LPI	Descriptiva	16
619	1.507	Art.33.9 LPI	Genérica	2
620	1.660	Art.33.9 LPI	Descriptiva	1
620	1.660	Art.33.9 LPI	Genérica	1
620	1.677	Art.33.9 LPI	Descriptiva	1

Fig. 1 Revisión del Boletín de la Propiedad Industrial N° 619 al 620

En atención al análisis realizado, para el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, un signo es descriptivo siempre que:

- 1- El signo solicitado describa características, informaciones, y género de los productos o servicios que con él se pretenden identificar.
- 2- Se determina la descriptividad de un signo en función de los productos o servicios que se pretenden distinguir con él.
- 3- Cuando el signo informa a los consumidores acerca de las características de los productos que el solicitante pretende identificar *con el mismo* dándole una idea exacta a los consumidores acerca del producto o servicio.
- 4- Cuando en el signo solicitado está claramente indicado el producto o servicio que se pretende identificar por medio de este.

En cuanto a los signos genéricos, el criterio del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual es el siguiente:

- 1- El signo solicitado consista en la forma usual y común que se le da al producto que se pretende proteger con la marca.

- 2- Se determina la genericidad de un signo en función de los productos o servicios que se pretenden distinguir con él.
- 3- Cuando el signo solicitado consiste en un prefijo de uso general para referirse a temas relacionados con las necesidades del consumidor que se pretenden satisfacer por medio del producto o servicios del que se trate.
- 4- Cuando en el signo solicitado consiste en el nombre comercial con el que se conoce al producto o servicio que se pretende identificar con él.

CAPITULO IV.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El presente Trabajo Especial de Grado tiene como objetivo general analizar la distintividad adquirida mediante la revisión doctrinaria y jurisprudencial, con la finalidad de establecer en primer lugar sí la protección de esta categoría de signos es posible en Venezuela y luego, establecer los criterios que permitan obtener el reconocimiento y registro de estos signos que originariamente eran irregistrables en nuestro país, pero que por su uso y difusión en el mercado adquirieron la distintividad necesaria para poder identificar productos y/o servicios en el mercado diferenciándose de los de sus competidores, resultando susceptibles de registro.

Para lograr este objetivo, se tomó como referencia (i) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones de los años 2021, 2022 y 2023, donde se determina cuándo un signo que en principio es irregistrable ha adquirido distintividad suficiente para cambiar esta situación; (ii) se revisó la decisión del Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial (IMPI) de junio de 2022, en donde dicho organismo consideró que el color de los empaques de unas vendas médicas se encuentra dentro del supuesto de la distintividad adquirida y, en consecuencia, le otorgó la protección legal correspondiente y por último (iii) se evaluó los presupuestos analizados por el Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela en tres (3) resoluciones administrativas publicadas en el año 2022 en las que, si bien no de forma directa, la autoridad administrativa decisión casos de marcas que en algún punto de su decisión fueron consideradas que habían adquirido la distintividad necesaria para ser considerados aptos para registro y por ende, son considerados como marcas.

4.1 Criterios del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar la distintividad adquirida.

De la revisión realizada de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre los años 2021,2022 y 2023 se pudo observar que el Tribunal se pronunció sobre el tema en relación con los signos tradicionales a lo largo del 2021 y 2023 y

en relación con los signos no tradicionales, específicamente los tridimensionales, en el año 2022.

No obstante lo anterior, de la revisión de las decisiones publicadas durante el 2021 se observó que hubo uniformidad en el criterio impuesto por dicho Tribunal, al momento de analizar la situación planteada y la norma comunitaria correspondiente, para poder determinar cuándo un signo que, en principio era irregistrable, había adquirido distintividad suficiente para que fuera susceptible de registro como marca.

Así las cosas, del análisis de la decisión correspondiente al Proceso 89 – IP – 2021 de fecha 21 de junio de 2021 que trata sobre un signo tradicional se desprende que la distintividad adquirida, va de la mano con la posibilidad que tienen los consumidores de poder determinar el origen empresarial del producto o del servicio del que se trate y, para ello, deben concurrir los siguientes factores o circunstancias:

a-Debe haber un uso real, constante y efectivo en el mercado de la marca cuya distintividad sobrevenida se alega. El objetivo es premiar el esfuerzo de quien pretende obtener el registro de dicho signo, por el trabajo realizado.

b-Debe haber un uso previo de la marca y ese uso previo que debe ser real, constante y efectivo debe ser realizado o ejecutado en el territorio en el que se busca el reconocimiento de la distintividad sobrevenida del signo.

c-Se debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados con el signo cuya distintividad sobrevenida se alega, así como la modalidad por medio de la cual se da su comercialización.

d-La capacidad del consumidor medio de poder identificar el origen empresarial del producto o servicio del que se trate, o el grado de atención del consumidor al cual están dirigidos los productos o servicios identificados con el signo que pretende ser objeto de protección por haber adquirido distintividad.

e-El signo que pretende ser objeto de protección por medio de la figura de la distintividad adquirida debe haberla adquirido por su uso previo a la presentación de la solicitud de marca, ante la autoridad competente.

Llegados a este punto, es importante señalar que a diferencia de lo que sucede en el caso venezolano, la disposición normativa contemplada en el artículo 135 de la Decisión 486 reconoce la posibilidad de registro de signos descriptivos o genéricos, cuando estos hayan adquirido aptitud distintiva, y de su redacción se entiende que la misma puede ser considerada sin necesidad de que exista un procedimiento contencioso con terceros, o una acción oficial en relación con la marca ya que lo único que exige es que quien la solicite demuestre el uso constante del signo en el territorio en el que hace la solicitud, y en el que presuntamente ha adquirido la distintividad alegada, por lo que resulta apropiado concluir que en estos casos el reconocimiento podrá darse en el marco de un procedimiento contencioso como los casos analizados en las decisiones dictadas por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pero, también, en virtud de una solicitud de registro de marca en la que el solicitante, acompañe todos los medios que permitan demostrar la distintividad adquirida tal y como ocurrió en el caso mexicano analizado en este trabajo.

Por otra parte, se observa que en 2023 se mantuvo el criterio establecido en la decisión correspondiente al Proceso 89 – IP – 2021 de fecha 21 de junio de 2021 pero, se observa que en esta oportunidad el Tribunal hizo énfasis en que, para poder determinar si un signo tradicional se encuentra en el supuesto de hecho de haber adquirido distintividad sobrevenida, no sólo hay que tomar en cuenta que el uso de dicho signo sea constante, real y efectivo, sino también, factores como el mercado relevante o el grado de distintividad en relación con los productos o servicios, tal y como se desprende de la lectura de la conclusión de la decisión correspondiente al Proceso 450 – IP – 2022 de fecha 10 de noviembre de 2023 que, a continuación, se reproduce.

En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo.

Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen

empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

Ahora bien, se considera pertinente realizar el análisis del criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al momento de determinar si un signo no tradicional se encuentra en el supuesto de haber adquirido distintividad sobrevenida. En este caso en particular, se observó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no se ha pronunciado en una decisión específica sobre este punto, sino que, en la decisión del Proceso 450 – IP – 2022 de fecha 10 de noviembre de 2023, remite a la decisión del Proceso 159-IP-2021 de fecha 15 de diciembre de 2022 que, a continuación, se cita y en la que se pronuncia sobre la posibilidad de registro de una marca tridimensional.

Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma al signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

De la lectura del criterio citado, se considera que este podría ser aplicable para el reconocimiento de la distintividad sobrevenida en aquellos casos en los que el signo tridimensional que, en principio, era irregistrable haya adquirido distintividad por el uso contante, real y efectivo por parte de quien pretende su reconocimiento.

Hay que mencionar además que, la decisión del Proceso 450 – IP – 2022 de fecha 10 de noviembre de 2023, remite a la decisión del Proceso 225-IP- 2021 de fecha 19 de octubre de 2022, en la que se pronunció acerca de la posibilidad de registro como marca, de colores y cuando se considera que estos son distintivos, tal y como se observa a continuación.

Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su

envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto del que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.

Al hacer el análisis de esta última decisión se observa que el criterio expuesto va en concordancia con el criterio utilizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), al momento de reconocer la distintividad sobrevenida del Pantone 116C color Amarillo, tal y como se analizará más adelante.

Así las cosas, se considera pertinente destacar que todas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se tomaron como referencia durante el presente estudio, en las que se reconoció la distintividad sobrevenida de un signo fueron producto de un procedimiento contencioso, entre el solicitante y un tercero, o entre el solicitante y la Administración Pública.

En consecuencia, de la lectura de las decisiones que se tomaron como referencia para este estudio se entiende que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que un signo ha adquirido distintividad sobrevenida cuando quien busca obtener su reconocimiento y protección ha hecho un uso previo, real, constante, y efectivo, que permite que el consumidor tenga conocimiento del origen empresarial de producto o servicio del que se trate, en el territorio en el que pretende su reconocimiento consiguiéndose así la distintividad suficiente para ser considerado como marca ya sea que se trate de un signo distintivo tradicional o no tradicional.

4.2 Criterios para determinar la distintividad adquirida caso Venda Elástica Le Roy, México.

Se ha revisado la decisión de fecha 22 de junio de 2022 por medio de la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió el registro de un color como marca a la sociedad de comercio Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., por considerar que se encontraba dentro del supuesto de la distintividad adquirida. En este caso, a diferencia de aquellos resueltos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a los cuales se hizo

referencia, el reconocimiento de la distintividad sobrevenida del signo no fue producto de un proceso contencioso. No obstante, se pudo evidenciar cuáles fueron los criterios tomados en cuenta por dicho Organismo, para determinar que ese color aislado se encontraba dentro del supuesto de la distintividad adquirida.

En el caso bajo análisis, el reconocimiento de la distintividad sobrevenida del Pantone 116C color Amarillo para identificar, específicamente, vendas para apósitos de la clase 05 internacional, fue producto de la solicitud de registro como marca presentada por el solicitante, en este caso, Laboratorios Le Roy, S.A. de C.V., en donde este aportó pruebas tales como estudios de mercado, la publicidad del signo y los registros previos en otros países con los que contaba la sociedad de comercio que pretendía su reconocimiento en México, en los que el color era parte importante de su configuración.

Del análisis del expediente del caso se observó que las pruebas aportadas para demostrar la distintividad sobrevenida del signo, entre las que se encuentran aquellas que demostraron el uso constante e ininterrumpido de la marca fueron un elemento de importancia al momento de determinar la distintividad adquirida del signo que, en principio, resultaba irregistrable. En ese caso, se logró demostrar que el Pantone 116C color Amarillo, encuadraba en el supuesto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPI) que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, en donde se reconoce la distintividad sobrevenida de un signo.

Del análisis del caso se observa que tanto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como el IMPI, consideran que el uso previo, real, constante, y efectivo del signo cuya distintividad adquirida o sobrevenida se alega, debe ser demostrado por quien pretende su reconocimiento. Se considera que este criterio es lógico y razonable, por la razón de que la única forma en la que, el consumidor pueda tener idea del origen empresarial de los productos o servicios de los que se trate y que están siendo identificados con el signo cuya distintividad se busca sea reconocida, es que el mismo sea utilizado en relación con un determinado producto o servicio de manera previa, constante y efectiva para poder fijarse en la mente de este consumidor, el hecho o la idea de que ese producto o servicio en principio irregistrable, tiene un determinado origen empresarial, y así pueda tener certeza del origen y calidad del

producto o servicio que adquiere en el mercado alcanzándose su distintividad y capacidad de diferenciarse de los existentes en el mercado.

Finalmente, se considera que el uso previo, real, constante, y efectivo debe ir de la mano de un trabajo constante y eficaz en materia publicitaria, para que con el paso del tiempo el consumidor logre identificar el origen empresarial del producto o servicio del que se trate el signo y cuya distintividad sobrevenida, se busca que sea reconocida.

4.3 Criterios para determinar si un signo genérico o descriptivo ha adquirido distintividad para su reconocimiento y registro en Venezuela.

Antes de entrar a establecer los criterios para el reconocimiento de la distintividad sobrevenida en Venezuela es necesario entrar a dilucidar si es posible o no su reconocimiento en Venezuela bajo las consideraciones actuales y, de estarlo, cuál sería la forma más idónea para considerar viable esta posibilidad.

Tal y como se afirmó previamente, a pesar de existir una norma nacional que reconoce el uso previo a su registro de un signo, y contar con dos instrumentos legales de carácter internacional -aplicables en Venezuela- que reconocen la distintividad sobrevenida y la posibilidad de registro de un signo sobre la base del uso previo, este argumento es insuficiente para poder decir que en Venezuela es posible reconocer de forma plena la distintividad sobrevenida de un signo, cuando esta figura no se encuentra reconocida en el ordenamiento jurídico.

Se considera que contar con dos instrumentos legales de carácter internacional que reconocen la distintividad sobrevenida no es suficiente, para poder reconocer de manera plena la distintividad sobrevenida dado que, de hacerlo sobre la base de estos instrumentos, los únicos titulares que podrían optar por dicho reconocimiento serían los nacionales de los países que formen parte de estos tratados sobre la base del estándar mínimo de protección, quedando por fuera los ciudadanos venezolanos a quienes se les aplican las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, que no contempla la figura de la distintividad sobrevenida.

En todo caso, es importante considerar que del análisis y estudio de los Boletines de la Propiedad Industrial con ocasión del presente Trabajo Especial de Grado, se pudo

constatar que a través de las resoluciones administrativas N° 1306 y 1528 publicadas en el Boletín de la propiedad Industrial N° 614 referido al caso de la negativa de oficio de la marca FRESH FISH DELIVERY (DISEÑO) en las clases 16, 25, 32, 33 y 38 Internacional, y de la resolución administrativa N° 1623 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 620 referida al caso de la oposición presentada por la empresa Kellog Company, contra el registro de la marca SUGAR FLAKES DEL GOURMET DPV, el Registro de la Propiedad Industrial aunque hace referencia a la posibilidad de considerar la existencia de la distintividad sobrevenida o distintividad adquirida o *secondary meaning* en el sistema de protección de marcas de Venezuela así como, la calificación de genericidad o descriptividad de un signo de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en Venezuela. En este sentido, en las primeras dos decisiones el registro reconoce el error en el que incurrió al haber considerado no apto para registro a la marca FRESH FISH DELIVERY (DISEÑO) ya sea sobre la base de una errónea interpretación del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial o del numeral 9 del artículo 33 de ese mismo cuerpo normativo, al considerar en estos casos, que se trataba de una marca descriptiva de los productos y servicios que pretendía proteger cuando en ninguno de los casos planteados era así.

Por su parte, la resolución administrativa N° 1623 publicada en el tomo 23 del Boletín de la Propiedad Industrial N° 620, hace alusión de manera más directa al hecho que una de las marcas en conflicto esto es, CORN FLAKES, en función del grado de difusión y conocimiento que de la marca se tiene en el mercado es un signo apto para individualizar en el mercado el producto que identifica. En este sentido, señala en la decisión en comento el registro lo siguiente:

...Por un lado tenemos la marca registrada **CORN FLAKES** que traduce Hojuelas de Maiz, que ha sido considerada distintiva por su propio uso intensivo y constante en el mercado, que hizo que el consumidor desde el punto de vista ideológico le diera un nuevo significado, diferente del que originalmente tenía, es lo que se conoce como Doctrina del Secondary Meaning (significado secundario), en donde la distintividad del signo fue superada repetimos por su uso en el mercado. (p.54).

En todo caso, tomando en cuenta que a la fecha solo existe el antecedente previamente citado, en el que se ha establecido y reconocido la figura del *secondary meaning* en el derecho

marcarío venezolano y, en este caso, el signo bajo controversia no era precisamente al que se le ha dado este reconocimiento, pues dicho signo esto es CORN FLAKES, ya se encuentra registrado y vigente ante la Oficina de Marcas de Venezuela, en caso de que el Registro de la Propiedad Industrial decida reconocer la distintividad sobrevenida de un signo sobre la base y concatenación de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI referido a la interpretación de la definición de marca, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de París, hace falta determinar los criterios sobre los cuales se puede considerar que un signo ha adquirido distintividad sobrevenida en Venezuela, y las circunstancias bajo los cuales puede hacerse este reconocimiento así como, los instrumentos probatorios necesarios para determinar que dicho signo cumple con los presupuestos establecidos para su reconocimiento.

Luego del análisis exhaustivo de los criterios de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, plasmados en los diferentes Boletines de la Propiedad Industrial que sirvieron de base para este trabajo, de la legislación actual vigente y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como del caso Venda Elástica Le Roy en México, se considera que deben ser utilizados los siguientes criterios, para determinar cuando existe la posibilidad de considerar que un signo genérico o descriptivo, ha adquirido distintividad y pudiera ser objeto de registro en Venezuela, sobre la base de la amplia interpretación y concatenación de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de París:

- Que exista un uso previo de la marca, sea esta tradicional o no tradicional, que se pretende sea considerado que ha adquirido la distintividad suficiente para ser considerada como susceptible de registro.
- Demostrar el uso ininterrumpido, real y efectivo del signo sobre el cual se pretende que sea reconocida la distintividad sobrevenida, tomando en cuenta las dimensiones y el mercado al cual están dirigidos los productos o servicios identificados con este.
- Posibilidad de que el consumidor determine el origen empresarial de la marca cuya distintividad adquirida pretende ser reconocida.

- Para determinar ese uso real y efectivo, se debe tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio del que se trate y los mecanismos para su comercialización.
- El grado de distintividad adquirida debe ser con relación a los productos o servicios que con la marca se identifican.
- Este uso previo, real y efecto y el conocimiento que del origen se tenga, debe ser en el territorio del país en el que se pretende el reconocimiento de la distintividad adquirida.

En cuanto al uso real y efectivo del signo, se considera que tal y como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este uso debe ser ininterrumpido. Además, al momento de considerar el uso debe ser tomada en cuenta la naturaleza de los productos o servicios de los que se trate, ya que esto es lo que determinará si el uso que se ha hecho del signo ha sido real y efectivo.

Adicionalmente, se considera que se deben establecer algunos parámetros en cuanto a las pruebas que podrán determinar si un signo ha adquirido en efecto la distintividad adquirida para ser considerado apto para registro. En este sentido y atendiendo a los principios del derecho probatorio, que en primer lugar establecen la libertad de prueba siempre que, sea demostrada su pertinencia y validez, podemos señalar entre otros:

- Estudios de mercado, los cuales además de ayudar a saber si el público consumidor tiene certeza del origen empresarial de los productos o servicios identificados con el signo, ayudan a reforzar la prueba de uso del signo por lo que respecta a su alcance, conocimiento y difusión, porque toma en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados con este, y el público consumidor al cual están dirigidos, por lo cual, hace más fácil saber el comportamiento del mercado para poder saber si el uso del signo fue real y efectivo.
- Pruebas documentales que permitan demostrar el uso previo del signo en el mercado
- Instrumentos tales como facturas, órdenes de compra y/o despacho, publicidad y otros, que permitan determinar el uso real y efectivo de la marca en el mercado.
- Pruebas testimoniales acerca del grado de difusión o conocimiento del signo e incluso, respecto del origen empresarial de la marca.

- La existencia de registros para la marca en otros países, ya sea a través de la figura de la distintividad adquirida o por el hecho que en esos países, no sean considerados como signos genéricos o descriptivos y por tanto, son susceptibles de registro de marca de inicio.
- Como señalar Salazar en su estudio previamente citado, otro mecanismo probatorio susceptible de demostrar el grado de distintividad adquirida por la marca es a través de una acción mero declarativa de derecho prevista en el Código Civil mediante la cual, el juez analizado el caso y las pruebas presentadas determine que la marca ha adquirido la distintividad necesaria para que la autoridad administrativa reconozca el derecho que le asiste al comerciante de obtener el registro de la marca.

Así las cosas, a través de estos criterios y mecanismos probatorios, se propone la posibilidad de ser más justos al momento de realizar el examen de fondo de un signo que, en principio, es irregistrable pero que, gracias al uso previo, real, efectivo e ininterrumpido en el tiempo, por quien pretende le sea reconocida la distintividad sobrevenida del signo en cuestión, y el reconocimiento por parte del consumidor del origen empresarial de los productos o servicios de los que se trate, puede ser objeto de registro, actualmente, sobre la base de la amplia interpretación y concatenación de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de Paris.

Asimismo, el legitimado para intentar el reconocimiento de la distintividad adquirida por ese signo que inicialmente resultaba irregistrable pero que, en virtud del uso previo, real, efectivo e ininterrumpido que de este ha hecho, es el comerciante que del mismo hace uso y que es reconocido por el consumidor como el fabricante o comercializador del mismo quedando claro el origen empresarial del producto o servicio.

En consecuencia, el reconocimiento de la distintividad sobrevenida de un signo deberá hacerse por medio de una resolución motivada, en la que hayan sido tomadas en cuenta y exhaustivamente analizadas las pruebas aportadas por quien pretende el reconocimiento de la distintividad sobrevenida de un signo. Dado que la figura de la distintividad sobrevenida no está expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano y que, de hacerlo, el Registro de la Propiedad Industrial deberá realizar una la amplia interpretación y

concatenación de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de París.

En todo caso, esta decisión deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, de acuerdo con la disposición normativa contenida en el artículo 54 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial que establece que todos los actos y resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial deberán ser publicados en el Boletín de la Propiedad Industrial, para que surtan efectos.

Para finalizar, se considera que, en caso de que el Registro de la Propiedad Industrial abrace el criterio de reconocer la distintividad sobrevenida de un signo en las circunstancias actuales, su reconocimiento podría darse de forma contenciosa y no contenciosa, siempre y cuando quien pretenda el registro del signo aporte el material probatorio señalado *ut supra* y el Registro de la Propiedad Industrial mediante acto motivado analice y establezca los fundamentos bajo los cuales opera el reconocimiento de esa distintividad adquirida.

CAPITULO V.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El presente Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo general analizar la distintividad adquirida mediante la revisión doctrinaria y jurisprudencial con la finalidad de establecer los criterios que permitan en Venezuela, registrar signos que originariamente eran irregistrables pero, que por su uso previo y difusión en el mercado adquirieron distintividad, siendo así susceptibles de registro.

Este objetivo surgió de la necesidad de buscar una manera de proteger a aquellos signos originalmente genéricos o descriptivos que han adquirido distintividad debido a su uso constante en el mercado, su amplia difusión y el conocimiento que de ellos tiene el público consumidor, quien logra diferenciarlos de los demás que compiten con ellos en el mercado y, por ello, tienen certeza del origen empresarial de los productos o servicios identificados con estos signos.

Para poder llegar a establecer los criterios que permiten registrar signos que originariamente eran irregistrables pero, que por su uso y difusión en el mercado adquirieron distintividad, se tomó como referencia el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenido en las decisiones publicada entre los años 2021 al 2023, así como el caso de la Venda Elástica Le Roy en México, en donde se reconoció la distintividad sobrevenida de un color en relación con determinados productos, las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela y los criterios doctrinarios en relación al tema.

De la revisión de las decisiones extranjeras mencionadas en el párrafo anterior se pudo observar que el uso de un signo distintivo sobre el cual se pretende el reconocimiento de la distintividad sobrevenida resulta un elemento fundamental para que esta pueda darse, porque es la única manera en la que, el público consumidor puede tener certeza del origen empresarial de los productos o servicios identificados con él. Adicionalmente, a lo largo del estudio de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior se observó una uniformidad de criterio en relación con los elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de probar la distintividad sobrevenida de un signo, para que pueda ser objeto de registro,

Por otra parte, de la revisión doctrinaria que se hizo para la elaboración del presente Trabajo Especial de Grado, las decisiones del Registro de la Propiedad Industrial y de la legislación nacional vigente, para poder determinar si es posible el reconocimiento de la distintividad sobrevenida en Venezuela, se observó que esta figura no se encuentra reconocida de manera expresa en la Ley de Propiedad Industrial vigente, por lo cual, se considera que, de ser reconocida, este reconocimiento sería fruto de una muy amplia interpretación y concatenación de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 27 LPI, 71.E LPI, 16.1 ADPIC y el artículo 6 *quinquies* C.1 del Convenio de Paris, y aplicaría, en principio a los nacionales de los países que formen parte de estos tratados sobre la base del estándar mínimo de protección, quedando por fuera los ciudadanos venezolanos a quienes se les aplican las disposiciones normativas contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, que no contempla de manera expresa la figura de la distintividad sobrevenida y en todo caso, solo podría tener cabida a través de una interpretación amplia de las normas nacionales y sobre la base del pronunciamiento que en el caso de la resolución administrativa N° 1623 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 620, ya hace la autoridad del Registro de la Propiedad Industrial venezolana en relación a la distintividad adquirida o el *secondary meaning*.

En consecuencia, del análisis de las decisiones que fueron utilizadas para la elaboración del presente Trabajo Especial de Grado, así como de las disposiciones normativas contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano, se recomendó tener en cuenta los siguientes criterios en el caso de que la autoridad competente decida reconocer la distintividad sobrevenida de un signo, a pesar de no estar reconocida esta figura en la Ley de Propiedad Industrial, sobre la base de las disposiciones normativas a las cuales se hizo referencia en el párrafo anterior y, estos son:

- Que exista un uso previo de la marca, sea esta tradicional o no tradicional, que se pretende sea considerado que ha adquirido la distintividad suficiente para ser considerada como susceptible de registro.
- Demostrar el uso ininterrumpido, real y efectivo del signo sobre el cual se pretende que sea reconocida la distintividad sobrevenida, tomando en cuenta las dimensiones y el mercado al cual están dirigidos los productos o servicios identificados con este.

- Posibilidad de que el consumidor determine el origen empresarial de la marca cuya distintividad adquirida pretende ser reconocida.
- Para determinar ese uso real y efectivo, se debe tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio del que se trate y los mecanismos para su comercialización.
- El grado de distintividad adquirida debe ser con relación a los productos o servicios que con la marca se identifican.
- Este uso previo, real y efecto y el conocimiento que del origen se tenga, debe ser en el territorio del país en el que se pretende el reconocimiento de la distintividad adquirida.

Estos criterios proponen cómo debería ser el tratamiento del reconocimiento de la distintividad sobrevenida en Venezuela, en caso de que el Registro de la Propiedad Industrial decida reconocer la distintividad sobrevenida de un signo, a pesar de no estar expresamente reconocida esta figura en la Ley de Propiedad Industrial.

Por otra parte, es importante señalar que tal y como concluye el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus decisiones, la distintividad adquirida opera no solo en aquellos casos de signos descriptivos o genéricos sino también, respecto de otras de las causales de irregistrabilidad previstas en la Ley y lo cual, en el caso venezolano, resultaría igualmente aplicable respecto de otras de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 33, no obstante, estos casos no fueron objeto de análisis en el presente Trabajo Especial de Grado tomando en cuenta que, tal y como lo señala su título, este se circunscribe exclusivamente al caso de los signos genéricos y descriptivos.

De igual forma, se establecieron algunas recomendaciones en cuanto a los mecanismos y medios probatorios que podrían ayudar a determinar si el signo que inicialmente resultaba irregistrable por ser un término genérico o descriptivo, ha obtenido por su uso previo, real, efectivo e ininterrumpido, la distintividad adquirida necesaria para que el consumidor establezca el origen empresarial del mismo y en razón de ello, pueda ser considerado apto para registro no considerándose que el único mecanismo para ello, sea a través de una acción mero declarativa de derechos ante los tribunales de la República teniendo para ello en consideración la libertad de los medios de prueba y las competencias y facultades que de

conformidad con las leyes aplicables, puede tener el examinador del Registro de la Propiedad Industrial.

Para finalizar, se considera que para poder brindar mayor seguridad jurídica tanto a los titulares de derecho, así como al público consumidor, se recomienda la redacción y promulgación de una nueva Ley de Propiedad Industrial, en la que se reconozca la distintividad sobrevenida de un signo distintivo de manera expresa, y se establezca el o los procedimientos por medio de los cuales pueda obtenerse su reconocimiento, los criterios para ello y los mecanismos probatorios que permitan determinar el reconocimiento. De esta manera, se evitaría o se reduciría la posibilidad de contar con criterios que pudiesen ser discordantes entre ellos, que sólo generarían inseguridad jurídica y la desprotección de los derechos de los consumidores, y de los titulares de derechos de propiedad industrial.

REFERENCIAS

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (1994). OMPI.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf

Allende, J. (2020) “*La Distintividad Sobrevenida de las Marcas en el Derecho Español*”. Universidad de Oviedo. (<https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/59668?show=full>)

Arochi, R. (2012), *La Distintividad Adquirida en Tratados Internacionales y otras Jurisdicciones*.

([file:///C:/Users/msantana/Downloads/%23%23common.file.namingPattern%23%23%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/msantana/Downloads/%23%23common.file.namingPattern%23%23%20(3).pdf))

Bardales, E. (2002), *La Distintividad como Objeto de Derecho: Reflexiones sobre el Conflicto entre Nombres de Dominio y Signos Distintivos*.

Bentata, V. (1994), “Reconstrucción del Derecho Marcario.” Editorial Jurídica Venezolana.

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (2009), *Informe de la Vigésima Primera Sesión*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Congreso de la República de Venezuela. (1955). Ley de Propiedad Industrial. (Gaceta Oficial N° 25.227. Diciembre 10, 1956). Caracas.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (20 de marzo de 1883) https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (2018). “*Directrices de Marcas*.”

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.614. (2022, febrero, 17).

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.615. (2022, marzo, 29).

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.616. (2022, mayo, 26).

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.617. (2022, julio, 22).

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.618. (2022, septiembre, 22).

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.619. (2022, noviembre, 25).

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial No.620. (2022, diciembre, 27).

Osses, et al. (2006). *Investigación Cualitativa en Educación. Hacia la Generación de Teoría a Través del Proceso Analítico*.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052006000100007

Osorio, N. (2001). “*Registro de Signos Genéricos como Marcas*”. Revista de Derecho Privado No. 26. Universidad de los Andes, Colombia.

Otamendi, J. (2003). “*Derecho de Marcas*”. Lexis Nexis Abeledo – Perrot.

Parra, C. (2001). *Distintividad, Vulgarización y Segundo Significado de las Marcas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Revista La Propiedad Inmaterial. 3 (dic. 2001), 31–48.

Salazar, L. (2021), “*Ley de Propiedad Industrial 1955: Denominación, Distintividad Sobrevvenida y Signos Distintivos No-Tradicionales*.” Revista de Derecho Mercantil N° 6 del año 2021.

Schmitz, C. (2012), “*Distintividad y Uso de las Marcas Comerciales*”. Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N0 1, pp. 9 – 31. file:///C:/Users/msantana/Downloads/Dialnet-DistintividadYUsoDeLasMarcasComerciales-3985103%20(1).pdf

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2016), *“Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales”*. Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.