



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL (EPROI)
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO**

**USO DE NOMBRES GEOGRÁFICOS EN SOLICITUDES DE REGISTRO DE
MARCAS. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL
SAPI CON RESPECTO A SU USO Y APLICACIÓN**

AUTORA

LLANES FERNÁNDEZ, NATHALIE ALEJANDRA

TUTORA

ANGULO CELIS, ANNET

CARACAS, JUNIO DE 2023

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **Annet Angulo Celis**, C.I. No. **V-12.958.442**, CONFIRMO QUE EL **TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **Nathalie Alejandra Llanes Fernández**, C.I. **V- 20.801.404**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI)**, titulado **“Uso de nombres geográficos en solicitudes de registro de marcas. Elaboración de un manual de recomendaciones para el SAPI con respecto a su uso y aplicación”**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico, cumple con los requisitos para su presentación.

A los 22 días del mes junio de 2023.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annet Angulo Celis', written in a cursive style.

Firma del Tutor

DATOS DEL TUTOR:

Nombre: Annet Angulo Celis

Cédula: **V-12.958.442**

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

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, agradezco a Dios, que no sólo me ha guiado y dado la fortaleza de seguir adelante en cada etapa de mi vida, sino que, además, me ha puesto las herramientas necesarias para afrontar todo de una manera más fácil.

Igualmente, agradezco a mi mamá y a mi papá, ya que sin ellos, ninguno de mis logros, incluyendo este Trabajo Especial de Grado hubiera sido posible.

Agradezco también a Luis Manuel Ruiz Torres, quien no solo me apoyó en la realización de esta especialización, sino que, además, fue gracias a su motivación, conocimientos y pasión por la Propiedad Intelectual, que comencé a hacer el posgrado.

Agradezco a mi novio, quien me apoyó en los momentos difíciles de estrés y frustración, ayudándome a mantener la calma y seguir adelante; quien celebró cada buena nota y cada semestre culminado y quien escuchó tan atento y eufóricamente cada vez que le contaba de algún nuevo conocimiento adquirido en esta hermosa área.

A mi familia y amigos, por su amor, apoyo y comprensión ante mis constantes ausencias, momentos de estrés y malhumor en el transcurso de estos tres semestres.

Igualmente, a mis compañeros de la especialización: Eucaris, Diego, Adelheid, Kristopher y Patricia, quienes hicieron que este viaje fuera más fácil, enriquecedor y divertido. Especialmente, quiero agradecer a Eucaris Alcalá, mi compañera incondicional desde el día uno, quien siempre me recordó que sí se podía y se convirtió en una gran amiga y colega.

A mis profesoras Annette Angulo y Zulay Poggi, quienes no sólo me acompañaron en la realización de este Trabajo Especial de Grado sino que, además, me inundaron de conocimientos del área y me contagiaron su pasión por la materia.

Y por último pero no menos importante, agradezco a mi querida Universidad Monteávila, por todas las experiencias, conocimientos, profesores y amigos que me dejó y por seguir apostando, día a día, a la excelencia académica del país, porque gracias a todo eso, logré amarla y admirarla como mi nueva Casa de Estudio.

DEDICATORIA

Este Trabajo Especial de Grado, así como este nuevo título, se lo dedico a mi mamá y a mi papá, quienes tienen el concepto de que su acompañamiento académico culminó con el pregrado y que este nuevo grado es un logro, únicamente mío.

Pues, ¡qué equivocados están! Cada logro y nuevo paso en mi vida siempre ha sido y será por y para ellos, pues, sin su ejemplo, amor, apoyo, regaños, enseñanzas... nada sería posible y no sería la persona que soy hoy en día.

Mis papás no solo me han hecho lo que soy, sino que me han dado todas las herramientas y recursos para que mi camino por la vida fuera mucho más sencillo.

Además, el amor y apoyo incondicional en cada momento de mi vida, siempre han sido y serán determinantes para salir adelante.

Desearía que fueran eternos y pueda contar con ese apoyo durante toda la vida.

Espero seguir llenándolos de orgullo, pero sobre todo, de amor y felicidad para retribuirles todo lo que han hecho por mí.

Espero siempre estar en su cuadro de honor, a pesar de que nuestros tiempos, prioridades y formas sean un poquito diferentes.

Los amo y nunca olviden que cada logro y paso en mi vida siempre ha sido y será gracias a ustedes...

¡Gracias, mamá y papá!

Nathalie A. Llanes Fernández...

ÍNDICE

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR.....	1
AGRADECIMIENTOS	2
DEDICATORIA	3
RESUMEN	8
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO I:.....	12
TEMA DE ESTUDIO	12
1.1. Planteamiento del problema	12
1.2. Justificación e importancia.....	14
1.3. Objetivos de la investigación	15
1.3.1. Objetivo general	15
1.3.2. Objetivos específicos	15
1.4. Alcance y limitaciones	15
CAPÍTULO II:.....	17
MARCO TEÓRICO	17
2.1 Antecedentes.....	17
2.2. Bases Teóricas.....	18
2.2.1. Signos Distintivos.....	18
2.2.2. Marca.....	18
2.2.3. Nombre Comercial	19
2.2.4. Lema Comercial	19
2.2.5. Denominaciones de Origen.....	19
2.2.6. Indicaciones Geográficas	20
2.2.7. Nombres geográficos	21
2.2.8. Principio de legalidad	22
2.2.9. Principio de igualdad.....	22
2.2.10. Seguridad jurídica	22
2.3. Bases Legales	23
2.3.1. Ley de Propiedad Industrial venezolana.....	23
2.3.2. ADPIC.....	23
2.3.3. Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial	26
2.3.4. Ley 17/2001 de marcas española.....	27
CAPÍTULO III:.....	30
MARCO METODOLÓGICO.....	30

3.1 Tipo de investigación	30
3.2 Diseño de investigación	31
3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	31
RESULTADO Y ANÁLISIS	33
4.1 Análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial	33
4.2 Análisis de resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial	40
4.3 Estudio de Derecho Comparado	50
4.4 Análisis del estudio de Derecho Comparado	63
4.5 Resultados de las encuestas	65
4.5.1 Análisis de resultados de encuestas	65
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	74
ANEXOS	77
ANEXO "A": Manual de recomendaciones para el uso de nombres geográficos en marcas y otros signos distintivos	77
ANEXO "B": INSTRUMENTO: Boletines de la Propiedad Industrial	78
ANEXO "C": INSTRUMENTO: Encuesta	99
REFERENCIAS	104

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Resultados Boletines Año 2016.....	42
Gráfico 2: Resultados Boletines Año 2017.....	43
Gráfico 3: Resultados Boletines Año 2018.....	44
Gráfico 4: Resultados Boletines Año 2019.....	45
Gráfico 5: Resultados Boletines Año 2020.....	46
Gráfico 6: Resultados Boletines Año 2021.....	47
Gráfico 7: Resultados Boletines Año 2022.....	48
Gráfico 8: Resultados Pregunta 1 de encuestas a especialistas.....	65
Gráfico 9: Resultados Pregunta 2 de encuestas a especialistas.....	66
Gráfico 10: Resultados Pregunta 3 de encuestas a especialistas.....	67
Gráfico 11: Resultados Pregunta 4 de encuestas a especialistas.....	68
Gráfico 12: Resultados Pregunta 5 de encuestas a especialistas.....	69
Gráfico 13: Resultados Pregunta 6 de encuestas a especialistas.....	70
Gráfico 14: Resultados Pregunta 7 de encuestas a especialistas.....	70
Gráfico 15: Resultados Pregunta 8 de encuestas a especialistas.....	71
Gráfico 16: Resultados Pregunta 9 de encuestas a especialistas.....	72

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Análisis de términos de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.....	33
Tabla 2: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Venezuela”	34
Tabla 3: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Caracas”	35
Tabla 4: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Llano”	36
Tabla 5: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Los Roques”	37
Tabla 6: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Maracay”	38
Tabla 7: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “China”	39
Tabla 8: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Nicaragua”	40
Tabla 9: Criterios manejados por los examinadores del SAPI entre los años 2016 y 2022	41
Tabla 10: Análisis de Resultados del estudio de Derecho Comparado.....	64
Tabla 11: Resultados de la pregunta No.10.....	72

RESUMEN

USO DE NOMBRES GEOGRÁFICOS EN SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA EL SAPI CON RESPECTO A SU USO Y APLICACIÓN.

Autora: Nathalie Alejandra Llanes Fernández

Tutora: Annet Angulo Celis

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, elaborar un manual de recomendaciones con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de signos distintivos sobre la base de una correcta interpretación del numeral 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, mediante la revisión de casos prácticos ocurridos entre los años 2016 y 2022, para evitar la diversidad de criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Asimismo, los objetivos específicos fueron determinar, a través de la revisión de los Boletines de la Propiedad Industrial, emitidos en el período comprendido entre los años 2016 y 2022, cuáles han sido los criterios adoptados por los examinadores de SAPI, con respecto al uso de nombres geográficos; determinar las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales existentes en Venezuela, con relación al uso de los nombres geográficos en los signos distintivos; analizar la situación legal, doctrinaria y jurisprudencial en España y el régimen comunitario de la Comunidad Andina, para determinar casos exitosos e identificar la opinión sobre el uso de nombres geográficos de una muestra de agentes y/o especialistas en Propiedad Intelectual en Venezuela.

Las técnicas de recolección de datos seleccionadas fueron los Boletines de la Propiedad Industrial publicados en el período comprendido entre los años 2016 y 2022, un estudio de derecho comparado y la encuesta. Los resultados obtenidos demostraron la diversidad de criterios con relación a este tema. En el manual se recomienda la unificación de criterios, proponiendo parámetros que posibilitan el uso de nombres geográficos en los signos distintivos, derivados del ordenamiento jurídico venezolano, del derecho comparado y la opinión de los especialistas en propiedad intelectual.

Palabras clave: signos distintivos, marcas, nombres geográficos, criterios, unificación.

SUMMARY

USE OF GEOGRAPHICAL NAMES IN TRADEMARK APPLICATIONS. DEVELOPMENT OF A MANUAL OF RECOMMENDATIONS FOR THE SAPI WITH RESPECT TO ITS USE AND APPLICATION.

Author: Nathalie Alejandra Llanes Fernández

Tutor: Annet Angulo Celis

The general objective of this research work was to prepare a manual of recommendations regarding the possibility of using geographical names in applications for registration of distinctive signs on the basis of a correct interpretation of numeral 5 of article 33 of the Industrial Property Law in force, by reviewing practical cases that occurred between 2016 and 2022, in order to avoid the diversity of criteria by the examiners of the Industrial Property Registry assigned to the Autonomous Service of Intellectual Property (SAPI).

Likewise, the specific objectives were to determine, through the review of the Industrial Property Bulletins, issued in the period between the years 2016 and 2022, what have been the criteria adopted by the SAPI examiners, with respect to the use of geographical names; determine the legal, doctrinal and jurisprudential considerations existing in Venezuela, in relation to the use of geographical names in distinctive signs; analyze the legal, doctrinal and jurisprudential situation in Spain and the community regime of the Andean Community, in order to determine successful cases and identify the opinion on the use of geographical names of a sample of agents and/or specialists in Intellectual Property in Venezuela.

The data collection techniques selected were the Industrial Property Bulletins published in the period from 2016 to 2022, a comparative law study and the survey. The results obtained showed the diversity of criteria in relation to this topic. The manual recommends the unification of criteria, proposing parameters that make possible the use of geographical names in distinctive signs, derived from the Venezuelan legal system, comparative law and the opinion of intellectual property specialists.

Key words: distinctive signs, trademarks, geographical names, criteria, unification.

INTRODUCCIÓN

En Venezuela, para obtener un derecho sobre una marca u otro signo distintivo, es necesario cumplir, correctamente, con el procedimiento de registro establecido en las leyes. Dentro de ese procedimiento, se encuentra la etapa de examen de registrabilidad, en la cual, el examinador evalúa si la solicitud de registro en cuestión, cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley y determina si dicho signo está o no incurso en alguna de las prohibiciones relativas o absolutas de registro o si en todo caso, si es apto para ser considerado como marca.

Dentro de estas prohibiciones está el uso de nombres o términos geográficos, contenido en el ordinal 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Este ordinal pareciera ser restrictivo, pues, no contempla ninguna posibilidad ni excepción a la prohibición de uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas y otros signos distintivos.

Sin embargo, no es difícil observar que en la actualidad, ya sea por tácticas de marketing, estrategias comerciales, criterios de diseñadores u otros, los nombres geográficos están cada vez más presentes en esos signos que buscan distinguir un producto, un servicio o un establecimiento comercial, dentro del mercado.

Igualmente, se puede observar cómo diversas legislaciones establecen ciertas posibilidades con relación al uso de nombres y términos geográficos en los signos distintivos.

Aunque la Ley venezolana establece la prohibición del uso de estos nombres geográficos, la realidad es que el SAPI, se ha ido adaptando a estas nuevas realidades, modificando mediante sus resoluciones, esta causal de irregistrabilidad, permitiendo en algunos casos, el uso de estos términos geográficos. Sin embargo, no existe uniformidad en estos criterios por lo que se hace necesario no solo el estudio de esta situación sino el diseño de criterios que permitan establecer una matriz de aplicabilidad de la norma para evitar decisiones contradictorias en primer lugar y luego,

establecer normas claras en la aplicación de la ley a los administrados dando así seguridad jurídica.

Sin embargo, como ya se dijo, no existe un criterio unificado con relación a esta posibilidad, lo cual ha generado desigualdad, incertidumbre e inseguridad jurídica, confundiendo a los usuarios y/o agentes y/o especialistas del área, sobre las posibilidades de utilizar –o no-, nombres geográficos en las solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos.

Esta diversidad de criterios, además, trae como consecuencia que casos similares, en donde se evidencia algún nombre o término geográfico, sean resueltos de diversas maneras, incluso, en un mismo Boletín de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, es necesaria la unificación de estos criterios, con relación a la posibilidad del uso de estos nombres geográficos y evitar así que casos similares sean resueltos de maneras distintas, incluso opuestas, generando desigualdad, incertidumbre e inseguridad jurídica.

Para la unificación de estos criterios, se puede tomar como referencia las múltiples e importantes consideraciones que ha realizado el SAPI en muchas de sus resoluciones, el Derecho Comparado y la opinión de los Especialistas y Agentes que, día a día, invierten su tiempo y conocimientos en el desarrollo de esta área.

CAPÍTULO I:

TEMA DE ESTUDIO

1.1. Planteamiento del problema

Con el pasar de los años, no es difícil de observar que se han ido incorporando, con mayor auge, nombres y términos geográficos en los signos y marcas que distinguen a una empresa, producto o servicio.

Sin embargo, se hace preciso comenzar definiendo a la marca como todo signo que permite distinguir un producto o servicio dentro del mercado, de otros de su misma especie, ya sea respecto de aquellos ya existentes en el comercio e incluso, de aquellos que puedan surgir en un futuro.

Sin embargo, para que un signo pueda ser considerado como marca en Venezuela y se constituya el derecho sobre ésta, se debe cumplir -correctamente- con el procedimiento de registro establecido en la Ley de Propiedad Industrial vigente. De igual manera, el signo en cuestión no puede estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 33 de la Ley.

Entre esas causales de irregistrabilidad, establecidas en la mencionada norma, se encuentra el numeral 5°, el cual, señala lo siguiente:

“Artículo 33: No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:

(...)

5) Los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia...”

En este sentido, el artículo parcialmente transcrito, prohíbe el registro de marcas que contengan nombres geográficos como indicación del lugar de procedencia.

Tomando en cuenta esta causal de irregistrabilidad, el examinador evalúa, al momento de realizar el examen de fondo respectivo, si la marca objeto de registro, se encuentra –o no- incurso en la referida causal y procede a concederla o negarla, según sea el caso.

Sin embargo, dentro de este examen de registrabilidad, puede influir la discrecionalidad del examinador, como en todo procedimiento administrativo y, según su criterio, juzga si una solicitud de registro incurre -o no- dentro de esa prohibición. Así pues, dependiendo de cuál sea ese criterio, manejado dentro del marco de la Ley, la marca será concedida o negada.

Sin embargo, al existir una diversidad de criterios, sobre un mismo punto, se genera cierta desigualdad, incertidumbre e inseguridad jurídica, lo cual, confunde a los usuarios sobre las posibilidades de utilizar –o no-, nombres geográficos en las solicitudes de registro de marca.

Por lo tanto, esta norma se convierte en objeto de interpretaciones y discrecionalidades por parte de los examinadores, lo que trae como consecuencia que la Oficina de Marcas venezolana no resuelva los expedientes de la misma forma ni bajo los mismos parámetros, tal y como se puede constatar, con gran facilidad, en el desarrollo del presente estudio, con casos similares que han quedado resueltos de diversas maneras, a través de diferentes criterios, no solo en el tiempo sino incluso, en un mismo Boletín de la Propiedad Industrial con las consecuencias jurídicas que ello puede generar, tanto al administrado como a la Administración.

Es así como, este cambio constante de criterios, genera inseguridad jurídica y perjudica, tanto a los usuarios del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) como a los agentes y especialistas de esta área, que trabajan de manera particular o bien, en firmas especializadas en la materia ya que, esa falta de un criterio definido y unificado, genera cierta incertidumbre con respecto a la viabilidad y posibilidad del registro de una marca que incluya un término o nombre geográfico o, incluso, un gentilicio.

Por lo tanto, no solo es evidente la existencia de una diversidad de criterios, por parte de los examinadores, con respecto a la posibilidad del uso de términos y nombres geográficos en las solicitudes de registro de marca en Venezuela sino que, además, se denota la existencia de cierta incertidumbre a la hora de presentar solicitudes de

registro de marcas, que contengan estas características, que perjudica, tanto a los usuarios del SAPI, como a los especialistas y agentes que se dedican a esta materia.

1.2. Justificación e importancia

Un signo para poder ser considerado como marca, debe pasar por una serie de requisitos; entre ellos, no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

En este sentido, la posibilidad de incorporar nombres o términos geográficos como parte de un signo distintivo es una de esas prohibiciones contenidas en la Ley, tal y como se desprende del contenido del numeral 5 del referido artículo.

Por lo tanto, en teoría, pareciera que no es posible utilizar nombres y términos geográficos para distinguir un signo distintivo; sin embargo, en la práctica la realidad es otra.

No obstante, encontramos casos en donde un signo posee en su denominación, algún nombre geográfico, ya que el criterio del examinador, al momento del examen de registrabilidad, fue ordenar su registro pero, en contraposición a esto, tampoco es difícil establecer casos que han sido negados por esta misma razón.

Por lo tanto, no es fácil comprender como dos criterios totalmente opuestos, coexistan al momento de decidir el destino de una solicitud de registro de marca. Esto no solo trae incertidumbre para los usuarios a la hora de registrar un signo distintivo, sino que también, crea una especie de inseguridad jurídica dentro del sistema de marcas venezolano.

En virtud de lo anterior, la recomendación para estos casos estaría dirigida a la unificación de criterios, en cuanto a esta causal de irregistrabilidad contenida en la Ley vigente, manteniendo así un control dentro de la discrecionalidad del examinador y teniendo como límite el principio de legalidad a esa potestad discrecional que posee.

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Elaborar un manual de recomendaciones con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas, mediante la revisión de casos prácticos, para evitar la diversidad de criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar, a través de los Boletines de la Propiedad Industrial, comprendidos entre los años 2016 y 2022, cuáles han sido los criterios adoptados con respecto al uso de nombres geográficos dentro de un signo distintivo o siendo este el signo distintivo objeto de trámite de registro.
- Determinar las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales existentes en Venezuela, con relación al uso de los nombres geográficos en los signos distintivos.
- Analizar la situación legal, doctrinaria y jurisprudencial en España y el régimen comunitario de la Comunidad Andina, sobre el uso de nombres geográficos para determinar casos exitosos.
- Identificar la opinión sobre el uso de nombres geográficos de una muestra de agentes y especialistas en Propiedad Intelectual venezolanos.

1.4. Alcance y limitaciones

El presente Trabajo Especial de Grado tiene como finalidad la elaboración de un manual de recomendaciones con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas, para evitar la diversidad de criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI.

Para ello, se revisará, en primer lugar, los Boletines de la Propiedad Industrial emitidos en el período comprendido entre los años 2016 y 2022, con la finalidad de puntualizar los criterios emanados del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, con relación a este punto. Asimismo, se podrá precisar si existe, efectivamente, una diversidad de criterios por parte de los examinadores con respecto a esta posibilidad.

De igual manera, se investigará el marco legal comprendido en las legislaciones, doctrina y jurisprudencia de la Comunidad Andina, España y Venezuela, con el fin de determinar y analizar la situación legal en estas jurisdicciones y precisar sus diferencias y semejanzas.

Para finalizar, se identificará la opinión de una muestra de agentes y especialistas de Propiedad Intelectual, con relación a la posibilidad de usar nombres y términos geográficos en los signos distintivos, las cuales, pueden servir como propuesta para la elaboración del manual de recomendaciones.

El manual de recomendaciones que se pretende elaborar, no solo va dirigido a los examinadores de la Oficina de Marcas venezolana sino que, además, puede servir como guía para los usuarios del SAPI, a la hora de registrar algún signo distintivo que incluya en su denominación un nombre geográfico, reduciendo así, la incertidumbre e inseguridad jurídica que podría derivarse de estos casos.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Para la realización de este proyecto se utilizaron otros trabajos que sirvieron como guía de referencia para su elaboración, entre ellos, se apoyó en los siguientes trabajos de grado:

En primer lugar, se encuentra el trabajo realizado en la Universidad Católica Andrés Bello, para optar por el título de Especialista en Derecho Administrativo del autor DIAZ, M (2006), quien trabajó sobre “***El Principio de Legalidad como límite de las potestades discrecionales inherentes a la Actividad Administrativa***”. El objetivo general fue profundizar sobre el principio de legalidad, como limitante de la actividad de la administración y de la actuación de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Entre las conclusiones que se presentaron, se afirmó que, todo acto administrativo debe, necesariamente, estar supeditado a la existencia de una norma jurídica previa.

Igualmente, se tomó como referencia el documento elaborado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), denominado “***Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina***”. El objetivo de este trabajo fue la armonización de los procedimientos y prácticas de las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial, así como también, crear una labor de normalización en materia de procedimientos y entrenamientos de nuevos examinadores. Las conclusiones que se presentaron, se afirmó que, todo acto administrativo debe, necesariamente, estar supeditado a la existencia de una norma jurídica previa.

Además, se puede encontrar el trabajo realizado en la Universidad Estatal a Distancia, para optar por el título de Máster en Propiedad Intelectual, del autor SÁNCHEZ, J (2012), quien trabajó sobre “***Comparación entre el sistema marcario costarricense y español relativo a procedimientos registrales (examen de forma y***

fondo), y la aplicabilidad de figuras jurídicas españolas en el sistema marcario costarricense". El objetivo principal fue identificar cuáles figuras jurídicas del sistema marcario español pueden intentar adaptarse al sistema marcario costarricense y cuáles resultarían inconvenientes a dicho sistema marcario. Entre las conclusiones que se presentaron, se afirmó que, para la fecha, Costa Rica no estaba preparada para adoptar ciertas figuras jurídicas del derecho español, ya que son figuras jurídicas complejas; sin embargo, se realizó una comparación y análisis minucioso en donde se determinó, a través del derecho comparado, cómo podrían incorporarse ciertas figuras que podrían dar mejores resultados y complementar la legislación interna de Costa Rica.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Signos Distintivos

CASTRO, J. (2009), considera que los signos distintivos son medios que identifican y comunican, en el tráfico mercantil, una empresa, un establecimiento de comercio, un producto o servicio.

Asimismo, según VIVES, F. (2009), dentro de la categoría de signos distintivos se encuentran las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y otros.

2.2.2. Marca

El término "marca", fue definido por la *American Marketing Association* (1995) como un nombre, término, signo o diseño, o una combinación de ellos, que pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores.

Asimismo, KOTLER, P, (2008) afirma que una marca es aquella que puede estar constituida por un nombre, término, signo, símbolo, diseño o la combinación de estos elementos, con la finalidad de identificar al fabricante o vendedor de un producto o servicio, diferenciándolo de su competencia.

Igualmente, FERNANDEZ-NOVOA, C. (1984), considera que estos signos son “*la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores*” (p.23).

Por lo tanto, se puede afirmar que, una marca es todo signo que logre identificar una empresa, producto o servicio, dentro del mercado.

2.2.3. Nombre Comercial

El artículo 190 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que “*se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil*”.

Por lo tanto, dicho en otras palabras, el nombre comercial, más allá de representar e identificar a un producto o servicio, es el nombre del establecimiento comercial, a través del cual, los consumidores identifican esa empresa o negocio.

2.2.4. Lema Comercial

Igualmente, el artículo 175 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, entiende por Lema Comercial “*la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca*”.

Los lemas comerciales son aquellos asociados a la marca, utilizados principalmente en estrategias publicitarias y se caracterizan porque no son autónomos, es decir no tienen existencia propia son accesorios a una marca.

2.2.5. Denominaciones de Origen

El concepto de Denominación de Origen, proviene de una data más antigua, recogido en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de fecha 31 de octubre de 1958.

El artículo 2 del Arreglo, define a estos signos de la siguiente manera:

Artículo 2

1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que

sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Del artículo anterior se desprende que las denominaciones de origen son aquellos signos que sirven para designar un determinado producto de un país, región o localidad, cuya calidad y características se deben, exclusivamente, a las condiciones naturales y factor humano de ese espacio geográfico específico.

Lo más relevante de esta definición es que la calidad y características específicas de ese producto son atribuidas, exclusivamente, del factor humano y condiciones naturales de ese determinado espacio geográfico. Por esta razón, el producto es único y reconocido, precisamente, de esa región.

Por lo tanto, para que ese producto sea considerado Denominación de Origen, todo su procedimiento de producción debe darse, única y exclusivamente, en la región específica y con la intervención del factor humano determinado.

2.2.6. Indicaciones Geográficas

Las Indicaciones Geográficas son definidas y recogidas, posteriormente, en el artículo 22 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la siguiente forma:

Artículo 22

(...) indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Del artículo anterior se observa que una Indicación Geográfica es aquel signo que se utiliza para identificar un determinado producto, cuya calidad, reputación y características son otorgadas, precisamente, por esa región o localidad.

Esta definición se asemeja, en gran medida, a la de Denominación de Origen, pues, en ambos signos, la calidad, reputación y características de ese producto, son atribuidas, específicamente, a esa localidad específica.

Además, ambos conceptos están relacionados, pues, conllevan una forma legal de incluir un nombre geográfico dentro del signo en cuestión, el cual, procede de esa zona geográfica específica. Por lo tanto, en ambos signos, existe una relación y vínculo entre el producto que se pretende proteger y el medio geográfico del cual, éste es producido.

Sin embargo, aunque ambas definiciones se asemejan y guardan cierta relación, no pueden ser confundidas. La diferencia fundamental entre ambos signos es que, en las Denominaciones de Origen, el vínculo del origen geográfico es mucho más fuerte y estrecho que en las Indicaciones Geográficas y que, además, no solo dependen de esa localidad geográfica específica, sino que también, necesariamente, existen factores naturales y humanos que otorgan dicha calidad, reputación y características específicas a ese producto. En cambio, en las Indicaciones Geográficas, esa calidad, reputación y características solo se le atribuyen al origen geográfico del producto.

2.2.7. Nombres geográficos

Según el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (2023), un nombre geográfico se refiere a la información toponímica del país. La toponimia, es la disciplina mediante la cual se pueden nombrar, relacionar, ubicar y reconocer elementos geográficos representados en los mapas.

En el capítulo de las marcas comerciales de la Ley de Propiedad Industrial vigente, en su artículo 33, se establecen las prohibiciones absolutas para el registro de marcas y en el numeral 5 se indica que los nombres geográficos no podrán adoptarse ni registrarse como marcas, convirtiéndose así en una causal de irregistrabilidad absoluta.

La Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO), suele emitir dos tipos de denegaciones cuando las marcas propuestas incluyen términos geográficos: 1) denegaciones geográficamente descriptivas y 2) denegaciones geográficamente engañosas.

2.2.8. Principio de legalidad

BREWER, C. (2005) indica, en cuanto al principio de legalidad que, en relación con los órganos de la Administración Pública, impone u obliga a actuar, ajustado a lo establecido en la ley y las otras normas jurídicas que regulan su actividad.

Asimismo, ARÉVALO, L (2012) indica que la noción básica detrás del principio de legalidad, gira en torno a que toda acción emprendida por el Poder Público se encuentre autorizada por la ley, en el sentido de que su actuación necesariamente se enmarque en esta.

Por lo tanto, este principio de legalidad obliga a todo trabajador de la Administración Pública, a actuar conforme a una norma jurídica previa.

2.2.9. Principio de igualdad

La Sala Político Administrativa, mediante Sentencia N° 01131, de fecha 24 de septiembre de 2002, afirma sobre la igualdad lo siguiente:

Este derecho ha sido interpretado como el derecho de los ciudadanos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos lo que se le concede a otros, en paridad de circunstancias. Es decir, que en virtud de este principio, no deben establecerse diferencias entre los que se encuentran en las mismas condiciones (...) (Resaltado propio).

Este derecho fundamental, entonces, busca eliminar esas excepciones y distinciones al excluirle a unos lo que a otros se le concede, en las mismas circunstancias.

2.2.10. Seguridad jurídica

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014), la seguridad jurídica es un “*principio general del derecho que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones*”.

Con respecto a la definición anterior, se puede afirmar que este principio del derecho, busca que los ciudadanos tengan el conocimiento anticipado sobre los efectos y consecuencias jurídicas sobre un determinado caso.

2.3. Bases Legales

2.3.1. Ley de Propiedad Industrial venezolana

Como ley especial, Venezuela cuenta con una Ley de Propiedad Industrial vigente, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 25.227, del 10 de diciembre de 1956.

Esta ley establece, en su artículo 33, las causales de irregistrabilidad de una marca y, específicamente, en los ordinales 5 y 12, las prohibiciones relacionadas con el uso de algún término o nombre geográfico.

Los ordinales del mencionado artículo, narran lo siguiente:

Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(...)

5º) los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia;

(...)

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

Los ordinales del artículo, parcialmente transcrito, especifican las causales de irregistrabilidad de marcas, referentes a los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia y aquellas que puedan causar engaño o confusión por indicar una falsa procedencia.

2.3.2. ADPIC

Dentro del marco jurídico internacional, aplicable a Venezuela, se puede encontrar ciertas referencias en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en cuanto al uso de nombres y términos geográficos en los signos distintivos.

Artículo 15

Materia objeto de protección

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las

palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967)

(...).

El precitado artículo, establece todo aquello que podrá constituir una marca, haciendo mención a que podrá incluir cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir bienes o servicios. Este artículo no menciona ni especifica, de manera clara, la posibilidad de uso de términos geográficos, sin embargo, destaca el uso de signos, palabras y combinaciones de estos. Por lo tanto, esta disposición quedaría sujeta a interpretación.

Asimismo, faculta a cada Miembro a determinar otras causales de negativa de un registro, siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en el Convenio de París.

Artículo 17

Excepciones

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

El artículo anteriormente transcrito, faculta a cada Estado Miembro a establecer excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por una marca, dando como ejemplo el uso de términos descriptivos. Por lo tanto, queda como facultad de cada Miembro, la posibilidad de establecer excepciones con relación a los derechos conferidos por una marca, pudiendo incluirse dentro de estas limitaciones, los términos geográficos.

Artículo 22

Protección de las indicaciones geográficas

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

(...)

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.

Del artículo anterior se desprende la protección que le da este acuerdo a las indicaciones geográficas y faculta a cada Miembro a establecer esos medios legales de protección y así impedir la utilización de un signo que induzca a error por una falsa procedencia.

Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice

la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error (...).

El artículo anterior establece una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas y faculta a cada Miembro a establecer los medios legales de protección e impedir la utilización de un signo que pretenda proteger estos productos e induzcan a error por una falsa procedencia.

2.3.3. Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial

La Decisión 486 regula el régimen común sobre Propiedad Industrial, aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Esta ley comunitaria, igualmente, establece, en su artículo 135, todo aquello que no podrá registrarse como marca y, específicamente respecto al tema que nos ocupa, en sus literales e), i), j), k) y l), se establece lo siguiente:

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las

características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

Asimismo, continúa el mencionado artículo estableciendo que:

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Del artículo anterior se desprenden las causales de irregistrabilidad de marcas, referentes a los términos y nombres geográficos, cuando se compongan exclusivamente de estos términos, cuando puedan engañar sobre su procedencia geográfica o cuando reproduzcan o contengan alguna denominación de origen o indicación geográfica protegida.

2.3.4. Ley 17/2001 de marcas española

La Ley 17/2001 española, tiene por objeto delimitar el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad intelectual.

Así pues, el artículo 5 de la referida Ley, establece todo aquello que no podrá ser considerado como marca, en donde se menciona lo siguiente:

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

(...)

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del

producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

(...)

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

(...)

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Del artículo anterior se desprenden las causales de irregistrabilidad de marcas, referentes a los términos y nombres geográficos, cuando se compongan exclusivamente de estos términos y cuando puedan inducir al público a error sobre su procedencia geográfica.

Además, vale la pena acotar que, antes de la actualización de la referida ley, realizada en fecha 27 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 14 de enero de 2019, el mencionado artículo tenía un tercer párrafo, el cual, mencionaba lo siguiente:

3. Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley.

En dicho párrafo se planteaba la posibilidad de uso de términos prohibidos en ordinales anteriores, entre ellos, términos geográficos, cuando existiera la conjunción de varios de esos elementos.

Continúa la citada Ley, con relación a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas:

Artículo 9. Otros derechos anteriores:

(...)

3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurren las siguientes condiciones:

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

Igualmente, la legislación española prohíbe el registro de marcas que contengan alguna denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Para finalizar, la ley española plantea en su artículo 37, la limitación al titular de una marca con un término geográfico, de impedir o prohibir el uso de terceros de ese término. Se especifica en la mencionada ley lo siguiente:

Artículo 37. Limitaciones del derecho de marca.

1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

(...)

b) De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

El presente Trabajo Especial de Grado se basa en elaborar un manual de recomendaciones con respecto a la correcta interpretación de la prohibición de registro relativa al uso de nombres geográficos y en atención a ello, la posibilidad del uso de nombres geográficos en el registro de marcas, para evitar la diversidad de criterios por parte de los examinadores de forma y fondo del SAPI, por lo tanto, el tipo de investigación planteada es concluyente de tipo proyectiva.

García (2012), expresa que, la investigación concluyente *“permite realizar un análisis de datos de tipo cuantitativo, probar hipótesis específicas y utilizar los resultados obtenidos en la toma de decisiones. Además, se trabaja con muestras representativas”*. (p.30).

A su vez, Hurtado (2008), indica que la investigación de carácter proyectiva:

Consiste en la elaboración de una propuesta o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras (p. 78).

Así pues, a través del presente trabajo de investigación se pretende buscar soluciones mediante la elaboración de un manual de recomendaciones con relación a la posibilidad del uso de nombres geográfico dentro del sistema marcario venezolano y los mecanismos que necesariamente deberán ser aplicados, para evitar una diversidad de criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, como hasta ahora ha sucedido y que quedará demostrado en el análisis y estudio de los Boletines de la Propiedad Industrial entre los años 2016 a 2022.

3.2 Diseño de investigación

En primer lugar, el presente Trabajo Especial de Grado encaja en un diseño de campo. Según Sabino (2000), los diseños de campo son *“aquellos que emplean métodos para recoger los datos de interés en forma directa de la realidad”* (p.89). En este estudio, los datos se obtendrán de los Boletines de la Propiedad Industrial comprendidos entre los años 2016 y 2022, de la legislación, doctrina y jurisprudencia de la Comunidad Andina, España y Venezuela y de la consulta realizada a diez (10) agentes y especialistas en Propiedad Intelectual de Venezuela y el exterior.

Asimismo, el diseño del estudio en curso es no experimental, debido a que se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real, en un tiempo y espacio determinado, con la finalidad de elaborar un manual de recomendaciones con relación a la posibilidad del uso de nombres geográfico dentro del sistema marcarío venezolano y evitar una diversidad de criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI.

Con respecto a esto, Palella y Martins (2003), definen los estudios no experimentales como *“aquellos que se realizan sin manipular, en forma deliberada, ninguna variable (...). Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no para analizarlos”* (p.81).

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En la presente investigación se utilizaron como técnicas e instrumentos de recolección de datos los Boletines de la Propiedad Industrial emitidos en el período comprendido entre los años 2016 y 2022, la legislación, doctrina y jurisprudencia nacional, española y del régimen comunitario de la Comunidad Andina y la encuesta, cada una perteneciente a un enfoque metodológico, con el fin de obtener la información necesaria para la elaboración del manual de recomendaciones.

En primer lugar, los Boletines de la Propiedad Industrial tienen como finalidad precisar los criterios de los examinadores de registro de marcas para el Registro de la

Propiedad Industrial adscrito al SAPI, con relación al uso de nombres geográficos en los signos distintivos.

En segundo lugar, con las leyes, doctrina y jurisprudencia, nacional e internacional se busca elaborar un estudio de derecho comparado que permita identificar el tratamiento de estos casos en otros ordenamientos jurídicos.

Para finalizar, se utilizó la encuesta, con el fin de identificar la opinión de especialistas en propiedad intelectual, con relación al uso de nombres geográficos en los signos distintivos.

Para realizar la encuesta se llevaron a cabo los siguientes pasos:

- Elaboración de las preguntas pertinentes para los encuestados.
- Consulta y validación de las preguntas para los encuestados por parte de la profesora del Seminario de Trabajo Especial de Grado y tutora académica (Profesoras Zulay Poggi y Annet Angulo).
- Aplicación de la encuesta a diez (10) profesionales del derecho encuestados.
- Procesamiento y análisis de la información obtenida.

La encuesta está elaborada de un total de diez (10) preguntas estructuradas con claridad y sencillez para que el encuestado se sienta cómodo y libre al responder. Nueve (9) preguntas son de selección simple y una (1), abierta y opcional.

Gracias a los avances tecnológicos, las encuestas del presente proyecto se realizaron de forma digital, utilizando la plataforma de *Google Forms*. Asimismo, se distribuyó a través de la mensajería instantánea, por medio de aplicaciones como Whatsapp y correo electrónico, lo cual, facilitó la comunicación, dotándola de rapidez y facilidad.

CAPÍTULO IV: RESULTADO Y ANÁLISIS

4.1 Análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial

Luego de una revisión exhaustiva de los Boletines de la Propiedad Industrial comprendidos entre los años 2016 y 2022, se pudo determinar la existencia de diversos criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al SAPI, con respecto al uso de nombres geográficos en los registros de marca.

Este instrumento fue de vital importancia, pues, permitió precisar que efectivamente, existe un problema real, adjudicado a esa diversidad de criterios. Igualmente, el instrumento permitió identificar cuáles han sido esos criterios utilizados por los examinadores del SAPI, con respecto al uso de nombres y términos geográficos en los registros de marca.

En la siguiente tabla, se presenta la información utilizada y obtenida de la aplicación de los Boletines de la Propiedad Industrial, comprendidos entre los años 2016 y 2022, como técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Tabla 1: Análisis de términos de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022

TÉRMINO	NÚMERO DE MARCAS	NÚMERO DE BOLETINES	CONCEDIDAS	NEGADAS	CANTIDAD DE CRITERIOS
VENEZUELA	43	18	36	7	5
CARACAS	20	13	8	12	5
LLANO	5	6	4	1	2
LOS ROQUES	8	5	2	6	3
MARACAY	4	4	3	2	2
CHINA	6	6	2	4	3
NICARAGUA	1	1	0	1	1

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

Igualmente, se precisan a continuación, en forma de tabla, los criterios manejados por los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, por términos, con respecto al uso de nombres y términos geográficos en los registros de marca, utilizados dentro de estos Boletines de la Propiedad Industrial comprendidos entre los años 2016 y 2022.

Término: “Venezuela”.

Tabla 2: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Venezuela”

Criterio	Frecuencia
Conceder	36
Negar por contener una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación.	5
Negar por ser una denominación de origen controlada y actualizada.	2
Negar por contener en su conjunto y como único elemento distintivo una denominación geográfica protegida y no susceptible de registro.	1
Negar por cuanto el signo solicitado no puede ser considerado como marca, conforme al art 27 de la LPI, por cuanto el término Venezuela no puede ser otorgado a particular alguno.	1

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al término “Venezuela”, los examinadores de marcas del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, manejaron, entre los años 2016 y 2022, cinco (5) criterios diferentes, siendo el más frecuente el criterio de “conceder”, conforme al resultado verificado de la concesión de treinta y seis (36) signos distintivos que contienen este término; en segundo lugar, el criterio “negar por contener una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación, con una frecuencia de cinco (5) veces; en tercer lugar, “negar por ser una denominación de origen controlada y actualizada”, con una frecuencia de dos (2) veces y, en cuarto lugar, los criterios “negar por contener en su conjunto y como único elemento distintivo una denominación geográfica” y “negar por

cuanto el signo solicitado no puede ser considerado como marca, conforme al art 27 de la LPI, por cuanto el término Venezuela no puede ser otorgado a particular alguno”, con una frecuencia de una (1) vez cada uno. En este caso, queda en evidencia la disparidad que existe entre los criterios de registrabilidad en la Oficina de Marcas de Venezuela lo cual, genera inseguridad jurídica en el administrado.

Término: “Caracas”.

Tabla 3: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Caracas”

Criterio	Frecuencia
Conceder	8
Negar por cuanto el signo solicitado contiene una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación ni apropiación.	8
Negada por cuanto lo resaltante del signo solicitado es una indicación geográfica, no susceptible de protección marcaría.	3
Negar por cuanto el signo solicitado es la manera como se abrevia la ciudad de Caracas, la cual consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca.	1
Negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación de procedencia	1

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al término “Caracas”, los examinadores de SAPI, manejaron, entre los años 2016 y 2022, cinco (5) criterios diferentes, existiendo una paridad entre el criterio de “conceder” y el criterio de “negar por cuanto el signo solicitado contiene una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación ni apropiación”, con una frecuencia de ocho (8) veces cada uno, cada uno ; seguidamente, el criterio “negar por cuanto lo resaltante del signo solicitado es una indicación geográfica, no susceptible de protección marcaría”, con una frecuencia de tres veces y luego, los criterios “negar por cuanto el signo solicitado es la manera como se abrevia la ciudad de Caracas, la cual consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser considerada como marca” y “por cuanto el signo

solicitado consiste en una indicación de procedencia”, con una frecuencia de una vez cada uno. En este caso, se evidencia que no existe uniformidad de criterio entre los examinadores generando así decisiones contradictorias en casos similares.

Término: “Llano”.

Tabla 4: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Llano”

Criterio	Frecuencia
Conceder	4
Negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error respecto a la procedencia de los productos.	1

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al término “Llano”, los examinadores de SAPI, manejaron, entre los años 2016 y 2022, dos (2) criterios diferentes, siendo el más frecuente el criterio de “conceder”, con una frecuencia de cuatro (4) veces y seguidamente, el criterio “negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error respecto a la procedencia de los productos”, con una frecuencia de una (1) vez con lo que se aprecia una mayor uniformidad de criterio en estos casos por parte de la Oficina de Marcas de Venezuela.

Sin embargo, con relación al segundo criterio, se puede observar en el anexo marcado con la letra “B”, que, igualmente, los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), concedieron las marcas denominadas CAMPO LLANO, inscrita bajo el No. 2020-007596, en clase 35 internacional; la marca REINA DEL LLANO, inscrita bajo el No. 2018-007918, en clase 34 internacional y la marca CON SABOR A LLANO, inscrita bajo el No. 2016-019988, en clase 47 internacional, a pesar de que los titulares de las referidas marcas, no estuvieran domiciliados en alguno de los estados que conforman

la región de los llanos venezolanos, tal y como se hizo con la marca negada y objeto del segundo criterio de este término. Esto demuestra aún más la falta de uniformidad y la errónea interpretación de las normas que fueron analizadas en el capítulo anterior, por parte de los examinadores.

Término: “Los Roques”.

Tabla 5: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Los Roques”

Criterio	Frecuencia
Negada por indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia.	4
Negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser apropiada como marca.	2
Conceder	2

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al término “Los Roques”, los examinadores de SAPI, si bien han manejado varios criterios, al menos han sido más uniformes en cuanto a su consecuencia jurídica por la incorporación de este término dentro de una solicitud de registro de marca. Es así como, entre los años 2016 y 2022, aplicaron tres (3) criterios diferentes, siendo el más frecuente el criterio de “negada por indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia”, con una frecuencia de cuatro (4) veces y, seguidamente, los criterios “negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser apropiada como marca” y “conceder”, con una frecuencia de dos (2) veces cada uno.

Término: “Maracay”.

Tabla 6: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Maracay”

Criterio	Frecuencia
Conceder	3
Negar por cuanto el nombre de la marca incluye la palabra Maracay la cual es una indicación geográfica no susceptible de registro.	2

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al uso del término “Maracay”, los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, manejaron, entre los años 2016 y 2022, dos (2) criterios diferentes, siendo el más frecuente pero no a nivel determinante, el criterio de “conceder”, con una frecuencia de tres (3) veces y seguidamente, el criterio “Negar por cuanto el nombre de la marca incluye la palabra Maracay la cual es una indicación geográfica no susceptible de registro”, con una frecuencia de dos (2) veces por lo que queda en evidencia que tampoco en este caso, existe uniformidad por parte de los examinadores en cuanto a la aplicabilidad de la ley.

Con relación a este término, se observa en el anexo marcado con la letra “B” que, en una misma solicitud de registro, como lo es la No. 2005-015583, denominada MARACAY, en clase 16 internacional, se manejaron los dos criterios mencionados. Inicialmente, por medio del Boletín de la Propiedad Industrial No. 553, de fecha 12 de enero de 2015, la solicitud fue negada por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica. Posteriormente, por medio del Boletín de la Propiedad Industrial No. 616, de fecha 27 de mayo de 2022, la mencionada marca fue concedida por disposición administrativa, a través de la resolución No. 419, de fecha 10 de mayo de 2022, en virtud de que *“dicha indicación no podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia, ya que la ciudad de Maracay no es reconocida por ser productora de papel higiénico, por tanto no se le atribuye la calidad de los bienes provenientes de ese lugar, en este caso, la ciudad de Maracay, ubicada en el Estado Aragua”*.

Término: “China”.

Tabla 7: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “China”

Criterio	Frecuencia
Conceder	2
Negar por cuanto el signo solicitado puede ser engañoso ya que utiliza términos o frases que pueden indicar una falsa procedencia de los productos que con el se pretenden proteger	2
Negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser apropiada como marca.	2

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al término “China”, los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, manejaron, entre los años 2016 y 2022, tres (3) criterios diferentes, siendo éstos el criterio de “conceder”, el criterio de “negar por cuanto el signo solicitado puede ser engañoso ya que utiliza términos o frases que pueden indicar una falsa procedencia de los productos que con él se pretenden proteger” y “negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser apropiada como marca”, con una frecuencia de dos (2) veces cada uno siendo que, del análisis de los resultados el examinador se ha inclinado en más casos a rechazar el registro de la marca pero no existiendo uniformidad en cuanto a las razones para este rechazo generando así nuevamente, una inseguridad jurídica para el administrado.

Con relación a este término, se puede observar en el anexo marcado con la letra “B” que, los trámites concedidos por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, entre los años 2016 y 2022, corresponde a dos (2) marcas que incorporan el término “China” y cuyos titulares tenían domicilio, efectivamente, en la República Popular China siendo que, los titulares de las cuatro (4) marcas negadas en este período, tenían domicilios diferentes a la República Popular China.

Término: “Nicaragua”.

Tabla 8: Resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, término “Nicaragua”

Criterio	Frecuencia
Negada por estar incurso en la disposición (es) prohibitiva(s) establecida(s) en el artículo 33, numeral 5, de la Ley de Propiedad Industrial.	2

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De los resultados obtenidos, se puede resumir que, con respecto al término “Nicaragua”, los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, manejaron entre los años 2016 y 2022, un (1) criterio, siendo éste el de “negar por estar incurso en la disposición (es) prohibitiva(s) establecida(s) en el artículo 33, numeral 5, de la Ley de Propiedad Industrial”, en ambas oportunidades considerando en un principio que respecto a estos casos, si hubo uniformidad en cuanto al criterio de interpretación de la norma, sin entrar a considerar si este fue correcto o no.

Con relación a este término, se puede observar en el anexo marcado con la letra “B” que, los examinadores del SAPI, negaron, entre los años 2016 y 2022, una marca con el término “Nicaragua”, cuyos titulares tenían domicilio, efectivamente, en la República de Nicaragua, contrario al criterio manejado con el término “China”.

4.2 Análisis de resultados de los Boletines de la Propiedad Industrial

Ahora bien, se precisan a continuación, en forma de tabla, los criterios manejados por los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, de forma general, con respecto al uso de nombres y términos geográficos en los registros de marca, utilizados dentro de estos Boletines de la Propiedad Industrial comprendidos entre los años 2016 y 2022:

Inicialmente, todos los criterios manejados, entre los años 2016 y 2022, son los siguientes:

Tabla 9: Criterios manejados por los examinadores del SAPI entre los años 2016 y 2022

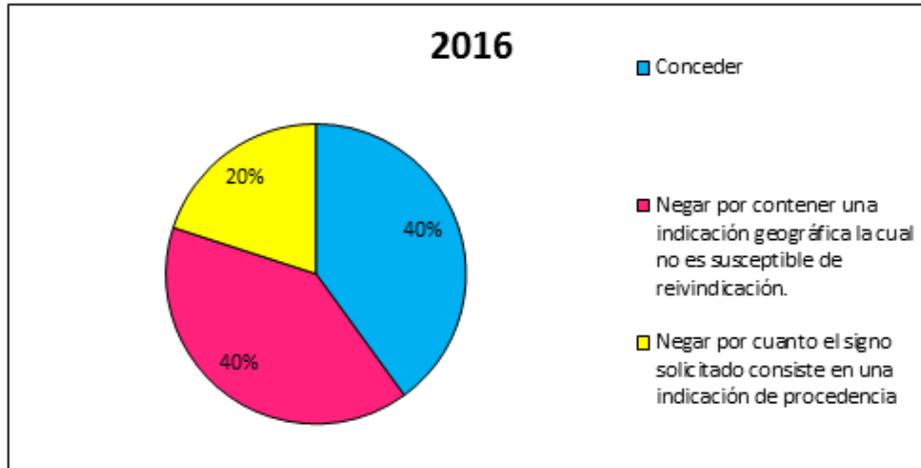
Criterio	Frecuencia
Conceder	55
Negar por contener una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación.	18
Negada por indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia.	4
Negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error o engaño respecto a la procedencia de los productos.	3
Negada por cuanto lo resaltante del signo solicitado es una indicación geográfica, no susceptible de protección marcaria.	3
Negar por ser una denominación de origen controlada y actualizada.	2
Negada por estar incurso en la disposición (es) prohibitiva(s) establecida(s) en el artículo 33, numeral 5, de la Ley de Propiedad Industrial.	2
Negar por contener en su conjunto y como único elemento distintivo una denominación geográfica protegida y no susceptible de registro.	1
Negar por cuanto el signo solicitado no puede ser considerado como marca, conforme al art 27 de la LPI, por cuanto el término geográfico no puede ser otorgado a particular alguno.	1
Negar por cuanto el signo solicitado es la manera como se abrevia un término geográfico, no susceptible de ser considerada como marca.	1
Negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación de procedencia	1

Fuente: Elaboración propia (a partir del análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022).

De la valoración de la información expuesta en la tabla general de datos, conforme a los resultados obtenidos en el período comprendido entre los años 2016 y 2022, podemos concluir que, si bien el número de marcas concedidas (55) que incorporan un nombre geográfico o constituyen en sí mismos un nombre geográfico es mayor al número de marcas negadas o rechazadas de oficio por considerarlas incursas en la causal de irregistrabilidad prevista en nuestra Ley (36). Asimismo, existen al menos diez (10) criterios para el rechazo de tales signos con lo que podremos presumir que no hay una uniformidad en cuanto al criterio rector para los examinadores de fondo en cuanto a la aplicación y valorización de la norma jurídica aplicable a este caso, esto es, el numeral 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, en principio.

Para finalizar, se presenta de manera gráfica y por año, los resultados obtenidos con relación a los criterios manejados por los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI.

Gráfico 1: Resultados Boletines Año 2016



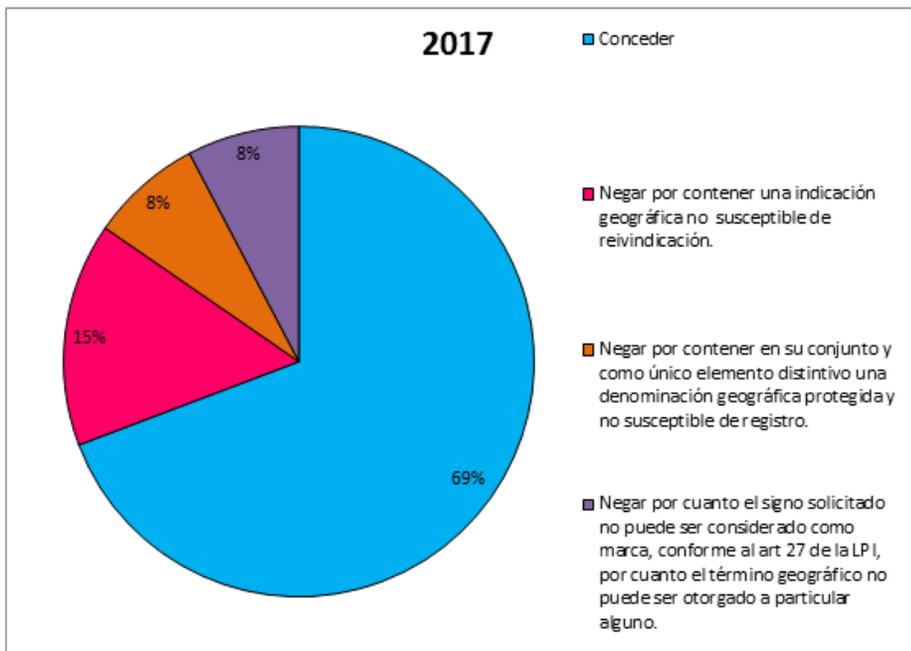
Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2016.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2016, se manejaron tres (3) criterios diferentes con respecto al uso de nombres y términos geográficos en los registros de marca: conceder, con una frecuencia de dos (2) veces; negar por contener una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación, con una frecuencia de dos (2) veces y negar por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación de procedencia, con una frecuencia de una (1) vez.

Con relación al año 2016, se puede observar que, los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, se inclinaron por la tendencia de negar signos distintivos con estos términos geográficos, utilizando dos (2) criterios distintos para esa negativa.

Asimismo, se evidencia la confusión por parte de estos examinadores y el uso incorrecto del criterio "indicación de procedencia", pues, en el presente caso, lo que existe es un término o nombre geográfico, más allá de una indicación de procedencia.

Gráfico 2: Resultados Boletines Año 2017



Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2017.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2017, se manejaron cuatro (4) criterios diferentes con respecto al uso de términos geográficos en el registro de marca: conceder, con una frecuencia de nueve (9) veces; negar por contener una indicación geográfica no susceptible de reivindicación, con una frecuencia de dos (2) veces; negar por contener en su conjunto y como único elemento distintivo una denominación geográfica protegida y no susceptible de registro, con una frecuencia de una (1) vez y negar por cuanto el signo solicitado no puede ser considerado como marca, conforme al art. 27 de la LPI, por cuanto el término geográfico no puede ser otorgado a particular alguno, con una frecuencia de una (1) vez.

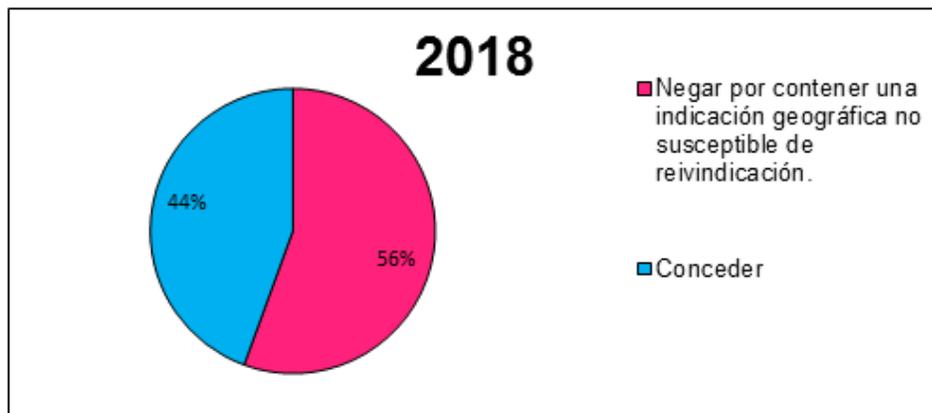
Con relación al año 2017, se observa la inclusión de otros criterios de negativa de marca, diferentes a los del año 2016. En primer lugar, la negativa por contener en su conjunto y como único elemento distintivo una denominación geográfica protegida y no susceptible de registro y la negativa conforme al artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial.

Se debe recordar que, el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial venezolana establece lo siguiente:

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa (...).

Por lo tanto, se evidencia una incorrecta aplicación de este artículo 27, pues el mismo, en primer lugar, no constituye una causal de irregistrabilidad de registro y luego, nada tiene que ver con el uso de términos o nombres geográficos en los registros marcarios.

Gráfico 3: Resultados Boletines Año 2018

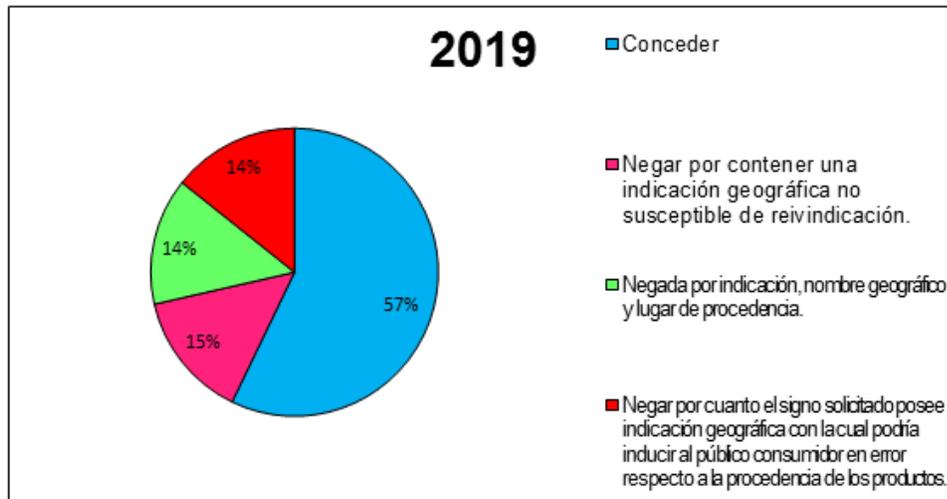


Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2018.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2018, se manejaron dos (2) criterios diferentes con respecto al uso de nombres y términos geográficos en los registros de marca: negar por contener una indicación geográfica no susceptible de reivindicación, con una frecuencia de cinco (5) veces y conceder, con una frecuencia de cuatro (4) veces.

Se puede observar que, en el año 2018, los criterios de negar y conceder estuvieron casi parejos, con relación a los términos geográficos seleccionados.

Gráfico 4: Resultados Boletines Año 2019

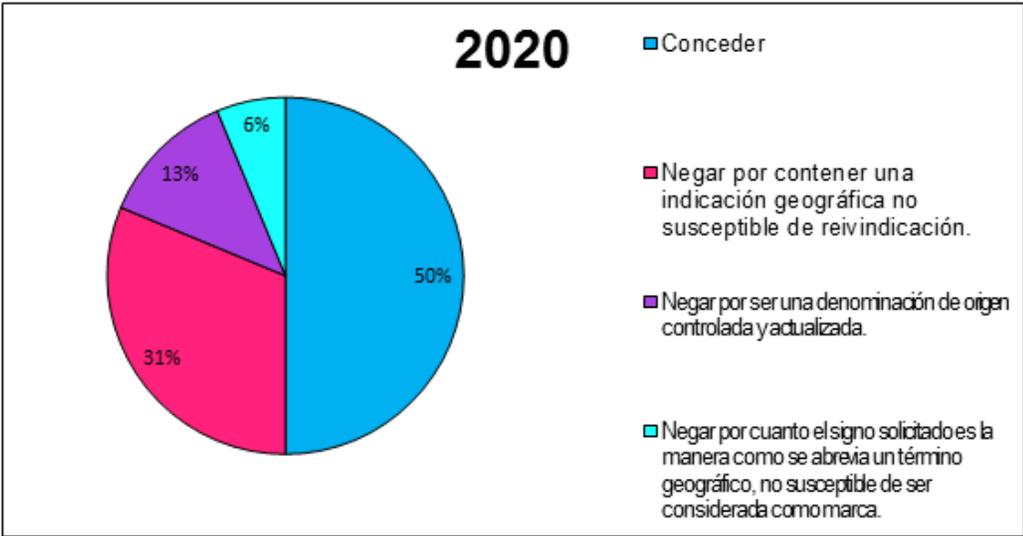


Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2019.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2019, se manejaron cuatro (4) criterios diferentes con respecto al uso de términos geográficos en los registro de marca: conceder, con una frecuencia de cuatro (4) veces; negar por contener una indicación geográfica no susceptible de reivindicación, con una frecuencia de una (1) vez; negada por indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia, con una frecuencia de una (1) vez y negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error respecto a la procedencia de los productos, con una frecuencia de una (1) vez.

Igualmente, se observa en el año 2019, dos (2) criterios nuevos que se incorporan a la tendencia de negar registros de marcas con términos geográficos: por inducir a error o engaño al público consumidor, con relación a los productos ofrecidos y por indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia. Con respecto a este último criterio, se observa nuevamente, la confusión y mezcla de términos por parte de los examinadores, al afirmar que estos nombres geográficos pueden ser también lugar o indicación de procedencia.

Gráfico 5: Resultados Boletines Año 2020



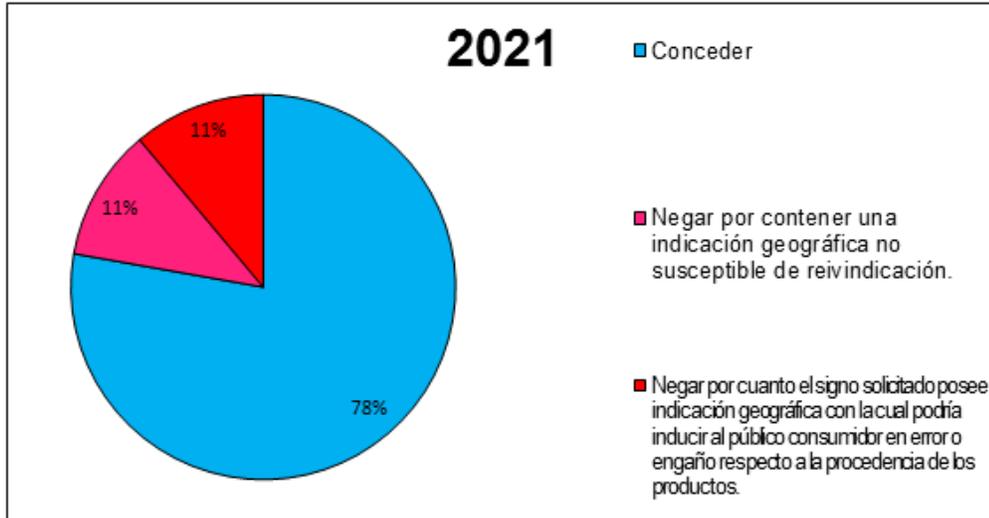
Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2020.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2020, se manejaron cuatro (4) criterios diferentes con respecto al uso de términos geográficos en los registro de marca: conceder, con una frecuencia de ocho (8) veces; negar por contener una indicación geográfica no susceptible de reivindicación, con una frecuencia de cinco (5) veces; negar por ser una denominación de origen controlada y actualizada, con una frecuencia de dos (2) veces y negar por cuanto el signo solicitado es la manera como se abrevia un término geográfico, no susceptible de ser considerada como marca, con una frecuencia de una (1) vez.

Se puede observar, en el año 2020, la inclusión de los criterios de negar por ser una denominación de origen controlada y actualizada y negar por cuanto el signo solicitado es la manera como se abrevia un término geográfico, no susceptible de ser considerada como marca.

Este último criterio pareciera ser contradictorio y confuso, pues, no se permite el registro por ser la forma como se abrevia un término geográfico pero se conceden muchos otros, aunque contengan el término geográfico escrito completamente.

Gráfico 6: Resultados Boletines Año 2021

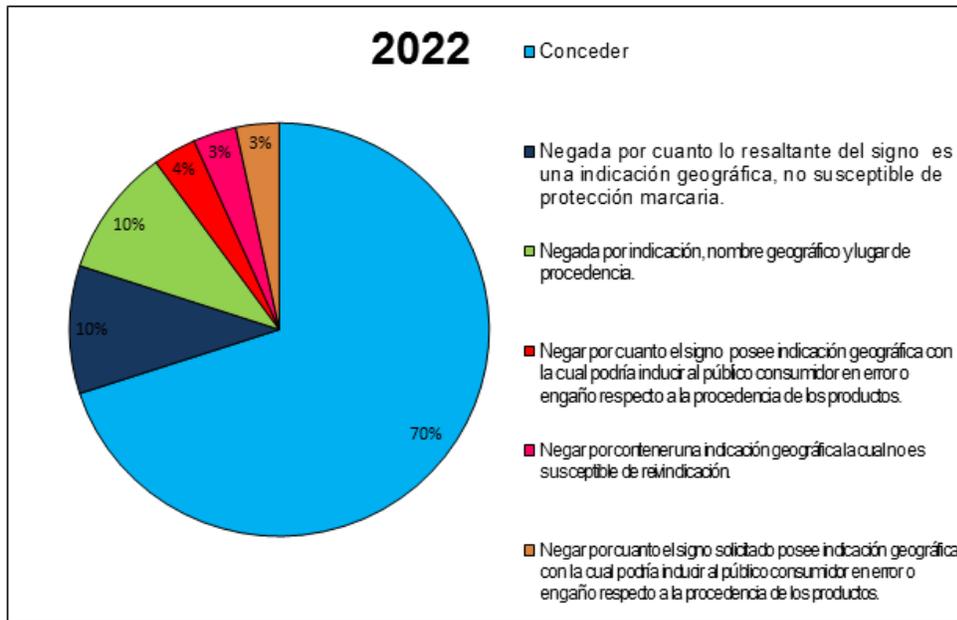


Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2021.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2020, se manejaron tres (3) criterios diferentes con respecto al uso de términos geográficos en los registro de marca: conceder, con una frecuencia de siete (7) veces; negar por contener una indicación geográfica no susceptible de reivindicación, con una frecuencia de una (1) vez y negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error o engaño respecto a la procedencia de los productos, con una frecuencia de una (1) vez.

Todos estos criterios ya habían sido utilizados en años anteriores, por lo tanto, en el año 2021 no se produjo novedad alguna con relación a estos criterios.

Gráfico 7: Resultados Boletines Año 2022



Fuente: Elaboración propia, a partir de los Boletines de la Propiedad Industrial, año 2022.

Al analizar los resultados, se obtuvo que, en el año 2020, se manejaron seis (6) criterios diferentes con respecto al uso de términos geográficos en el registro de marcas: conceder, con una frecuencia de veintiún (21) veces; negar por contener una indicación geográfica no susceptible de reivindicación, con una frecuencia de tres (3) veces; negada por indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia, con una frecuencia de tres (3) veces; negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error o engaño respecto a la procedencia de los productos, con una frecuencia de una (1) vez; negar por contener una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación, con una frecuencia de una (1) vez y negar por cuanto el signo solicitado posee indicación geográfica con la cual podría inducir al público consumidor en error o engaño respecto a la procedencia de los productos, con una frecuencia de una (1) vez.

En el año 2022, se observa la incorporación de un criterio nuevo con relación a la negativa del uso de términos geográficos en los registros de marcas, siendo este el de negar por cuanto lo resaltante del signo solicitado es una indicación geográfica, no susceptible de protección marcaria. De esta forma pareciera que, si existen otros elementos que eviten que lo resaltante del signo sea el término geográfico, entonces, podría otorgarse su registro.

Se vuelve a observar la confusión y mezcla de términos por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial, al hablar de indicación, nombre geográfico y lugar de procedencia como si de equivalencia o sinónimos se tratara.

Ahora bien, de los resultados obtenidos con anterioridad, se pueden precisar diversos puntos, de forma más general, relevantes para la investigación.

Primeramente, se evidencia que, el criterio más utilizado por los examinadores de marcas, entre los años 2016 y 2022 fue el de “conceder”.

Igualmente, se observa que existen, entre los años 2016 y 2022, diez (10) criterios diferentes, por los cuales, los examinadores han procedido a negar solicitudes de registro de marcas con nombres geográficos, siendo el más frecuente el de “negar por contener una indicación geográfica la cual no es susceptible de reivindicación”, en el cual, lo único que basta para que una solicitud de registro de marca sea negada es que contenga un término geográfico no susceptible de apropiación, dando a entender que no existe ninguna posibilidad ni excepción con respecto a este criterio.

Sin embargo, los otros criterios por los cuales, los examinadores procedieron a negar solicitudes de registro de marcas entre los años 2016 y 2022, reflejan ciertas posibilidades y excepciones con respecto a esta prohibición.

De acuerdo a esos criterios, pareciera posible, para los examinadores de marcas, conceder solicitudes de registro cuando: el término no induzca a engaño o error respecto a la procedencia de los productos; cuando lo resaltante del signo no sea, únicamente, el término o nombre geográfico; cuando no exista una denominación de origen protegida o indicación de procedencia o cuando contenga otros elementos distintivos, además del término geográfico.

Esta diversidad de criterios puede deberse a varios factores, entre los cuales podrían estar incluidos cambios en las autoridades del SAPI, rotación de los examinadores del Departamento de Marcas, cambios en las modalidades y parámetros de los diseñadores y especialistas en marketing, adaptados a nuevas realidades del mercado, entre otros.

En virtud de los resultados obtenidos en los Boletines de la Propiedad Industrial, se obtuvo información relevante y esencial que ayudó a precisar el contenido y los parámetros que serían incorporados al manual de recomendaciones para el uso de nombres geográficos en solicitudes de registro de marcas para el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI.

4.3 Estudio de Derecho Comparado

Una vez analizados los resultados obtenidos de la revisión de los Boletines de la Propiedad Industrial emitidos en Venezuela, en el período comprendido entre los años 2016 y 2022 y determinados y precisados los criterios adoptados por los examinadores de marcas del Registro de la Propiedad Industrial del SAPI, con respecto al uso de términos y nombres geográficos en las solicitudes de registro de signos distintivos, se procede a realizar una comparación, exaltando las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales de Venezuela, el régimen comunitario de la Comunidad Andina y España, con relación al uso de términos y nombres geográficos.

De esta forma, no solo se pretende cumplir con los objetivos específicos Nos. 2 y 3, del presente Trabajo Especial de Grado, sino que, además, se espera conocer la situación legal y actual de estas jurisdicciones mencionadas con relación a este tema, para determinar casos exitosos y adoptar los criterios tomados del derecho comparado e incluirlos en el manual de recomendaciones para el uso de nombres geográficos en solicitudes de registro de marcas para el Registro de la Propiedad Industrial, que se pretende proponer.

I. Venezuela

- Legislación:

Ley de Propiedad Industrial

Inicialmente, como ley especial, Venezuela cuenta con una Ley de Propiedad Industrial vigente, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 25.227, el 10 de diciembre de 1956.

Según el ordinal 5 de la mencionada Ley, pareciera que no pueden registrarse como marcas, aquellas que incluyan algún término geográfico que indiquen el lugar de procedencia ni aquellas que indiquen una falsa procedencia.

Así pues, en esta disposición o en artículos posteriores de la mencionada Ley, no se especifica ninguna excepción o posibilidad con relación a este criterio normativo, por lo tanto, se entiende entonces que, en Venezuela, no es posible registrar una marca con algún nombre o término geográfico.

Sin embargo, tal como se observa en el análisis de los Boletines de la Propiedad Industrial comprendidos entre los años 2016 y 2022, anexo con la letra “B”, en la práctica, la realidad es otra. Entre los tantos criterios aplicados como se observa en los análisis del segmento anterior, el más frecuente es el de “conceder”, con una frecuencia de cincuenta y cinco (55) veces, entre los casos analizados.

Igualmente, esta realidad que se contrapone a la ley interna no debe ser objeto de crítica. La realidad es que la normativa venezolana interna, data del año 1955, pudiendo ser considerada decadente, arcaica y débil, frente a la evolución y avances económicos, comerciales, sociales, tecnológicos y de mercadeo que se imponen en la actualidad.

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

Ahora bien, dentro del marco jurídico internacional, aplicable a Venezuela, se pueden encontrar ciertas referencias en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en cuanto al uso de nombres y términos geográficos en los signos distintivos.

El artículo 15 establece todo aquello que podrá constituir una marca, haciendo mención a que podrá incluir cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir bienes o servicios. Este artículo no menciona ni especifica la posibilidad de uso de términos geográficos, sin embargo, destaca el uso de signos, palabras y combinaciones de estos. Por lo tanto, esta disposición quedaría sujeta a interpretación.

Asimismo, faculta a cada Miembro a determinar otras causales de negativa de un registro, siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en el Convenio de París.

Por otro lado, el artículo 17, faculta a cada Estado Miembro a establecer excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por una marca, dando como ejemplo el uso de términos descriptivos. Por lo tanto, queda como facultad de cada Estado Miembro, la posibilidad de establecer excepciones con relación a los derechos conferidos por una marca, pudiendo incluirse dentro de estas limitaciones, los términos geográficos.

Asimismo, del artículo 22 se desprende la protección que le da este Acuerdo a las indicaciones geográficas y faculta a cada Miembro a establecer los medios legales de protección y así impedir la utilización de un signo que induzca a error por una falsa procedencia.

Para finalizar, el artículo 23 establece una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas y faculta a cada Miembro a establecer los medios legales de protección e impedir la utilización de un signo que pretenda proteger estos productos e induzcan a error por una falsa procedencia.

- **Doctrina:**

ASTUDILLO, F (2017), en su artículo titulado “*Obtención de Derechos de Propiedad Industrial sobre indicaciones geográficas en Venezuela*”, propone un análisis con relación a la posibilidad de obtención de derechos de propiedad industrial sobre nombres geográficos en Venezuela, ya sea como marcas comerciales o denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Con respecto a esto, el autor comienza analizando la normativa interna venezolana, específicamente, el ordinal 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así pues, establece lo siguiente:

(...) si nos basamos en una interpretación literal, la prohibición señalada en el numeral 5 implica que no podrían registrarse como marcas los nombres de

regiones para distinguir productos que realmente provengan o se produzcan en las mismas. Por interpretación en contrario, podrán entonces solicitarse como marcas nombres geográficos para distinguir productos que no reflejen un origen de los lugares identificados con dicho nombres (...) (p.16).

Así pues, con relación al ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, afirma el autor que:

En el supuesto de posibilidad de inducción a error por indicar 'falsa procedencia' previsto en el numeral 12 del citado artículo 33, consideramos que el legislador quiso referirse a 'proveniencia empresarial' por cuanto la prohibición prevista en el numeral 5 es amplia y suficiente, para evitar el registro de nombres geográficos que relacionen productos de las regiones distinguidas con dichos nombres. (...) la jurisprudencia administrativa del Registro de la Propiedad Industrial siempre ha asumido que la 'falsa procedencia' señalada en ese numeral 12 tiene una connotación geográfica (...) (p.16).

En virtud de lo anterior, concluye el autor que *"No existe actualmente en Venezuela la posibilidad de obtener derechos de uso exclusivo (propiedad industrial) sobre nombres geográficos, por cuanto las leyes de la materia no las contemplan"*. (p.18).

- Jurisprudencia:

El Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, a través de los últimos Boletines de la Propiedad Industrial, ha dictado numerosas resoluciones en donde ha establecido ciertos criterios que han sido vinculantes para decisiones posteriores, referente al uso de términos geográficos en los signos distintivos.

Inicialmente, en la Resolución N° 346, de fecha 10 de mayo de 2022, contenida en el Tomo XXVIII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 616, de fecha 26 de mayo de 2022, se puede apreciar el criterio referente a la prohibición de registro por inducir al público consumidor a un error, al creer que los productos que se pretenden proteger tienen esa procedencia geográfica. En la mencionada resolución se establece lo siguiente:

En tal sentido, en el caso objeto de estudio se negó el registro de la marca de producto “VIEJO CUBA SON (Y DISEÑO)”, para distinguir: “Bebidas espirituosas, vinos y licores”, clase 33 internacional, ya que el mismo está compuesto por el vocablo “CUBA” que hace referencia a un lugar geográfico, lo cual podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia, y por tanto se les atribuya la calidad de los bienes provenientes de ese lugar, en este caso, la República de Cuba, la cual es reconocida como productora de ron.

En consecuencia, en razón de las consideraciones que anteceden y por cuanto de las mismas se desprende que la marca de producto “VIEJO CUBA SON (Y DISEÑO)”, inscrita bajo la Solicitud N° 2003-010192, se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro antes señalada en el ordinal 5° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (...) (Resolución N° 346, de fecha 10 de mayo de 2022, contenida en el Tomo XXVIII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 616, de fecha 26 de mayo de 2022).

De la decisión parcialmente transcrita, se determinó que la solicitud de registro de marca en cuestión, se encontraba incurso en la causal prohibitiva de registro antes señalada en el ordinal 5° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la misma podía inducir al público consumidor a un error y hacerlos creer que los productos que se pretendían proteger, tenían esa procedencia geográfica, esto en virtud de que la República de Cuba es reconocida como productora de ron y, en este caso, la solicitante se encontraba domiciliada en Colombia.

Este criterio fue ratificado en la Resolución N° 657, de fecha 12 de julio de 2022, contenida en el Tomo XXVIII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 617, de fecha 22 de julio de 2022, en la cual, se establece que:

En el presente caso se observa que la marca de producto solicitada “ALL NATURAL DE TEXAS” Inscripción N° 2010-019743, es un signo denominativo que está constituido por vocablos en idioma extranjero, de los cuales puede afirmarse que su significado es comprendido por el común de los consumidores, por lo que su contenido semántico no es opaco y tiene sentido en el idioma nacional, entendido como “TODO NATURAL DE TEXAS”. En este sentido, dicha expresión hace referencia a un lugar geográfico, lo cual podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia (TEXAS), y por tanto se les atribuya la calidad de los bienes provenientes de ese lugar, en este caso, el Estado de Texas de los Estados Unidos, la cual es reconocida ser un gran productor en el sector de la ganadería.

En consecuencia, en razón de las consideraciones que anteceden y por cuanto de las mismas se desprende que la marca de producto “ALL NATURAL DE TEXAS” Inscripción N° 2010-019743, se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro antes señalada en el ordinal 5° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (...) (Resolución N° 657, de fecha 12 de julio de 2022, contenida en el Tomo XXVIII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 617, de fecha 22 de julio de 2022).

Seguidamente, en la Resolución N° 419, de fecha 10 de mayo de 2022, contenida en el Tomo XXXI, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 616, de fecha 26 de mayo de 2022, se puede apreciar otro criterio referente a la posibilidad de registro cuando esa solicitud no induzca al público consumidor a un error, al creer que los productos que se pretenden proteger tienen esa procedencia geográfica. En la mencionada resolución se establece lo siguiente:

En tal sentido, en el caso objeto de estudio se negó el registro de la marca de producto “MARACAY”, para distinguir: “Papel higiénico”, clase 16 internacional, ya que el mismo está compuesto por un vocablo “MARACAY” que hace referencia a un lugar geográfico, sin embargo, dicha indicación no podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia, ya que la ciudad de Maracay no es reconocida por ser productora de papel higiénico, por tanto no se le atribuye la calidad de los bienes provenientes de ese lugar, en este caso, la ciudad de Maracay, ubicada en el Estado Aragua.

En consecuencia, en razón de las consideraciones que anteceden y por cuanto de las mismas se desprende que la marca de producto “MARACAY”, Inscripción N° 2005-015583, no se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro antes señaladas ordinal 5° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (...) (Resolución N° 419, de fecha 10 de mayo de 2022, contenida en el Tomo XXXI, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 616, de fecha 26 de mayo de 2022).

En contraposición al caso anterior, la presente decisión parcialmente transcrita, se determinó que la solicitud de registro de marca en cuestión, no se encontraba incurso en la causal prohibitiva de registro señalada en el ordinal 5° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que la misma no podía inducir al público consumidor a un error y ya que Maracay no es reconocida como productora de papel higiénico.

Igualmente, este criterio fue ratificado en la Resolución N° 915, de fecha 6 de septiembre de 2022, contenida en el Tomo XXVII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 618, de fecha 21 de septiembre de 2022, en la cual, se establece que:

En el caso que ocupa a este Despacho fue negada de oficio la solicitud de registro de la marca de producto "CANAIMA", de fecha 18 de septiembre de 2003, inscrita bajo la Solicitud N.º 2003-013416, para distinguir: "Bebidas alcohólicas con excepción de cerveza", clase 33 internacional, por cuanto la misma se encuentra incurso en la disposición prohibitiva contenida en el ordinal 5º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En el caso objeto de estudio se pretende determinar si el lugar geográfico directamente designado se caracteriza por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y estos. En este sentido, se considera que "CANAIMA" no podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia, ya que dicho lugar no es reconocido por ser productor de bebidas alcohólicas, por lo tanto, no se le atribuiría la calidad de los bienes provenientes de ese lugar. (Resolución N° 915, de fecha 6 de septiembre de 2022, contenida en el Tomo XXVII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 618, de fecha 21 de septiembre de 2022).

Asimismo, se puede encontrar otro criterio relevante en la Resolución N° 899, de fecha 6 de septiembre de 2022, contenida en el Tomo XXVII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 618, de fecha 21 de septiembre de 2022, en la cual se establece lo siguiente:

Ahora bien, fue errónea la apreciación al sustanciar el expediente por considerar la marca de producto " LA CHINA (ETIQUETA)" como un signo que consiste en un nombre geográfico, usado como indicación del lugar de procedencia, si bien es cierto que el signo en cuestión está conformado por un elemento grafico que contiene la representación de dos dragones dibujados entre figuras irregulares, que se asemejan a humo, colocados de perfil y ubicados frente a frente, y debajo del cual se encuentran ubicados cuatro caracteres chinos y la palabra LA CHINA, esta no es necesariamente la indicación de un lugar geográfico como es China.

En el caso objeto de estudio se pretende determinar si el signo solicitado puede inducir al público consumidor a error por indicar una falsa procedencia, en ese sentido se indica que a los fines del análisis del signo, deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y grafica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los

nombres. En este sentido para que la marca de producto “LA CHINA (ETIQUETA)” sea considerada, incurso en esta causal de irregistrabilidad, contenida en la norma indicada en el ordinal 5° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial debe existir un estrecho vínculo entre el lugar geográfico concreto y el signo en conjunto, por lo cual no podría inducir al público consumidor al error de creer que estos productos tienen esa procedencia geográfica, ni el nombre geográfico de una zona en la que se producen los referidos productos, pues por el solo hecho de que contenga dentro de la gráfica la palabra La China, no es suficiente para alegar que indica esa procedencia o esa indicación geográfica. (Resolución N° 899, de fecha 6 de septiembre de 2022, contenida en el Tomo XXVII, del Boletín de la Propiedad Industrial No. 618, de fecha 21 de septiembre de 2022).

De la decisión anteriormente transcrita, se desprende el criterio referente a la visión en conjunto, en donde se debe tomar en cuenta la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres.

Si bien no existen criterios jurisprudenciales en sede judicial, relacionados con la posibilidad del uso de nombres geográficos en los signos distintivos, el Registro de la Propiedad Industrial, ha propuesto ciertos parámetros que podrían servir como base para la elaboración del manual de recomendaciones y que, además, coinciden con las disposiciones legales contenidas en la normativa andina y española.

II. Comunidad Andina

- Legislación:

La Decisión 486 regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Esta ley comunitaria, igualmente establece, en su artículo 135, todo aquello que no podrá registrarse como marca y, específicamente, de sus literales e), i), j), k) y l), se desprenden las causales de irregistrabilidad de marcas, referentes a los términos y nombres geográficos, cuando se compongan exclusivamente de estos términos, cuando puedan engañar sobre su procedencia geográfica o cuando reproduzcan o contengan alguna denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Esta norma pareciera ser un poco más específica y permisiva, con relación a la Ley de Propiedad Industrial venezolana vigente, pues, prohíbe el uso de nombres geográficos, únicamente, cuando el signo este compuesto, exclusivamente por ese término. Además, establece una excepción a esa norma, que es la posibilidad de registro de, entre otros, términos geográficos, cuando éste adquirió, por efecto del uso, una aptitud y carácter distintivo respecto de los productos o servicios que protege.

- **Doctrina:**

RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J.C. (2014), en su obra titulada “*Teoría general de los signos distintivos*”, analiza los principios generales de signos distintivos y afirma que son “*las verdades inherentes a todos los signos distintivos y que se derivan de su misma naturaleza*” (p. 206). Asimismo, se refiere al principio de no confusión como uno de los principios fundamentales de los signos distintivos. Sobre el mismo, afirma que:

(...) un signo distintivo no puede causar confusión de ningún tipo. Si un signo no se diferencia de otro (confusión en el signo) entonces no hay signo, pues para que exista es requisito de su esencia el tener fuerza distintiva. Pero si un signo confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. (confusión en el significado) entonces sí hay signo, pero de eficacia nula, porque no es apto para transmitir el significado querido. El derecho reprueba los signos convencionales que confunden, y ello por dos razones: por el derecho del titular a la individualización de sus productos, servicios, cosas, etc., y por el derecho del público a no ser confundido (p. 208).

El autor señala que un signo distintivo no puede crear confusión con relación a, entre otros factores, el origen de los productos o servicios que protege. Esto, en virtud del derecho de los consumidores a no ser engañados o confundidos con relación a esta cualidad.

Por otro lado, MARAVÍ CONTRERAS, A., (2014) en su obra titulada “*Introducción al Derecho de Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú*”, analiza el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y plantea que:

(...) Este inciso hace referencia a tipos de signos descriptivos de calidad, de cantidad, de origen geográfico, de valor, de época de reproducción, de

expresiones laudatorias (expresiones de autoalabanza) y la lista no es cerrada...

Respecto a la indicación de procedencia geográfica, es necesario precisar que la posibilidad de que sea utilizada para un producto o servicio depende mucho de si el área geográfica guarda o no relación con el producto o servicio que se quiere distinguir. Por ejemplo, si para distinguir tejas (el dulce) solicito 'Tejas Ica' no tendré éxito en el pedido porque Ica es una región típica de las tejas; en cambio, puedo exitosamente solicitar 'Tejas Huánuco' porque Huánuco es arbitrario para las tejas. (p. 63).

El autor apuesta, en este caso, por el criterio relacionado con la posibilidad de otorgar marcas con nombres o términos geográficos, cuando ese término no guarde relación con el producto o servicio que se quiere distinguir. Es decir, si el lugar relacionado con ese nombre geográfico, es conocido por ser productor de esos productos o servicios que se pretenden proteger, entonces, el signo no tendrá éxito; en cambio, si ese lugar no es conocido por la producción de esos bienes o servicios, entonces, se podrá registrar ese signo con ese término geográfico.

- Jurisprudencia:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en numerosas ocasiones ha hecho referencia a varios criterios que pueden aplicarse, directa o indirectamente, al uso de términos geográficos en los signos distintivos.

Inicialmente, en Interpretaciones prejudiciales, entre las cuales se pueden destacar: PROCESO 58-IP-2006, de fecha 24 de mayo de 2006; y PROCESO 62-IP-2006, de fecha 31 de mayo de 2006, entre otras, se puede destacar el criterio relacionado con la visión de conjunto de los signos, en donde se ha recalcado que los signos deben ser evaluados *“sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica”*.

Asimismo, se ha sostenido en numerosas decisiones, la excepción establecida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, referente a la posibilidad de registrar un signo, que incurra en alguna de las causales de irregistrabilidad mencionadas, cuando éste logró adquirir una aptitud distintiva, como

efecto de su uso. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que:

La jurisprudencia sostiene, según lo establecido por el último párrafo del artículo 135 de la aludida Decisión, que un signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o el servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, constituirse en registrable...

El Tribunal ha manifestado al respecto:

'En el orden comunitario, se trata de una excepción que, de configurarse en los términos señalados, hace posible la inscripción de signos inicialmente impedidos de la tutela registral por carecer de aptitud distintiva. La inscripción de este tipo de signos presupone que su distintividad hubiese sido adquirida mediante su uso previo a la solicitud de registro, visto que de conformidad con la disposición citada, es el solicitante quien, a los efectos de obtener el registro del signo, deberá haber estado usándolo constantemente en el País Miembro (PROCESO 17-IP-2005, de fecha 9 de marzo de 2005).

Igualmente, otro criterio relevante, por el cual, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el de la conjunción de varios elementos. A propósito del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ha señalado el Tribunal lo siguiente:

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil (PROCESO 110-IP-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015).

De la decisión parcialmente transcrita, no solo se desprende la posibilidad de registrar términos relacionados con el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina cuando exista la conjunción de otros elementos, sino que, además, se desprende una limitación impuesta al titular de ese signo otorgado, de no impedir o prohibir a terceros, la utilización de ese término descriptivo.

III. España

- Legislación:

La Ley 17/2001, tiene por objeto delimitar el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría que configura este gran campo de la propiedad intelectual.

Así pues, el artículo 5 de la referida Ley, establece todo aquello que no podrá ser considerado como marca y se desprenden las causales de irregistrabilidad, referentes a los términos y nombres geográficos, cuando se compongan exclusivamente de estos términos y cuando puedan inducir al público a error sobre su procedencia geográfica.

Esta se asemeja a lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, siendo un poco más específica y permisiva, con relación a la Ley de Propiedad Industrial venezolana vigente. La ley española prohíbe el uso de nombres geográficos cuando el signo este compuesto, exclusivamente por ese término. Además, establece la excepción relacionada con la posibilidad de registro de términos geográficos, cuando éste adquirió, por efecto del uso, una aptitud y carácter distintivo respecto de los productos o servicios que protege.

Además, vale la pena acotar que, antes de la actualización de la referida ley, realizada en fecha 27 de diciembre de 2018, con entrada en vigor el 14 de enero de 2019, el mencionado artículo tenía un tercer párrafo, en el cual se planteaba la posibilidad de uso de términos prohibidos en ordinales anteriores, entre ellos, términos geográficos, cuando existiera la conjunción de varios de esos elementos.

Igualmente, la legislación española prohíbe, en su artículo 9, el registro de marcas que contengan una denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Para finalizar plantea en su artículo 37 la limitación al titular de una marca con un término geográfico, de impedir o prohibir el uso de terceros de ese término.

- Doctrina:

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2001), en su obra titulada "*Tratado sobre Derecho de Marcas*" afirma que, debe aplicarse, para estos casos, la visión de conjunto y la

supremacía del elemento dominante que dicha visión de conjunto de la marca en cuestión.

En este caso, se destaca nuevamente el criterio de la visión en conjunto dentro del examen y análisis de marcas. Este criterio pudiera aplicarse a la posibilidad del uso de términos geográficos.

Por su parte, MARTÍN, E. (2023), en su artículo titulado “*Los términos gráficos y su protección como marca*” afirma, con respecto a este particular que, la viabilidad de protección de un nombre geográfico como marca, genera múltiples dudas al momento de abordar el registro de un signo que incluye un término de este tipo”.

De igual manera, considera que no es posible afirmar o negar si es viable el registro de una marca con un término geográfico y que, para llegar a una conclusión, es necesario evaluar y analizar todos y cada uno de los aspectos del caso concreto.

Por lo tanto, no basta con plantearse una única conclusión con relación a la posibilidad del uso de términos geográficos en los signos distintivos sino que, se debe realizar una minuciosa revisión del caso y precisar todos los elementos del mismo para poder determinar su viabilidad de registro.

- Jurisprudencia:

En la sentencia 771/2007, del 28 de septiembre, emanada del Tribunal Supremo español, se estableció lo siguiente:

(...) los vocablos, aisladamente considerados son, sin discusión, genéricos y su utilización asociada no permite tildar al conjunto resultante de la suficiente fuerza cualitativa u originalidad mínima imprescindible exigible a toda marca para cumplir fin al que está dirigida que no es sino distinguir, en el mercado, unos productos o servicios prestados o proporcionados por una entidad frente a servicios idénticos o similares de otra persona o entidad. En definitiva, la marca solicitada se encuentra compuesta exclusivamente de signos o indicaciones descriptivas de las características de los productos que pretende distinguir, y el conjunto resultante es preciso tildarlo de genérico, por lo que no puede ser amparado registralmente y en la medida en que ello generaría, como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dichos términos,

a cargo de personas o entidades, en un sector en el que no es difícil intuir la utilidad de los mismos.

De la decisión parcialmente transcrita, se desprende que la visión en conjunto de varios elementos descriptivos, genéricos o geográficos, no le otorga, inmediatamente, un carácter distintivo a la marca del caso concreto. Por lo tanto, esto no se configura como una garantía de posibilidad de registro.

En la sentencia 91/2015, del 22 de julio de 2015, emanada del Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, se estableció lo siguiente:

Esta Sala comparte el criterio jurídico contenido en las Resoluciones impugnadas, al estimar que concurre la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1 g) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que tiene por objeto impedir el registro de signos distintivos que incluyan indicaciones que no sean idóneas para distinguir un concreto tipo de productos o servicios por inducir a error a los consumidores medios destinatarios de los productos reivindicados sobre el verdadero origen o cualidad o características de dichos productos, con la finalidad de asegurar unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes y distribuidores de productos que lleven ese tipo de indicaciones y de garantizar el derecho de los consumidores a la correcta elección de los productos que pretenden adquirir y no cabe duda que el consumidor medio de un modo u otro queda influido por la idea que el producto vendido bajo la marca 'tesoro nacional de España' aunque se exprese en inglés, ha sido avalado o certificado por las autoridades españolas por su excelencia, mediante un control que es inexistente.

De la decisión parcialmente transcrita se destaca el criterio relacionado con la protección del público consumidor y promover la correcta elección de los productos que pretenden adquirir al no ser inducidos a ningún tipo de error.

4.4 Análisis del estudio de Derecho Comparado

En la siguiente tabla, se presentan de forma general, los criterios derivados de las disposiciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales con respecto al uso de nombres y términos geográficos en los registros de marca, utilizados en Venezuela, la Comunidad Andina y España.

Tabla 10: Análisis de Resultados del estudio de Derecho Comparado

	VENEZUELA	COMUNIDAD ANDINA	ESPAÑA
Legislación	<p>LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición de indicación del lugar de procedencia. - Prohibición por error por indicar una falsa procedencia o cualidad. <p>ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibilidad por aptitud distintiva por el uso. - Limitación de prohibición a terceros. 	<p>DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la procedencia geográfica. - Prohibición por error por indicar una falsa procedencia geográfica. - Posibilidad por aptitud distintiva por el uso. - Prohibición cuando incluya una denominación de origen o indicación de procedencia protegida. 	<p>LEY 17/2001, DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prohibición cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la procedencia geográfica. - Prohibición por error por indicar una falsa procedencia geográfica. - Posibilidad por aptitud distintiva por el uso. - Posibilidad por conjunción de varios elementos. - Limitación de prohibición a terceros. - Prohibición cuando incluya una denominación de origen o indicación de procedencia protegida.
Doctrina	<ul style="list-style-type: none"> - Prohibición de indicación del lugar de procedencia. - Por interpretación en contrario, posibilidad de registro cuando no reflejen un origen de los lugares identificados con dicho nombre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prohibición por error por indicar falsa procedencia. - Prohibición por inducir a error cuando ese lugar sea conocido por la fabricación de los productos que se pretenden proteger. - Posibilidad de registro cuando ese lugar no se destaque por la fabricación de los productos que se pretenden proteger. - Visión en conjunto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Visión en conjunto. - Se requiere el análisis de cada caso concreto.
Jurisprudencia	<ul style="list-style-type: none"> - Prohibición por inducir al público consumidor a un error cuando ese lugar sea conocido por la fabricación de los productos que se pretenden proteger. - Posibilidad de registro cuando ese lugar no se destaque por la fabricación de los productos que se pretenden proteger. - Visión en conjunto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Visión en conjunto. - Posibilidad por aptitud distintiva por el uso. - Posibilidad por conjunción de varios elementos. - Limitación de prohibición a terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> - La visión en conjunto no le otorga, inmediatamente, un carácter distintivo. - Prohibición por error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Fuente: Elaboración propia

4.5 Resultados de las encuestas

Es esencial conocer la opinión de especialistas en Propiedad Intelectual para tomar en cuenta los criterios considerados por éstos, referente a la posibilidad de usar términos geográficos en los signos distintivos.

Por lo tanto, para la elaboración de este manual de recomendaciones para el uso de nombres geográficos en solicitudes de registro de marcas, se decidió utilizar la encuesta como una de las herramientas de recolección de información para obtener la información necesaria para ejecutar este proyecto.

4.5.1 Análisis de resultados de encuestas

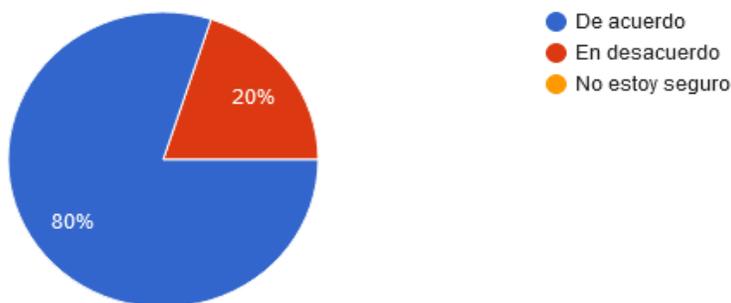
Pregunta No. 1:

Caso de concesión de marca con nombre geográfico sin otro elemento distintivo:

Marca:	MARACAY.
Modalidad:	Denominativa.
Inscripción:	2005-015583.
Fecha de Inscripción:	19/07/2005.
Clase:	6 internacional.
Distingue:	Papel higiénico.
Registro:	P386158.
Fecha de Registro:	27/05/2022.

Concedida en el Boletín 616, de fecha 27 de mayo de 2022.

Gráfico 8: Resultados Pregunta 1 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuesta a especialistas, abril de 2023).

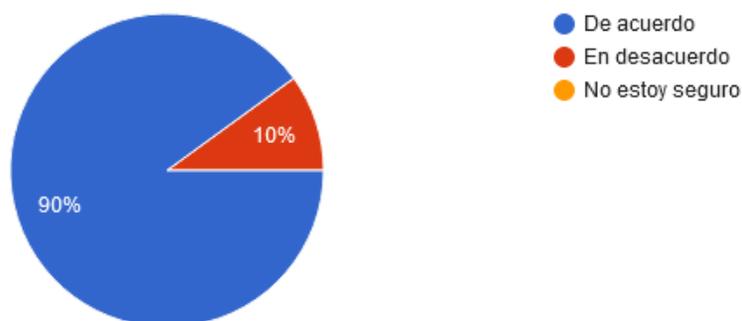
Al analizar los resultados se obtuvo que, de los diez (10) encuestados, la respuesta de ocho (8) personas manifiestan estar de acuerdo con la concesión del nombre geográfico sin otro elemento distintivo y solo dos (2) personas, están en desacuerdo.

Pregunta No. 2:

Caso de concesión de marca con nombre geográfico sin otro elemento distintivo:

Marca:	FATPANDA CARACAS.	
Modalidad:	Mixta.	
Inscripción:	2018-000170	
Fecha de Inscripción:	09/01/2018.	
Clase:	43 internacional.	
Distingue:	Restaurantes, servicios de comida, catering, <i>foodtruck</i> o restaurantes móviles.	
Registro:	S072445.	
Fecha de Registro:	10/02/2020.	
Concedida en el Boletín 600, de fecha 10 de febrero de 2020.		

Gráfico 9: Resultados Pregunta 2 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuesta a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados se obtuvo que, de los diez (10) encuestados, nueve (9) personas están de acuerdo con la concesión del nombre geográfico con otro elemento distintivo y una (1) persona está en desacuerdo.

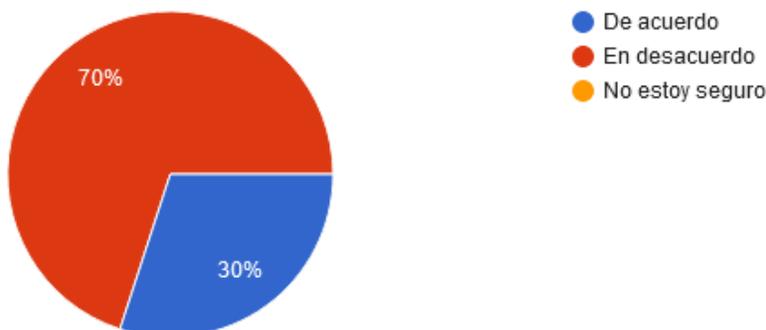
Pregunta No. 3:

Caso de negativa de marca con nombre geográfico, sin otro elemento distintivo:

Marca:	CANAIMA.
Modalidad:	Denominativa.
Inscripción:	2007-018699.
Fecha de Inscripción:	03/08/2007.
Clase:	20 internacional.
Distingue:	Colchones, almohadas, muebles.

Negada en el Boletín 606, de fecha 8 de febrero de 2021, por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica, no apta para ser considerada como marca conforme a la ley.

Gráfico 10: Resultados Pregunta 3 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados se obtuvo que, de los diez (10) encuestados, tres (3) personas están de acuerdo con la negativa del nombre geográfico sin otro elemento distintivo y siete (7) personas están en desacuerdo con el criterio del examinador.

Pregunta No. 4:

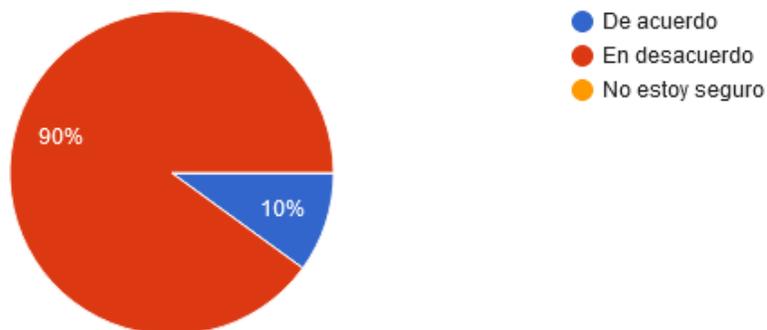
Caso de negativa de marca con nombre geográfico, con otro elemento distintivo:

:

Marca:	VISTA CARACAS.	
Modalidad:	Mixta.	
Inscripción:	2016-002923.	
Fecha de Inscripción:	02/03/2016.	
Clase:	30 internacional.	
Distingue:	Café en grano, café molido, café verde (sin tostar), infusiones, café instantáneo, café saborizado.	

Negada en el Boletín 573, de fecha 29 de marzo de 2017, por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser apropiada como marca.

Gráfico 11: Resultados Pregunta 4 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados se obtuvo que, de los diez (10) encuestados, una (1) persona está de acuerdo con la negativa del nombre geográfico con otro elemento distintivo y nueve (9) personas están en desacuerdo.

Pregunta No. 5:

Prohibición por error sobre procedencia geográfica:

El artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establecen que, un signo no podrá ser registrado como marca, cuando puedan engañar o inducir al público a error, por ejemplo sobre la procedencia geográfica del producto o servicio.

Gráfico 12: Resultados Pregunta 5 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados se obtuvo que, de los diez (10) encuestados, todos ellos manifestaron estar de acuerdo con la prohibición por error sobre procedencia geográfica.

Pregunta No. 6:

Prohibición por indicación de procedencia geográfica o denominación de origen protegida:

El artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establecen que, un signo no podrá ser registrado como marca, cuando reproduzcan, imiten o contengan una indicación de procedencia geográfica o denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación.

Gráfico 13: Resultados Pregunta 6 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados, se obtuvo que la totalidad de los diez (10) encuestados, está de acuerdo con la prohibición por indicación de procedencia geográfica o denominación de origen protegida.

Pregunta No. 7:

Posibilidad por carácter distintivo por uso:

El artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establecen que, un signo podrá ser registrado como marca, cuando ésta haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

Gráfico 14: Resultados Pregunta 7 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

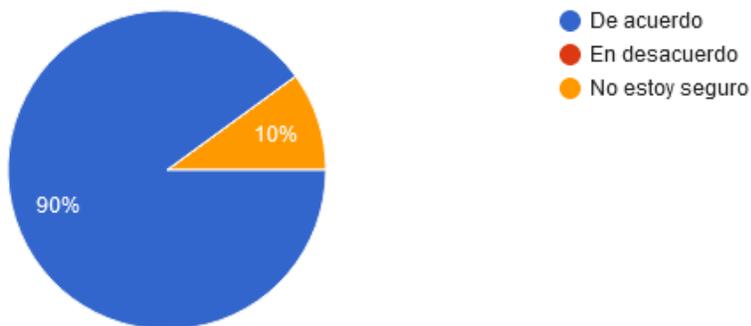
Al analizar los resultados, se obtuvo que de los diez (10) encuestados, las diez (10) personas están de acuerdo con la posibilidad de registro por carácter distintivo por uso.

Pregunta No. 8:

Posibilidad por conjunción de varios elementos:

El numeral 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establece que, podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos relacionados con la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por la Ley.

Gráfico 15: Resultados Pregunta 8 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados, se obtuvo que de los diez (10) encuestados, nueve (9) personas están de acuerdo con la posibilidad de registro por la conjunción de varios elementos y una (1) persona no está segura.

Pregunta No. 9:

Limitación de prohibición a terceros

El artículo 37 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establece que, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de, entre otros, indicaciones relativas a la procedencia geográfica.

Gráfico 16: Resultados Pregunta 9 de encuestas a especialistas



Fuente: Formulario de Google (encuestas a especialistas, abril de 2023).

Al analizar los resultados, se obtuvo que de los diez (10) encuestados, las diez (10) personas están de acuerdo con la posibilidad de limitación a terceros del término geográfico indicado en la solicitud de registro.

Pregunta No. 10:

Posibilidad de uso de nombres geográficos en los signos distintivos

Esta fue una pregunta abierta, cuyos resultados serán mostrados en una tabla, con los criterios proporcionados por los encuestados.

Tabla 11: Resultados de la pregunta No.10

Criterio	Frecuencia
Aptitud distintiva.	5
Prohibición por error por indicar una falsa procedencia.	4
Posibilidad de registro, siempre y cuando no contenga una denominación de origen ni indicación geográfica.	3
Posibilidad de registro cuando ese lugar no se destaque por la fabricación de los productos que se pretenden proteger.	2
Posibilidad por elementos adicionales.	1
Limitación de prohibición a terceros.	1
Posibilidad cuando el producto o servicio sea elaborado en dicha indicación.	1

Fuente: Elaboración propia.

En virtud de todos y cada uno de los resultados obtenidos en las diez (10) preguntas que se realizaron a los diez (10) encuestados, se obtuvo información relevante y esencial que ayuda a precisar, aún más, el manual de recomendaciones con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas.

La opinión de estos diez (10) especialistas pareciera estar dirigida a la posibilidad, en ciertos casos, del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas y otros signos distintivos.

Además, se determinó que la totalidad de los encuestados, está de acuerdo con la prohibición del uso de términos y nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas, cuando éste indique alguna falsa procedencia o contenga alguna indicación geográfica o denominación de origen protegida.

También se constató que, la mayoría de los encuestados, consideran la posibilidad del uso de términos y nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas, cuando éstas han adquirido un carácter distintivo, previo al registro o cuando participe la conjunción de varios elementos.

Asimismo, la totalidad de los encuestados coincide con la limitación de prohibir a terceros, el uso del nombre o término geográfico, una vez que su marca sea registrada. Incorporar la coincidencia de criterios con otros instrumentos como mi opinión.

Por lo tanto, después de analizar y comprender los resultados obtenidos, se tiene como referencia para la elaboración del manual de recomendaciones con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas la opinión y criterio de estos diez (10) agentes y especialistas en propiedad intelectual, con relación a esta posibilidad, así como también, su alcance, excepciones y limitaciones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente Trabajo Especial de Grado tuvo como objetivo general elaborar un manual de recomendaciones con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas, para evitar la diversidad de criterios por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI.

Este objetivo surgió de la necesidad de unificar los diversos criterios manejados por los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial, con relación al uso de nombres geográficos en las marcas y otros signos distintivos, evitando así la desigualdad en la resolución de casos similares, la inseguridad jurídica e incertidumbre entre los usuarios de la Oficina de Marcas y abogados o especialistas dedicados a esta área. Esta diversidad de criterios se puede observar, con gran facilidad, a lo largo del presente trabajo investigativo.

Para la elaboración del manual de recomendaciones, se tomó como referencia, inicialmente, los criterios destacados derivados del Registro de la Propiedad Industrial, ya que, a pesar de que la legislación venezolana prohíbe, en el ordinal 5 del artículo 33 el uso de términos geográficos, sin ningún tipo de posibilidad o excepción, la Oficina de Marcas ha ido adaptando sus criterios a las nuevas realidades del mercado.

De esta revisión se pudo observar, no sólo la gran variedad de criterios manejados por los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial, con relación al uso de nombres geográficos en las marcas y otros signos distintivos, sino que además, se pudo evidenciar que varios de esos criterios están aplicados de forma incorrecta por confusión de términos. Tal como se evidenció a lo largo del presente Trabajo Especial de Grado, se presenta una mezcla de términos por parte de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial, al hablar de indicación geográfica de procedencia y nombre geográfico, como si de equivalencia o sinónimos se tratara.

Esta diversidad de criterios puede deberse a varios factores, entre los cuales podrían estar incluidos cambios en las autoridades del SAPI, rotación de los examinadores del Departamento de Marcas, cambios en las modalidades y parámetros

de los diseñadores y especialistas en marketing, adaptados a nuevas realidades del mercado, entre otros.

Asimismo, se tomó como referencia el ordenamiento jurídico venezolano, incluyendo legislación, doctrina y jurisprudencia, para determinar las posibilidades de uso de nombres geográficos en marcas y otros signos distintivos.

De igual manera, se acudió al derecho comparado para determinar el tratamiento legal, doctrinario y jurisprudencial en España y la Comunidad Andina, sobre la posibilidad de usar estos términos geográficos en los signos distintivos e identificar posibles diferencias y semejanzas.

Para finalizar, a través de entrevistas realizadas por la plataforma *Google Form*, se precisó e identificó la opinión de diez (10) agentes y especialistas de la Propiedad Intelectual, con respecto a la posibilidad de usar nombres geográficos en las solicitudes de registro de marcas, lo cual aportó importantes y enriquecedores criterios que sirvieron para la elaboración del manual de recomendaciones.

Luego del análisis exhaustivo de los criterios derivados de los examinadores del Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI, de la situación actual del ordenamiento jurídico venezolano así como también de la legislación, doctrina y jurisprudencia de España y la Comunidad Andina y de la opinión de los agentes y especialistas del área, se recomendó la unificación de estos criterios sobre la posibilidad de usar nombres geográficos en marcas y otros signos distintivos, en donde se precisaron los siguientes parámetros:

- Prohibición por error sobre procedencia geográfica.
- Prohibición por Indicación de Procedencia o Denominación de Origen protegida.
- Posibilidad por carácter distintivo por uso.
- Posibilidad por conjunción de varios elementos.
- Limitación de prohibición a terceros.
- Posibilidad cuando ese lugar no se destaque por la fabricación de los productos que se pretenden proteger.
- Prohibición cuando lo resaltante del signo sea un nombre geográfico.

Estos criterios proponen un tratamiento más permisivo y flexible que el establecido en la Ley de Propiedad Industrial venezolana, manteniendo la prohibición del uso de nombres geográficos, con ciertas excepciones. De esta manera, estos criterios son adaptados a las nuevas realidades y usos de estos signos en el mercado, garantizando la protección tanto del derecho de los titulares de marcas y del público consumidor.

Venezuela cuenta con una Ley de Propiedad Industrial que data del año 1955, la cual, a pesar de haber sido completa y novedosa para la época, actualmente denota un gran retraso y falta de regulación sobre las nuevas realidades. En virtud de ello, la recomendación estaría dirigida a la promulgación de una nueva Ley, que abarque estas nuevas realidades en los campos científicos, tecnológicos, comerciales y de marketing, beneficiando el desarrollo de la Propiedad Intelectual venezolana.

Para finalizar, se destaca la importancia de la unificación de criterios en materia de marcas, no solo con relación al uso de nombres geográficos, sino además, sobre otras causales de irregistrabilidad de la Ley de Propiedad Industrial, como por ejemplo, el uso de términos genéricos y descriptivos, pues, esta diversidad de criterios genera desigualdad al momento de resolver casos similares, bajo parámetros diferentes, además de una clara inseguridad jurídica e incertidumbre tanto a los usuarios del SAPI como a los agentes y especialistas del área.

ANEXOS

**ANEXO “A”: Manual de recomendaciones para el uso de nombres geográficos en
marcas y otros signos distintivos**

ANEXO "B": INSTRUMENTO: Boletines de la Propiedad Industrial

Término: Venezuela

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA 	2022-001878	09/03/2022	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
UAV UNIVERSIDAD AUDIOVISUAL DE VENEZUELA 	2022-000207	13/01/2022	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
F&M LED VENEZUELA 	2021-009758	07/12/2021	11 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
GRUPO DE RELACIONES INDUSTRIALES VENEZUELA GRIVENEZUELA 	2021-008247	22/10/2021	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	

<p>RED ALELUYA VENEZUELA</p> 	2021-008065	15/10/2021	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
<p>CASA DE REPRESENTACION COSMELAB VENEZUELA</p>	2021-006262	06/08/2021	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
<p>HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA</p> 	2020-007807	30/12/2020	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
<p>HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA</p> 	2020-007808	30/12/2020	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
<p>HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA</p> 	2020-007809	30/12/2020	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	

<p>HERMANDAD GALLEGA DE VENEZUELA</p> 	2020-007810	30/12/2020	45 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
<p>ANDINO PNEUS DE VENEZUELA</p>	2019-001586	06/03/2019	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 616, DE FECHA 27/05/2022.	
<p>UDV ULAB DE VENEZUELA</p> 	2020-006523	19/11/2020	44 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 615, DE FECHA 30/13/2022.	
<p>IPS DE VENEZUELA</p> 	2019-010179	22/11/2019	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 615, DE FECHA 30/03/2022.	
<p>MISS VENEZUELA</p> 	2019-003106	24/05/2019	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 605, DE FECHA 28/12/2020.	
<p>MISS VENEZUELA</p> 	2019-003101	24/05/2019	38 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 605, DE FECHA 28/12/2020.	

<p>MISS VENEZUELA</p> 	2019-003102	24/05/2019	38 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 605, DE FECHA 28/12/2020.	
<p>MISS VENEZUELA</p> 	2019-003103	24/05/2019	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 605, DE FECHA 28/12/2020.	
<p>HOSPITAL CLÍNICO VENEZUELA HCV</p> 	2021-003411	19/05/2021	35 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 614, DE FECHA 18/02/2022.	
<p>HOSPITAL CLÍNICO VENEZUELA HCV</p> 	2021-003412	19/05/2021	44 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 614, DE FECHA 18/02/2022.	
<p>INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR DE VENEZUELA - IEFV</p>	2016-020966	21/12/2016	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 614, DE FECHA 18/02/2022.	
<p>HOGAR BAMBI VENEZUELA</p> 	2020-006604	20/11/2020	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 612, DE FECHA 16/11/2021.	
<p>LUVITEC VENEZUELA</p> 	2017-018082	20/10/2017	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 612, DE FECHA 16/11/2021.	

<p>UAV UNIDAD DE ADULTO DE VENEZUELA</p> 	2020-000497	24/01/2020	44 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 609, DE FECHA 06/07/2021.	
<p>BIM FORUM VENEZUELA</p>	2019-010420	29/11/2019	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 608, DE FECHA 24/05/2021.	
<p>ARCORES VENEZUELA</p>	2019-010538	09/01/2018	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 607, DE FECHA 15/03/2021.	
<p>VENEZUELA SIN LÍMITES</p> 	2018-014171	10/12/2018	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 605, DE FECHA 28/12/2020.	
<p>RON DE VENEZUELA</p> 	2019-006317	06/08/2019	33 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 601, DE FECHA 05/10/2020.	<p>EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE REIVINDICACIÓN, ASIMISMO LA SOLICITUD DEL SIGNO ES UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONTROLADA Y ACTUALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NRO 162-2019, PAG 83-93, DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019, PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NRO 596, EL 28 DE AGOSTO DE 2019.</p>

<p>RON DE VENEZUELA</p> 	2019-006318	06/08/2019	41 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 601, DE FECHA 05/10/2020.	EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE REIVINDICACIÓN, ASIMISMO LA SOLICITUD DEL SIGNO ES UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONTROLADA Y ACTUALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NRO 162-2019, PAG 83-93, DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2019, PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NRO 596, EL 28 DE AGOSTO DE 2019.
<p>SUNDANCE AIR VENEZUELA</p> 	2018-006320	10/05/2018	39 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 594, DE FECHA 03/07/2019.	
<p>AHK VENEZUELA</p>	2017-016145	21/09/2017	35 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 592, DE FECHA 10/04/2019.	
<p>AHK VENEZUELA</p>	2017-016144	21/09/2017	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 592, DE FECHA 10/04/2019.	
<p>FRANQUICIAS VENEZUELA PEPSICO</p>	2017-005815	30/03/2017	30 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 584, DE FECHA 30/07/2018.	

						
<p>FRANQUICIAS VENEZUELA PEPSICO</p> 	2017-005808	30/03/2017	29 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 584, DE FECHA 30/07/2018.	
<p>SIMSA DE VENEZUELA</p> 	2017-003997	03/03/2017	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 584, DE FECHA 30/07/2018.	
<p>ESTACION VENEZUELA</p>	2017-018901	03/11/2017	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 583, DE FECHA 21/05/2018.	EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN.
<p>ESTACION VENEZUELA</p>	2017-018902	03/11/2017	39 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 583, DE FECHA 21/05/2018.	EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN.

<p>VENEZUELA NUTRITIVA RESTAURANTE</p> 	2017-006514	24/04/2017	43 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 580, DE FECHA 27/12/2017.	
<p>ARMORGROUPVE NEZUELA.COM</p>	2016-017261	27/10/2016	35 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 579, DE FECHA 13/11/2017.	NEGADA POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO MARCA, CONFORME AL ART 27 DE LA LPI, POR CUANTO EL TÉRMINO VENEZUELA NO PUEDE SER OTORGADO A PARTICULAR ALGUNO
<p>PAPALOTLA VENEZUELA</p> 	2017-003260	22/02/2017	46 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 576, DE FECHA 26/07/2017.	NEGADA POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA.
<p>VENEZUELA TIMES</p> 	2017-000316	11/01/2017	35 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 575, DE FECHA 02/06/2017.	EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE EN SU CONJUNTO Y COMO ÚNICO ELEMENTO DISTINTIVO UNA DENOMINACIÓN GEOGRAFICA PROTEGIDA Y NO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO.

<p>ECOVAL VENEZUELA</p> 	2016-008394	13/06/2016	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 575, DE FECHA 02/06/2017.	
<p>ECOVAL VENEZUELA</p>	2016-008393	13/06/2016	35 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 575, DE FECHA 02/06/2017.	
<p>ECOVAL VENEZUELA</p>	2016-008392	13/06/2016	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 575, DE FECHA 02/06/2017.	

TÉRMINO: CARACAS

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
<p>CARACAS HOME CLINIC</p> 	2021-003494	21/05/2021	44 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	
SUPERMERCADO CARACAS.COM.VE	2003-003094	24/03/2003	38 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 618, DE FECHA 22/09/2022.	NEGADA POR CUANTO LO RESALTANTE DEL SIGNO SOLICITADO ES UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, NO SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN MARCARIA.
SUPERMERCADO CARACAS.COM.VE	2003-003098	24/03/2003	35 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 618, DE FECHA 22/09/2022.	NEGADA POR CUANTO LO RESALTANTE DEL SIGNO SOLICITADO ES UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, NO SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN MARCARIA.
SUPERMERCADO CARACAS.COM.VE	2003-003099	24/03/2003	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 618, DE FECHA 22/09/2022.	NEGADA POR CUANTO LO RESALTANTE DEL SIGNO SOLICITADO ES UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, NO SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN MARCARIA.
<p>ME PROVOCA CARACAS</p> 	2020-006654	23/11/2020	43 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 616, DE FECHA 27/05/2022.	

CARACAS FUTBOL CLUB	2021-001738	19/03/2021	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 613, DE FECHA 23/12/2021.	
CCS MARKET 	2019-009933	15/11/2019	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 602, DE FECHA 05/10/2020.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO ES LA MANERA COMO SE ABREVIA LA CIUDAD DE CARACAS, LA CUAL CONSISTE EN UNA INDICACION GEOGRAFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER CONSIDERADA COMO MARCA.
CARACAS QUIERE CAFE	2019-008355	27/09/2019	41 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 601, DE FECHA 05/10/2020.	“EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE REIVINDICACIÓN”.
A AMBASSADOR SUITES HOTEL CARACAS 	2018-004064	23/03/2018	37 I	MARCA CADUCA POR NO PAGO PUBLICADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 600, DE FECHA 10/02/2020.	
FATPANDA CARACAS 	2018-000170	09/01/2018	43 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 600, DE FECHA 10/02/2020.	
CARACAS SE MUEVE EN PARQUE CERRO VERDE 	2017-019740	16/11/2017	28 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 599, DE FECHA 06/01/2020.	“EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA NO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO”.

<p>COCO CARACAS</p> 	2019-001661	14/03/2019	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 597, DE FECHA 13/11/2019.	“EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA, LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO”.
<p>CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DEL METRO DE CARACAS (CIDMECA)</p> 	2018-010933	07/08/2018	41 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 597, DE FECHA 23/10/2019.	
<p>VISTACARACAS</p>	2017-017899	18/10/2017	30 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 583, DE FECHA 21/05/2018.	“NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER APROPIADA COMO MARCA”.
<p>CARACAS VESTIER</p> 	2016-021447	28/12/2016	25 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 583, DE FECHA 21/05/2018.	EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA NO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO.
<p>CENTRO MEDICO DE CARACAS CM</p> 	2017-000786	20/01/2017	44 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 580, DE FECHA 27/12/2017.	

<p>CENTRO MEDICO DE CARACAS CM</p> 	2017-000784	20/01/2017	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 580, DE FECHA 27/12/2017.	
<p>VISTACARACAS</p> 	2016-002923	02/03/2016	30 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 573, DE FECHA 29/03/2017.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER APROPIADA COMO MARCA.
<p>MORTADELA TIPO ESPECIAL CARACAS</p> 	2015-016466	11/11/2015	29 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 565, DE FECHA 11/08/2016.	EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA LA CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO.
<p>CARACAS REALTY</p>	2016-000282	13/01/2016	36 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 565, DE FECHA 11/08/2016.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA

TÉRMINO: LLANO

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
<p>DEL LLANO</p>  <p>DOMICILIO: CENTRO EMPRESARIAL LA LAGUNITA, PISO 4, OFC 407 - VENEZUELA</p>	2021-009322	23/11/2021	29 I	SOLICITUD CON ESCRITO DE RECONSIDERA- CIÓN - NEGADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 618, DE FECHA 22/09/2022.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO POSEE INDICACIÓN GEOGRÁFICA CON LA CUAL PODRÍA INDUCIR AL PÚBLICO CONSUMIDOR EN ERROR RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS.
<p>CAMPO LLANO</p>  <p>CAMPOLLANO</p> <p>DOMICILIO: AV. UNIVERSIDAD DEL LIMÓN, CALLEJÓN PEDRO VALERA, LOCAL NRO. 62-A, URB. ARIAS BLANCO, EL LIMÓN, ESTADO ARAGUA. – VENEZUELA.</p>	2020-007596	23/12/2020	35 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 618, DE FECHA 22/09/2022.	
<p>BRISAS DEL LLANO</p>  <p>DOMICILIO: CALLE DON PEPE, BARRIO LA PASTORA, GUANARE, ESTADO PORTUGUESA - VENEZUELA</p>	2019-010273	26/11/2019	32 I	MARCA CADUCA POR NO PAGO PUBLICADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 606, DE FECHA 08/02/2021.	

<p>REINA DEL LLANO</p>  <p>DOMICILIO: CALLE MANZANA D-8, CASA NRO 18, URB. LOS NARANJOS, MIRANDA EDO. CARABOBO – VENEZUELA.</p>	2018-007918	11/06/2018	34 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 600, DE FECHA 10/02/2020.	
<p>CON SABOR A LLANO</p> <p>DOMICILIO: SECTOR ANGELONAL, MONTALBAN - ESTADO CARABOBO - VENEZUELA</p>	2016-019988	06/12/2016	47 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 587, DE FECHA 11/10/2018.	

TÉRMINO: LOS ROQUES

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
<p>LOS ROQUES A LA CARTA</p>  <p>DOMICILIO: ESTADO CARABOBO - VENEZUELA</p>	2015-006917	12/05/2015	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 620, DE FECHA 28/12/2022.	NEGADA POR INDICACIÓN, NOMBRE GEOGRÁFICO Y LUGAR DE PROCEDENCIA.-
<p>LOS ROQUES A LA CARTA</p>  <p>DOMICILIO: ESTADO CARABOBO - VENEZUELA</p>	2015-006918	12/05/2015	46 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 620, DE FECHA 28/12/2022.	NEGADA POR INDICACIÓN, NOMBRE GEOGRÁFICO Y LUGAR DE PROCEDENCIA.-
<p>LOS ROQUES A LA CARTA</p>  <p>DOMICILIO: ESTADO CARABOBO - VENEZUELA</p>	2015-006919	12/05/2015	35 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 620, DE FECHA 28/12/2022.	NEGADA POR INDICACIÓN, NOMBRE GEOGRÁFICO Y LUGAR DE PROCEDENCIA.-
<p>FLY TO LOS ROQUES</p> <p>DOMICILIO: CARACAS, DISTRITO CAPITAL - VENEZUELA</p>	2016-020012	06/12/2016	47 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 615, DE FECHA 30/03/2022.	

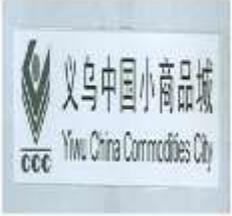
<p>PUERTO ALEGRE LOS ROQUES</p>  <p>DOMICILIO: ESTADO SUCRE. – VENEZUELA.</p>	2020-005342	07/10/2020	29 I	SOLICITUD CON ESCRITO DE RECONSIDERA CION - NEGADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 610, DE FECHA 06/08/2021.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER APROPIADA COMO MARCA
<p>LOS ROQUES DREAM</p>  <p>DOMICILIO: DEPENDENCIAS FEDERALES. – VENEZUELA.</p>	2019-002226	10/04/2019	29 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 598, DE FECHA 06/12/2019.	NEGAR POR INDICACIÓN NOMBRE GEOGRAFICO Y LUGAR DE PROCEDENCIA.
<p>LOS ROQUES</p> <p>DOMICILIO: ESTADO SUCRE. – VENEZUELA.</p>	2016-006253	09/05/2016	29 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA PUBLICADA EN EL BOLETÍN 568, DE FECHA 16/11/2016.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER APROPIADA COMO MARCA.
<p>POSADA ARRECIFE LOS ROQUES</p>  <p>DOMICILIO: DEPENDENCIA FEDERALES. - VENEZUELA.</p>	2015-001485	05/02/2015	46 I	MARCA CADUCA POR NO PAGO PUBLICADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 565, DE FECHA 11/08/2016	

TÉRMINO: MARACAY

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
MARACAY	2005-015583	19/07/2005	16 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 616, DE FECHA 27/05/2022	CRITERIO 1: NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACION GEOGRAFICA. SE PRESENTÓ RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. CRITERIO 2: CONCEDER.
GUARDIANES MARACAY C A 	2019-008632	04/10/2019	46 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 601, DE FECHA 05/10/2020.	EL NOMBRE DE LA MARCA INCLUYE LA PALABRA MARACAY LA CUAL ES UNA INDICACION GEOGRAFICA NO SUSCEPTIBLE DE REGISTRO
UNICENTRO MARACAY 	2016-015908	05/10/2016	46 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 577, DE FECHA 31/08/2017	
ALIMENTOS SOL DE MARACAY 	23/05/2016	23/05/2016	39 I	MARCA CADUCA POR NO PAGO PUBLICADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 573, DE FECHA 29/03/2017	

TÉRMINO: CHINA

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
<p>CHINA SHIPPING GROUP</p> <p>DOMICILIO: VENEZUELA</p>	2013-012642	08/07/2013	39 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 619, DE FECHA 28/11/2022.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER APROPIADA COMO MARCA.
<p>CHINA TANG</p>  <p>DOMICILIO: ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS</p>	2021-000966	12/02/2021	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 613, DE FECHA 23/12/2021.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO PUEDE SER ENGAÑOSO YA QUE UTILIZA TERMINOS O FRASES QUE PUEDEN INDICAR UNA FALSA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS QUE CON EL SE PRETENDEN PROTEGER
<p>CHINA UNICOM</p> <p>DOMICILIO: VENEZUELA</p>	2019-001313	20/02/2019	35 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 597, DE FECHA 23/10/2019.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO ES ENGAÑOSO RESPECTO DE LA PROCEDENCIA GEOGRAFICA DEL MISMO, PUDIENDO CAUSAR EN EL MERCADO DISTURBIOS Y CONFUSIÓN EN LOS MEDIOS COMERCIALES Y EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR RESPECTO DEL ORIGEN DE DICHS PRODUCTOS E INDUCIRLOS A ERROR, POR LO TANTO NO PUEDE

						LLEGAR A SER CONSIDERADO COMO MARCA DE ACUERDO AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 33-12 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
MI BELLA CHINA DOMICILIO: VENEZUELA	2017-020138	23/11/2017	43 I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 583, DE FECHA 21/05/2018.	NEGAR POR CUANTO EL SIGNO SOLICITADO CONSISTE EN UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA NO SUSCEPTIBLE DE SER APROPIADA COMO MARCA.
PETROCHINA  DOMICILIO: CHINA	2016-013652	31/08/2016	1 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 577, DE FECHA 31/08/2017.	
YIWU CHINA COMMODITIES CITY  DOMICILIO: CHINA	2015-010741	21/07/2015	35 I	MARCA REGISTRADA	CONCEDIDA EN EL BOLETÍN 567, DE FECHA 18/10/2016.	

TÉRMINO: NICARAGUA

MARCA	INSCRIPCIÓN	FECHA DE INSCRIPCIÓN	CLASE	STATUS	BOLETÍN	CRITERIO
JOYA DE NICARAGUA DOMICILIO: NICARAGUA	2021-005181	06/07/2021	34I	SOLICITUD NEGADA PUBLICADA	NEGADA EN EL BOLETÍN 617, DE FECHA 25/07/2022.	NEGADA POR ESTAR INCURSA EN LA DISPOSICIÓN (ES) PROHIBITIVA(S) ESTABLECIDA(S) EN EL ARTÍCULO 33, NUMERAL 5, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, G.O. N° 25.227, DE FECHA 10/12/1956, ESTE DESPACHO DECIDE NEGARLAS DE OFICIO.

ANEXO “C”: INSTRUMENTO: Encuesta

Encuesta sobre la posibilidad del uso de nombres geográficos en los signos distintivos

A través de la presente encuesta, se espera identificar la opinión de especialistas y agentes de Propiedad Intelectual, sobre la posibilidad del uso de nombres geográficos en los signos distintivos.

Nombre y Apellido (opcional):

Tu respuesta

País (opcional):

Tu respuesta

1. Caso de concesión de marca con nombre geográfico sin otro elemento distintivo:

Con respecto a la concesión del caso planteado, usted está:

Marca:	MARACAY.
Modalidad:	Denominativa.
Inscripción:	2005-015583.
Fecha de Inscripción:	19/07/2005.
Clase:	6 internacional.
Distingue:	Papel higiénico.
Registro:	P386158.
Fecha de Registro:	27/05/2022.

Concedida en el Boletín 616, de fecha 27 de mayo de 2022.

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

2. Caso de concesión de marca con nombre geográfico con otros elementos distintivos:

Con respecto a la concesión del caso planteado, usted está:

Marca:	FATPANDA CARACAS.	
Modalidad:	Mixta.	
Inscripción:	2018-000170	
Fecha de Inscripción:	09/01/2018.	
Clase:	43 internacional.	
Distingue:	Restaurantes, servicios de comida, catering, <i>foodtruck</i> o restaurantes móviles.	
Registro:	S072445.	
Fecha de Registro:	10/02/2020.	

Concedida en el Boletín 600, de fecha 10 de febrero de 2020.

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

3. Caso de negativa de marca con nombre geográfico sin otro elemento distintivo:

Con respecto a la negativa del caso planteado, usted está:

Marca:	CANAIMA.
Modalidad:	Denominativa.
Inscripción:	2007-018699.
Fecha de Inscripción:	03/08/2007.
Clase:	20 internacional.
Distingue:	Colchones, almohadas, muebles.

Negada en el Boletín 606, de fecha 8 de febrero de 2021, por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica, no apta para ser considerada como marca conforme a la ley.

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

4. Caso de negativa de marca con nombre geográfico con otros elementos distintivos:

Con respecto a la negativa del caso planteado, usted está:

Marca:	VISTA CARACAS.	
Modalidad:	Mixta.	
Inscripción:	2016-002923.	
Fecha de Inscripción:	02/03/2016.	
Clase:	30 internacional.	
Distingue:	Café en grano, café molido, café verde (sin tostar), infusiones, café instantáneo, café saborizado.	

Negada en el Boletín 573, de fecha 29 de marzo de 2017, por cuanto el signo solicitado consiste en una indicación geográfica no susceptible de ser apropiada como marca.

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

5. Prohibición por error sobre la procedencia geográfica:

El artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establecen que, un signo no podrá ser registrado como marca, cuando puedan engañar o inducir al público a error, por ejemplo sobre la procedencia geográfica del producto o servicio. Con relación a esta prohibición establecida en estas leyes, usted está:

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

6. Prohibición por indicación de procedencia geográfica o denominación de origen protegida:

El artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establecen que, un signo no podrá ser registrado como marca, cuando reproduzcan, imiten o contengan una indicación de procedencia geográfica o denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. Con relación a esta prohibición establecida en estas leyes, usted está:

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

7. Posibilidad por carácter distintivo por uso:

El artículo 135 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina y el artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establecen que, un signo podrá ser registrado como marca, cuando ésta haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. Con relación a esta posibilidad establecida en estas leyes, usted está:

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

8. Posibilidad por conjunción de varios elementos:

El numeral 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establece que, podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos relacionados con la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por la Ley. Con relación a esta posibilidad establecida en esta ley, usted está:

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

9. Limitación de prohibición a terceros:

El artículo 37 de la Ley 17/2001, de Marcas española, establece que, el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de, entre otros, indicaciones relativas a la procedencia geográfica. Con relación a esta limitación establecida en esta ley, usted está:

- De acuerdo
- En desacuerdo
- No estoy seguro

10. ¿Cuál es su opinión con respecto a la posibilidad del uso de nombres geográficos en los signos distintivos? (Opcional)

Tu respuesta

REFERENCIAS

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (1994). OMPI. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

ADAMES, V. (2019). “Criterios de examinadores de marcas”, Mi Patente, <https://www.mipatente.com/criterios-de-examinadores-de-marcas/>

American Marketing Association (1995). “Dictionary of marketing terms”. NTC Business Books, 2da edición.

ARÉVALO, L. (2012). “El principio de legalidad, la constitución y la situación de la Propiedad Industrial en Venezuela”. Propiedad Intelectual, vol. XI, Universidad de los Andes.

ARIAS, F. (2012). “El proyecto de investigación: introducción a la investigación científica”. Ediciones Episteme.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. (5 de noviembre de 1983). OMPI. <https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/textdetails/12586>

Asamblea Nacional. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.453-Extraordinaria), Marzo 24, 2000.

ASTUDILLO, F (2017). “Obtención de derechos de Propiedad Industrial sobre indicaciones geográficas en Venezuela” <https://www.tribunadelinvestigador.com/ediciones/2017/1/art-4/>

BREWER-CARIAS. A (1982). “El derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”. Colección Estudios Jurídicos, No.16. 1era edición. Editorial jurídica venezolana.

CASTRO GARCÍA, J. (2009). “La Propiedad Industrial”. Universidad Externado de Colombia.

COMUNIDAD ANDINA. (14 de Septiembre de 2000). “World Intellectual Property Organization”. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

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

CONVENIO DE PARIS. (20 de Marzo de 1883). OMPI. https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

DÍAZ, M (2006). “El principio de legalidad como límite de las potestades discrecionales inherentes a la actividad administrativa”. Universidad Metropolitana.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C (1984). “Fundamentos de derecho de marcas”, Editorial Montecorvo.

FERNÁNDEZ-NOVOA, C. (2001). “Tratado sobre derecho de marcas”, Editorial Marcial Pons.

HURTADO, J. (2008). “El proyecto de investigación”. SYPAL.

KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). “Fundamentos de marketing” 8va edición. Pearson Educación.

LEY 17/2001. (7 de diciembre de 2001). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

MARAVÍ, A. (2013). “Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú”. Revista Foro Jurídico, N° 1.

MARTÍN, E (2023). “Los términos gráficos y su protección como marca”, <https://www.hyaip.com/es/espacio/los-terminos-graficos-y-su-proteccion-como-marca/>

Oficina Internacional de la OMPI (2004). "Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina", https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf

OTAMENDI, J. (2012). "Derecho de marcas", Abeledo-Perrot.

PALELLA, S. Y MARTINS, F. (2003). "Metodología de la investigación cuantitativa". Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (FEDUPEL).

RAMOS, B Y GARCÍA, J (2016). "La propiedad industrial y su normativa vigente". Revista de la Universidad del Zulia.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. <https://dle.rae.es>

RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA, J.C. (2014). "*Teoría general de los signos distintivos*", Revista La Propiedad Inmaterial, n.º 18, Universidad Externado de Colombia, noviembre.

RODRIGUEZ, C (2018). "La Propiedad Industrial en Venezuela: desarrollo institucional y experiencia normativa (1955-2017)" Universidad Simón Bolívar.

SABINO, C. (2000). "El proceso de investigación". Editorial Panapo.

SÁNCHEZ, J (2012). "Comparación entre el sistema marcario costarricense y español relativo a procedimientos registrales (examen de forma y fondo), y la aplicabilidad de figuras jurídicas españolas en el sistema marcario costarricense". Universidad Estatal a Distancia.

<https://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/handle/120809/1024/Comparacion%20entre%20el%20sistema%20marcario%20costarricense%20y%20espa%C3%B1ol.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sentencia N° 01131, de la Sala Político Administrativa, de fecha 24 de septiembre de 2002, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

VIBES, F. (2009). "Derechos de Propiedad Intelectual". ADHOC. Citado por: MURILLO, J. (2013) "*Sobre las marcas en la actualidad*". <http://enfoquederecho.com/mercantil/propiedad-intelectual/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>