

Caracas, septiembre 2008

**IMPLICACIONES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1955 EN LA
ACTUALIDAD**

Elaborado por: Patricia Zúñiga González y Leonardo E. Uzcátegui L.

INTRODUCCIÓN

En fecha 17 de Septiembre de 2008 fue publicado mediante el periódico Ultimas Noticia, al igual que en el Boletín N° 496 de la Propiedad Industrial un aviso oficial emanado de la Directora del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), donde se estableció la no procedencia de la aplicación de la norma que hasta la fecha regulaba el sistema de Propiedad Intelectual, Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, imponiendo de forma arbitraria la aplicación de la antigua y casi en desuso Ley de Propiedad Industrial de 1955, debido a la denuncia sobre el Acuerdo de Cartagena expuesto por nuestro país en fecha 22 de abril de 2006. Lo importante del siguiente análisis resulta de la poca aplicabilidad que pueda surgir de la Ley que entrará a regular la materia al no estar adaptada a la realidad que se vive en la actualidad, a los avances tecnológicos y a los estándares internacionales, sin contar con la problemática de si esta decisión adoptada por la Directora del Órgano encargado, se encuentra o no ajusta a derecho o si por el contrario puede catalogarse de inconstitucional, tomando en consideración que los órganos encargados para emitir algún pronunciamiento de acuerdo a nuestra carta magna recaería bien sea en el Tribunal Supremo de Justicia o en su defecto en la Asamblea Nacional, derogando una norma por otra.

Existen dos posibles teorías sobre si la Decisión 486, era o no aplicable. La primera teoría se empeñaba en defender que la Decisión 486 es una norma que fue elaborada bajo un marco de integración y que por lo tanto al Venezuela haber denunciado el Acuerdo de Cartagena se hacia imposible continuar aplicando esta norma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tanto es así que al ser una norma comunitaria no podría ser reformada por la Asamblea y mucho menos derogada, por no ser la Asamblea Nacional del Estado Venezolano el órgano competente para realizar tales actividades, debido entre otros, a que la Decisión 486 no emanó de ella. Una segunda teoría basa su fundamento bajo el concepto expuesto en el artículo 153 de nuestra Carta Magna, el cual establece que las normas de integración ratificadas por Venezuela, pasarían a ser parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico al ser aprobadas, y por lo tanto aún cuando Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena, ya esas normas pasaron a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico,

haciendo posible la aplicación de la Decisión 486 en Venezuela como normativa interna.

Independientemente de la óptica bajo la cual sea visualizada esta situación, los procedimientos adoptados en cuanto al Aviso Oficial no han sido los más adecuados, siendo innegablemente inconstitucionales, más aún si la perspectiva que se adopta es la de seguir aplicando la Decisión 486 en base al Artículo 153 de la Constitución. Por lo cual se considera importante la elaboración de un análisis crítico sobre las posibles implicaciones que acarrearía para la regulación de la materia el desarrollo y aplicación de lo planteado en la Ley de 1955:

1) ANALISIS DEL SISTEMA DE PATENTES

1.1) Aspectos Generales

En relación con las patentes, se hace importante mencionar una serie de consideraciones que son de interés a los efectos de entender los daños a los cuales se vería sometida la sociedad al aplicarse la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

En primer lugar, se contempla la llamada Patente de Introducción, la cual es la otorgada a favor de aquella persona que introduce una determinada tecnología desconocida al país, pero que por el contrario es conocida en el extranjero; sin importar la condición de si es o no inventor o causahabiente de la misma. Aunque este tipo de patentes eran usadas para ayudar al desarrollo tecnológico de los países poco desarrollados, es una figura en desuso, ya que vulnera los derechos de los verdaderos inventores, los cuales podrán ver debilitado su derecho sobre una determinada invención en Venezuela, ya que cualquier persona podrá obtener una patente sobre la misma por el simple hecho de introducir dicho conocimiento técnico en el país. Igualmente, este tipo de figuras jurídicas no son muy útiles a la hora de estimular la creación de tecnología en el país, siendo que normalmente solo se pueden introducir tecnologías muy básicas, debido a que usualmente, para el desarrollo y ejecución de soluciones técnicas amplias y elaboradas, se requiere conocer el know how de dicha invención, algo que no es fácil de obtener si no se es el inventor de la misma, por lo que podemos calificar a este tipo de patente como patentes parásito, ya que no le añaden al acervo cultural de la sociedad nada

novedoso; sino se limitan a copiar y a beneficiarse de las invenciones de otros países, es decir al esfuerzo ajeno.

En la Ley de Propiedad Industrial de 1955, existe un problema conceptual que en la Decisión 486 no se presentaba, y es que abre la posibilidad de patentar los descubrimientos, es decir, aquellos conocimientos que ya se encontraban en la naturaleza pero que el hombre desconocía de su existencia; por lo que la Ley, no exige que la invención sea la obtención de una solución a un problema técnico determinado, obtenida a través del ingenio y conocimientos técnicos (el llamado nivel inventivo), y que por lo tanto que dicha invención sea novedosa. Esto trae graves implicaciones con relación al patentamiento de seres vivos encontrados en la naturaleza, ya que una de las razones por las cuales no se pueden patentar el todo o parte de seres vivos desconocidos era porque los mismos son descubrimientos, no invenciones, es decir, ya existían en la naturaleza, no existe la intervención del hombre, solo son encontrados, y ello no es una invención (Caso Diamond Vs. Chakrabarty, E.E.U.U.). Por otro lado, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, no prohíbe el patentamiento de seres vivos, lo cual abre la posibilidad de que una persona sea titular de la vida sobre seres descubiertos o creados.

Otro de los puntos a tomar en consideración es la reducción del lapso de protección de las patentes de invención entre 5 a 10 años, lo cual debilita el atractivo de Venezuela para las grandes empresas extranjeras creadoras de nuevas tecnologías, ya que al introducir sus invenciones en Venezuela, solo contarán con un lapso de protección de máximo 10 años, lo cual en muchos casos hace inviable la introducción de esas invenciones en un determinado país, debido a que no podrán, en ese período de tiempo, recuperar la inversión puesta para el desarrollo de esa invención, y mucho menos obtener nuevos ingresos para el desarrollo de otras soluciones técnicas.

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 no es clara en establecer cuáles son las condiciones objetivas de patentamiento, es decir, los requisitos que debe cumplir una determinada invención para ser patentada, pero del texto normativo se desprende que las condiciones objetivas de patentamiento son las siguientes: la *novedad relativa* (es decir, se registrará lo que sea novedoso en Venezuela, no

importando si ya se encuentra divulgado o patentado en el extranjero), *la utilidad* (es decir, que la invención sea útil para la industria; generándose un pregunta ¿cómo y quién determina la utilidad? Esto es un punto no desarrollado por la norma, ya que lo que es útil para uno no es útil para otro; es un requisito netamente subjetivo), la aplicabilidad industrial, y el que se encuentre definido (aunque la ley no explica que quiere decir al mencionar que la invención debe ser definida, consideramos que se refiere a que debe estar creada para el momento de su solicitud de registro, no debe ser una mera teoría o idea)

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 prohíbe el patentamiento de medicamentos, por lo cual las empresas farmacéuticas no verían protegidas sus invenciones en el país, lo que a su vez desalentaría a las mismas a introducir sus productos en el mercado venezolano, siendo que no nada más las patentes actuales pueden quedar desprotegidas, sino que la sociedad se vería perjudicada al no poder contar con los más modernos y avanzados medicamentos desarrollados en los últimos años. Si bien es cierto que dichos medicamentos pueden ser introducidos a través de las patentes de introducción, hay que recordar que dichas patentes suelen ser usadas para la introducción de tecnología muy básica, debido a que para la explotación efectiva de la invención se requiere poseer el know how de la misma, y eso no se obtiene con la patente de introducción.

La Ley de Propiedad Industrial de 1955, le da la potestad al Estado de expropiar aquellas invenciones o descubrimientos por el simple hecho de parecer de interés para el Estado, o por ser considerada de interés público. El problema surge por no establecerse que debe considerarse de interés público, o que materias son las que al Estado le interesa; por lo cual se le ha otorgado al funcionario una elevada discrecionalidad al momento de expropiar o no una invención. Esta figura va en contra de la propiedad privada, y por supuesto nada tiene de parecido a las licencias obligatorias, que eran la vía por medio de la cual la Decisión 486 y el Convenio de París facultan al Estado a que, si una patente es de interés público y la misma no es debidamente explotada por su titular en beneficio de la población, sea dada en licencia de uso a terceras personas para una más fácil explotación de la misma en beneficio de la población.

En relación a las declaratorias de nulidad de oficio dictadas por el Ministerio en contra de patentes otorgadas en contravención de la ley, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, establece el llamado recurso de apelación por ante la Corte Federal. Ante esto, surge la pregunta ¿Cuál es ese recurso de apelación, ya que el mismo no se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos? ley que por cierto fue listada por el SAPI como de aplicación en materia de los procedimientos administrativos. Asimismo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos tampoco establece que sea el Ministerio el que anule una determinada patente, ya que lo correcto es quien la anule sea el organismo que la concedió, y en todo caso el interesado ejerza los recursos de ley, los cuales pueden o no llegar a ser conocidos por el Ministro respectivo. Aunado a esto, cabe preguntarse: ¿Cuál es el órgano judicial que viene a suplantar a la Corte Federal? ¿Son los Tribunales Contenciosos Administrativos, u otros? Esta discrepancia entre las nuevas leyes y la Ley de Propiedad Industrial de 1955 debido a lo antiguo de esta última, no viene sino a aumentar la inseguridad jurídica que con la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones ha reinado en esta materia.

En el artículo 62 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no se establece ningún tipo de recurso ante la negativa de registro de la invención o descubrimiento presentado (lo cual puede ocurrir, según la ley, si la invención presentada no se encuentra dentro del listado establecido en el artículo 14 [lo que se considera patentable], o si se encuentra en el listado del artículo 15 [lo que no es patentable]); y si las normas especiales rigen sobre las orgánicas, entonces debemos entender que no hay recurso de reconsideración ni ningún otro. De igual forma, el párrafo único del artículo 14 (artículo que establece lo que es patentable) dice que es un listado meramente enunciativo, por lo que solo deberían ser rechazar las patentes prohibidas en el artículo 15, ya que en principio, y por el párrafo único mencionado, todo es susceptible de ser patentado. Lo mencionado aquí constituye una interpretación de las contradicciones que establece la ley, lo cual aumenta, como ya se mencionó, el estado de indefensión e inseguridad jurídica.

1.2) Procedimiento

En relación al procedimiento para la obtención del registro de una solución técnica, se observa que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 exige a los peticionarios de una solicitud de patente, una vez realizado el examen de forma, la publicación de la misma en un diario de circulación diaria en la Capital de la República, a costas del interesado. Esta exigencia va en contra de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, debido a que ello significa más gastos y trabas al procedimiento de registro de una invención, siendo que el instrumento legal establecido para la publicación de cualquier tipo de notificación del SAPI es el Boletín de la Propiedad Industrial, lo cual hace innecesario mantener y aplicar la figura de las publicaciones mediante el periódico.

Igualmente, la Ley de Propiedad Industrial de 1955 no establece el lapso que tiene el Registro de la Propiedad Industrial para realizar el examen de forma, lo cual conduce a que no exista una norma jurídica que obligue al Registro a ser expedito y diligente en las fases procedimentales.

Si la solicitud de registro presentara una devolución por considerar ese Despacho que no cumple con todos los requisitos de forma, el solicitante solo poseerá treinta (30) días para dar respuesta a dicha devolución, a diferencia de los dos meses establecidos en la Decisión 486. Este plazo puede ser prorrogado por tres meses (en la Decisión 486 puede ser prorrogado por dos meses más), ambos a petición de parte interesada, con la diferencia que en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 queda a juicio del Registrador otorgar la prórroga o no, algo que es obligatorio en la Decisión 486 siempre y cuando sea solicitado por el interesado.

Entre las razones por las cuales cualquier tercero se puede oponer a la concesión de una determinada patente, se añade la figura de la Oposición por Mejor Derecho, figura que permite que aquellas personas que, habiendo obtenido la misma o similar solución técnica a un problema determinado con anterioridad, y no habiendo solicitado la protección de la misma; puedan oponerse y hacer valer sus derechos obtenidos como consecuencia de una invención y uso previo, legítimo y pacífico en contra de una tercera persona que, de hecho, no fue la primera en inventar esa solución técnica. En este caso, el conflicto debe ser resuelto por los Tribunales Civiles de la República.

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 no concede plazos adicionales para la consignación de las pruebas que sustenten la oposición, como sí lo hace la Decisión 486 al otorgar 60 días adicionales a los de oposición.

Con relación a los lapsos para dar contestación a la oposición, el solicitante solo posee según la Ley de Propiedad Industrial de 1955 quince (15) días para retirar el escrito de oposición y quince (15) días para dar respuesta a la misma sin prórroga, a diferencia de los (60) días concedidos en la Decisión 486, y prórroga de sesenta (60) días adicionales a solicitud de parte interesada.

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 no exige, a diferencia de la Decisión 486, la Solicitud de Examen de Patentabilidad, sino que por el contrario, el Registro de la Propiedad Industrial está obligado a realizarlo, habiéndose o no presentado oposiciones.

Nada se establece con relación a la posibilidad que existe en la Decisión 486 de que el peticionario solicite la suspensión del trámite de registro de la invención para así poder, antes de la realización del examen de fondo, presentar documentos extranjeros relativos a solicitudes extranjeras que tengan relación con la que se presenta en Venezuela.

Por otro lado, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, no establece si la resolución del Registro puede ser parcialmente favorable, es decir, si se puede otorgar la protección para algunas de las reivindicaciones y para otras no, solo se refiere a que la resolución podrá ser favorable o no.

2) ANALISIS DEL SISTEMA DE DIBUJOS INDUSTRIALES Y MODELOS INDUSTRIALES (DISEÑOS INDUSTRIALES)

2.1) Aspectos Generales

La regulación en materia de Diseños Industriales, con el pasar de los tiempos y por la esencia del tema debe ir adaptándose a la actualidad, a la moda, pues en este caso lo que se busca proteger es el exterior de los productos (su ropaje,

presentación), y no su utilidad o al producto en si mismo; por lo tanto día a día cambia la presentación de dichos productos, tratando de diseñarse un exterior moderno y más atractivo para los consumidores.

En cuando a los Diseños Industriales, de acuerdo con la Ley patria, se presenta una problemática conceptual, pues a diferencia de la Decisión 486 se habla de dibujos industriales y modelos industriales, donde se entenderá como *dibujos industriales* la unión de líneas y colores destinadas a dar a un objeto industrial cualquiera una apariencia especial, es el mundo de lo bidimensional; y por el contrario dentro del mundo de lo tridimensional se entenderá a *los modelos industriales* como toda forma plástica combinada o no con colores que puedan servir de tipo para la producción o fabricación otros. Con la Decisión 486, se habían combinados ambos conceptos en uno sólo llamado diseños industriales, que se enfocaba en un procedimiento expedito, por el tipo de protección al cual va dirigido.

Esta nueva visión, hace perder la protección que existía sobre la paternidad que ostentaba el creador sobre el diseño, pues no se encuentra plasmada en la Ley patria, donde el diseñador pierde el medio de defensa con el cual hace valer sus derechos morales. Igualmente, no podrán registrarse modelos o dibujos industriales destinados a productos que han de ser fabricados en el exterior, por lo tanto se cierran las posibilidades a los diseños aplicados a productos importados, y por lo tanto se cierran cada vez más las puertas a las inversiones extranjeras en el mercado venezolano.

3) ANALISIS DEL SISTEMA DE MARCAS

3.1) Aspectos Generales

En esta situación lo primero que debe salir a la luz es la diferenciación entre los conceptos de novedad y distintividad, siendo que la novedad bajo los paradigmas de la Decisión 486, exigía para las patentes una premisa de universalidad, donde lo nuevo es aquello que no se encuentra dentro del estado de la técnica, siendo que el estado de la técnica es todo aquello que ha sido accesible al público, y distintivo aquel signo que permite al consumidor distinguir un producto o servicio de otro dentro del mercado.

La Decisión 486 establece en su artículo 134 un concepto de marcas de mayor amplitud, que abarca todo signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, incluyendo los olores, y los sonidos, siempre y cuando gozaran de **distintividad** en el mercado, de forma tal que el consumidor medio al encontrarse frente a cualquiera de estos signos pudiera inmediatamente representar en su mente la identificación de este signo y su procedencia, lo cual genera una diferencia con respecto al artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 que solo hace alusión a palabras, dibujos, leyendas y cualquiera otra señal que revista **novedad**. De lo anterior se desprenden dos conclusiones, 1) que el concepto de novedad manejado en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, no debe interpretarse como analogía del concepto de novedad que manejaba la Decisión 486 para las patentes, ya que en el caso de marcas no existe un marco de universalidad sino meramente de territorialidad, lo que conlleva a que el concepto que deba manejarse sea enfocado desde un plano semejante al de distintividad. 2) que al no encontrarse regulado en la Ley patria de 1955, un listado enunciativo como efectivamente ocurría en la Decisión 486, donde figure la posibilidad de solicitud de marcas olfativas y sonoras, se presente el caso de que aún cuando en ninguna oportunidad fueron aceptadas dichas solicitudes en Venezuela, se legitime esta práctica, o que por el contrario, apoyados en la mención de “**cualquiera señal que revista novedad**”, siendo que señal según la Real Academia Española ha sido definida como “Marca o nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer o distinguirlas de otras” o “Indicio o muestra inmaterial de algo”, se infiera que estas marcas puedan entrar como una señal novedosa.

Por otro lado, el Artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 regula una figura llamada Denominación Comercial, la que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio o explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero; por lo cual se hace necesario exponer que de acuerdo a la Decisión 486 no se regula esta figura, siendo que la estructura más cercana a la misma, son los llamados Nombres Comerciales, los cuales se encuentran definidos como cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil.

Es así como se visualiza la semejanza existente entre ambas estructuras, que en principio podrían considerarse como términos similares, pero que al ser estudiados con profundidad implican la existencia de una problemática fundada, ya que de acuerdo al ordenamiento comunitario los Nombres Comerciales poseen un tratamiento distinto al de las marcas y por lo tanto no se trató desde una figura constitutiva de derecho sino mero declarativa, que no exige un registro para que el titular del mismo pueda hacer valer sus derechos frente a terceros, cuando los vea cercenados, pues lo importante es probar el uso del signo como Nombre Comercial. Distinto es el tratamiento adoptado por la Ley de Propiedad Industrial de 1955 sobre las Denominaciones Comerciales, ya que estas sí tienen un tratamiento de marcas que por lo tanto exige de su registrabilidad para que nazca un derecho de exclusiva.

Dentro de esta misma línea de ideas, el artículo 28 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, reza que por vía de excepción podrá registrarse, como si fuera una denominación comercial, cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese interés no sea comercial. Durante varios años no fue permitido la solicitud de un registro de nombre comercial por parte de una persona física independientemente de si el uso era o no comercial, por lo cual al aplicarse las normas imperantes por la Ley de Propiedad Industrial de 1955, deberá aceptarse la solicitud de un registro de denominación comercial para cualquier persona física que tenga un interés.

En cuanto al lapso de vigencia de las marcas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 30 de la ley, deberá extenderse de diez (10) años a (15) años a todas aquellas marcas que se encuentran vigentes desde el momento en que se tomara como aplicable la Ley de Propiedad Industrial de 1955, ya sea desde el momento de la denuncia de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (22 de abril de 2006) o desde la publicación del aviso oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial; periodo que aún no ha sido definido por las autoridades competentes, aunque de la lógica surge que deba ser desde la publicación del aviso en el Boletín de la Propiedad Industrial, más aún cuando el mismo organismo fundamentaba sus pronunciamientos en base a la Decisión 486; esto en concordancia con el principio de no retroactividad de la ley. *(Referencia a la DSC 170 de la Organización Mundial de Comercio OMC. Materia Existente)*

Del texto contenido en el artículo 31 *iusdem*, se observa que se elimina el periodo de gracia de seis (6) meses posteriores al vencimiento de la marca para la presentación de la solicitud de renovación, que en total daba una oportunidad de un (1) año para su presentación; y por lo tanto el periodo para la presentación de la renovación de la marca debe reducirse solo al término de seis (6) meses anteriores al vencimiento de la marca.

De acuerdo al listado taxativo enumerado en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, de los signos que no podrán ser registrados como marcas, se regula en el numeral (6) en primer lugar que no podrán ser registrados como marcas (a) las formas que se dé a los artículos; siendo que anteriormente solo eran irregistrables cuando constituían la forma usual de presentar el producto, para evitar de esta manera que una persona pueda adquirir una exclusividad de uso sobre la forma de un envase que sea necesaria para los terceros; y (b) los colores que se le den a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinaciones de colores por sí solo; punto que es permitido por la Decisión 486, como una excepción, siempre y cuando se haya adquirido distintividad por su uso dentro del mercado venezolano. Igualmente, los numerales 11 y 12 establecen la irregistrabilidad de una marca cuando se parezca grafica y fonéticamente a otra ya registrada o la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada. En este caso cabría formularse la pregunta de ¿Qué pasaría si el fundamento de una oposición es una solicitud de registro? Es oportuna tal pregunta ya que en ambos numerales exige el registro de la marca sobre la cual se elabore la fundamentación, por lo que no cabría a simple vista la posibilidad de presentación de una oposición fundada en una prioridad frente a terceros, pues constituye una expectativa de derecho y no un derecho propio.

Otra novedad para quienes no ejercieron en la materia durante la época de aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, es que el artículo 36 en su literal d) consagra una especie de Acción de Cancelación por Falta de Uso que se encuentra dentro de la Decisión, pero que no es propiamente una acción pues no permite a un tercero interesado ejercerla, sino que opera de pleno derecho al no haberse hecho uso de la marca durante los dos años consecutivos.

Se elimina la regulación de las marcas colectivas, las marcas de certificación, los signos notoriamente conocidos, y de las indicaciones geográficas, que gozaban de especial regulación en la decisión 486, pues coadyuvaban a la integración entre los países, para ajustarse a la globalización y a los cambios. Por último, la Ley de Propiedad Industrial de 1955, no desarrolla la materia correspondiente a los secretos empresariales, la cual no plasmaba grandes normas en cuanto a la materia.

3.2) Procedimiento

Para el caso en que efectivamente sea aplicada la Ley de Propiedad Industrial de 1955, el aspecto procedimental no pasó por alto ante estas implicaciones que se generan de tal aplicación, es así como en esta Ley se regula un procedimiento diferente al que se venía desarrollando, siendo esta menos expedita en contravención con el principio de celeridad y con mayor onerosidad, perjudicando directamente a los administrados, lo que poco a poco y a medida del desarrollo de este trabajo va adquiriendo un carácter mayor de inconstitucionalidad tanto de la Ley, como de la actuación correspondiente a la publicación del Aviso Oficial. En este caso, y en consideración con el Aviso Oficial publicado, contaríamos con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que faculta a los funcionarios competentes para tomar las medidas necesarias para facilitar los procedimientos que resultan dificultosos para los administrados.

En consecuencia de esto, el Artículo 71, establece nuevos requisitos al momento de la presentación de la planilla de solicitud de registro de cualquier marca, los cuales son más engorrosos para el usuario del servicio, tales como una completa descripción de la marca, en la que se determine con precisión la parte esencial o su principal signo distintivo; si la manufactura, el producto objeto o artículos son o no de producción nacional, dejando claramente por fuera las marcas de servicios, que como anteriormente fue señalado carecen de regulación en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, pero de lo cual debe interpretarse que deberá hacerse alusión de si el servicio es o no prestado en Venezuela. Igualmente, exige que se plasme si esta marca es o no aplicada a ciertos tipos de industria, objetos de comercio o a productos agrícolas, dejando por último, el hacer constar que la marca solicitada no es análoga con otra ya registrada, requisito que parece un poco

adecuado para la época en que fue legislada esta ley, pero que hoy en día presenta mayores complicaciones por el sin fin de variedades de marcas, de lo cual cabe preguntarnos ¿De que forma se puede hacer constar que la marca solicitada es análoga o no con otra registrada? ¿Será a través de las búsquedas? ¿Se seguirán realizando búsquedas de antecedentes fonéticos?

Al no ser llenados estos requisitos, se le otorga al Registrador la facultad de devolver la solicitud fundamentando sus razones, y por tanto un plazo de treinta (30) días al solicitante para subsanar esta devolución, e incluso se le permite al Registrador que a solicitud del interesado pueda prorrogarse el periodo de los treinta días (30) a un plazo de tres (3) meses, siempre y cuando a su juicio la naturaleza del asunto así lo requiera. En cualquier caso, se está reduciendo el lapso para la subsanación que antes contaba con un plazo de sesenta días (60), y se le está vulnerando un derecho subjetivo a todos los administrados, además de establecer una facultad de decisión bajo un concepto tan indeterminado de si la naturaleza del asunto lo permite o no, entrando entonces en una diatriba tan grande como el concepto de justicia, ya que lo que es justo para unos no es justo para otros, pues lo que a juicio de unos la naturaleza amerita una extensión del plazo, para otros no.

Seguidamente, se establece la publicación de las solicitudes en un periódico de circulación diaria en la Capital, punto que acrecienta los costos para los usuarios, tal como se había establecido de este procedimiento, para luego pasar a ser publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial, una vez haya sido llevado al SAPI el recorte de la publicación del periódico. En consecuencia, el órgano competente en la materia deberá pronunciarse sobre las actividades o actuaciones que deban ser realizadas para tal publicación, y de que forma será enterado el usuario sobre si las solicitudes que se encuentran actualmente en trámite, haciendo referencia a las de estatus de "solicitud presentada" deban ser publicadas en los periódicos, o por el contrario, pasará inmediatamente a la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Una vez se haga la publicación de la marca en el Boletín de la Propiedad Industrial, durante treinta (30) días hábiles, se abre un plazo para que los terceros interesados presenten oposición a la solicitud de registro de la marca que pueda vulnerar sus derechos, pero que a diferencia de lo recogido en la Decisión 486, no

solo por causales previstas en la misma ley, sino también cuando aún sin un derecho previo reconocido ostenten un mejor derecho frente a la marca del solicitante, que no es más que la llamada “*oposición por mejor derecho o por prioridad de uso*”, aquella oposición intentada por una persona ante los órganos jurisdiccionales, sustentándola en el mejor derecho que pueda surgir del uso de la marca sin tenerla registrada ante la oficina nacional competente.

Lo importante de esta oposición, es que viene a llenar un vacío que existía anteriormente de si era o no pertinente la interposición de esta oposición ante los tribunales civiles, puesto a la no regulación de la misma en la Decisión 486, ya que existían dos teorías, una primera que se fundaba en la posibilidad abierta a la presentación de la misma, ya que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 nunca ha sido derogada y una ultima, que se negaba a esta posibilidad por la falta de determinación de esta en la Decisión 486, recordando que lo que prevalecía era la primera solicitud y una prioridad de una expectativa de derecho. En el caso, de las oposiciones en base a las razones enumeradas en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, serán conocidas y por lo tanto decididas por el órgano administrativo (SAPI), quien deberá negarlas cuando efectivamente se encuentren incursas dentro las causales establecidas o en su defecto pasar a concederlas.

Finalmente, si no ha sido presentada oposición a la solicitud o cuando la decisión del Registrador haya sido declarada SIN LUGAR, inmediatamente el órgano administrativo deberá pasar a conceder el registro de la marca y expedirá el correspondiente certificado. Como razón de esta norma, el Registrador del Servicio autónomo de la Propiedad Intelectual, no podrá negar de oficio la solicitud de una marca, aún cuando considere que se encuentra incurso en alguna de estas prohibiciones, teniendo entonces, el administrado el solo privilegio de presentar una acción de nulidad del registro de la marca, pero ya no ante el SAPI, si no ante los tribunales competentes, que deberán ser los tribunales civiles, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

La legislación que ha venido reglando sobre la materia, a lo largo del tiempo ha entendido que a nivel mundial la propiedad industrial es una concesión, otorgada por el Estado a personas jurídicas o naturales, para que estas gocen de una serie de derechos de explotación exclusiva sobre bienes inmateriales; este ha sido por

años el campo de la materia económica, pues va directamente dirigida a los consumidores, e influye excesivamente en el mercado y en la economía del país, pero para la propiedad industrial entendida desde un plano general, no solo debe ser suficiente la existencia y el otorgamiento de esos derechos de exclusiva, sino que lo más importante debe ser la existencia de acciones, recursos o medios que le permitan al titular hacer valer esos derechos frente a terceras personas, pues no solo afecta el interés particular de los titulares, sino que además actúan estos medios como actos dirigidos en pro del interés general, pues lo que se busca con esto, es la protección de bienes inmateriales de forma exclusiva, ya sea como una retribución por otorgar un aporte tecnológico al estado, por la realización de una obra dentro del intelecto humano o por la búsqueda de modos de diferenciación durante periodos y en varios sectores de los productos o servicios que se incorporan en el mercado, tratando así que de ninguna manera exista algún riesgo bien sea de confusión o de asociación. Todo esto es planteado ya que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 al ser una ley prácticamente en desuso, ha eliminado distintas acciones que se encontraban instituidas en las normas comunitarias o mejor dicho en la Decisión 486, las cuales serán detalladas a continuación.

- La acción de nulidad ante el SAPI: Es una acción que va particularmente dirigida a la anulación bien sea relativa o absoluta del registro de un bien inmaterial, cuando una persona no ve satisfecho su derecho con la resulta de la decisión de concesión emitida por la oficina nacional competente, siendo que este va en contravención con las normas plasmadas en la misma decisión sobre los requisitos que deben cumplirse para el registro.
- La acción de cancelación por falta de uso: La acción de cancelación por falta de uso es una acción propia del sistema de marcas dentro de la propiedad industrial, la cual nace debido al objetivo de la solicitud del registro de un signo como marca, que no es otro que el ser utilizada para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, por lo cual, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. Esta figura de sustituye por la caducidad, con variación del lapso del no uso; inversión de la carga de la prueba, haciendo nugatorio el ejercicio de dicha acción por

ser una prueba de hecho negativo, y eliminación de justificaciones al no uso.

- Acción por infracción de derechos: Es aquella acción que puede ejercer el titular de un derecho ante la autoridad nacional competente (tribunales civiles), contra cualquier persona que infrinja su derecho o contra aquellos que ejecuten actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
- Acción reivindicatoria: Está destinada a reconocer derechos a quien realmente debe ser reconocido como titular de esos derechos de explotación y de aprovechamiento de un registro por encima de aquellas terceras personas inescrupulosas que pretenden asirse de dicho registro y valerse del derecho, es decir, un conflicto de titularidad.
- Acción de competencia desleal: Establece como desleal cualquier acto cometido dentro del mercado que afecte bienes protegidos por la propiedad intelectual, y que sean contrarios a los usos y prácticas comerciales honestas, siendo así que enumera de forma enunciativa, un listado de actos que son considerados como contrarios. En este caso deberá interponerse esta acción ante el Órgano competente en la materia, PROCOMPETENCIA.
- Medidas Cautelares: Pueden ser ejercidas por la personas cuando existe un proceso pendiente o cuando aún no se ha iniciado, siendo así que el titular de un derecho controvertido solicita a los tribunales que declare una medida, al existir un temor de poder quedar ilusoria su pretensión.
- Medidas de fronteras: Dicha acción no es más que una medida cautelar en sentido procesal y se refiere a la facultad de actuar que tiene el titular de un registro cuando tuviese motivos fundados que le hagan suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos o servicios que de una u otra forma infringen sus derechos, y que han sido concedidos por el registro del mismo; por lo cual deberá acudir ante el tribunal de municipio de la aduana donde se está realizando dicha operación.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se corrobora que al haberse tomado la decisión de vivificar la Ley de Propiedad Industrial de 1955, se están perjudicando a los administrados incluso al desmejorar las acciones de defensa con las que anteriormente se contaban, y creando una grave inseguridad jurídica sobre la materia, al dejar abierto una serie de problemáticas generadora de grandes vacíos, que de una u otra forma deben ser llenados por el legislador.

CONCLUSIÓN

Lo cambiante de la tecnología y del comercio mundial ha logrado crear la necesidad de regulación de ciertas estructuras como los trazados de circuitos integrados, marcas colectivas, patentes farmacéuticas, entre otros; que no se encuentran plasmados en la Ley de Propiedad Industrial de 1955, y que ya en la Decisión 486, se habían establecidos como adaptación de los ADPIC y del Convenio de Paris, que aún cuando son normas programáticas y de estándares mínimos remiten a su regulación mediante la legislación interna de cada país. Al Venezuela denunciar el Acuerdo de Cartagena, se genera un vacío en el ordenamiento jurídico venezolano sobre la materia de Propiedad Industrial, que parecía haber sido resuelto mediante la interpretación del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que al no tener carácter vinculante debido a no existir un pronunciamiento expreso de los órganos competentes; es hasta la publicación del Aviso Oficial por parte de la Directora del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, cuando este limbo jurídico se ve resuelto. Pero, ¿Puede este pronunciamiento catalogarse de legítimo, cuando perjudica a los administrados, no es consultado, y no se es aplicado bajo los procedimientos adecuados? ¿Qué pasa con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Venezolano?

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 solo genera mayores vacíos en la regulación de la materia pertinente, que solo pueden ser llenados mediante la permitida en entrada de una nueva ley, más aún cuando esta no está adaptada a los avances de la tecnología, a un mundo globalizado y a nuevos cambios. Es cierto que la mayoría de las normas internacionales no son de aplicación obligatoria sino de estándares mínimos y potestativos, o en su defecto simplemente programáticas,

pero no se puede dejar a un lado que al Venezuela haber ratificado estos tratados debería respetarlos y aplicarlos, a través de su normativa interna; algo que no es observado con la Ley de Propiedad Industrial de 1955, por lo cual podría sancionarse al Estado Venezolano por el incumplimiento de los mismos.

En definitiva, la solución adecuada seria la derogatoria de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, por una nueva ley que este sincronizada con todos los aspectos de la realidad venezolana y la realidad a nivel mundial, que no perjudique a los administrados, que surja del común acuerdo y trabajo entre el Estado Venezolano y los especialistas en la materia, y que respete los principios fundamentales de nuestra Carta Magna.

BIBLIOGRAFIA

BENTATA, Víctor. *“Compendio de Propiedad Intelectual”*. Caracas, 2007.

CLARKET, MODEM & C°. *“Propiedad Industrial e Intelectual en Ibero América”* del año 2003

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *“El Sistema Comunitario de Marcas”*, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360.

MARQUEZ, Thaimy. *“Manual de Marcas para las oficinas Andinas de Propiedad Industrial”*

MARTINEZ, Eloy. *“Manual de Derecho Administrativo”* Editorial Exlibris, décima segunda edición.

OTAMENDI, Jorge. *“Derecho de Marcas”* Editorial Abeledo- Perrot, segunda edición.

RONDÓ, Hídelgard, *“Centenario del código de comercio venezolano de 1904. El alegato de mejor Derecho en el régimen marcario venezolano”*

UZCATEGUI URDANETA, Mariano. *“Patentes de invención y marcas comerciales”*. Caracas 1990.

VALLINA, Manuel, *“Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello”*. Caracas 1989.

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Ley de Propiedad Industrial de 1955