



OFICINA EUROPEA  
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA  
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

## TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALDES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por  
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),  
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboración

del Ministerio de Cultura de España,  
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),  
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

y

la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

**Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004**

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN VENEZUELA

*Documento preparado por la Srta. Liliana Andrina González González, Juez de Municipio,  
Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas*

## INFORMACIÓN SOBRE LAS TENDENCIAS ACTUALES EN MATERIA DE MARCAS Y PATENTES

### TEMA 1: MARCAS

#### A) Sobre las marcas. Definición, requisitos y funciones

Análisis preliminar: La legislación, doctrina y jurisprudencia venezolana, acogen la definición de marca establecida en la Decisión 486 relativa a un Régimen Común sobre Propiedad Industrial, contenida en el artículo 134 que dice: *“A los efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”*.

Entre los conflictos intersubjetivos que han dado lugar a decisión jurisprudencial en materia de marcas, prevalecen aquellos relativos a la notoriedad de la marca, signos distintivos, nulidad, competencia y procedimiento a seguir en juicio de nulidad de marca, tutela judicial cautelar en juicios relativos a derecho marcario, y confusión de marcas.

#### Notoriedad de la Marca / Signos distintivos:

Respecto de la notoriedad de la marca, la decisión más emblemática y que ha sido ratificada sucesivamente por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, es la dictada 3 de agosto de 1995, por la antes llamada Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, caso Atari Mundial C.A, con ponencia de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó, en la cual se estableció: *“En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra la decisión del Ministerio de Fomento N° 664 de fecha 16 de abril de 1993 que niega el registro de la marca Nintendo solicitado por su mandantem, en base a lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.*

*Se aprecia que el recurrente confunde la consagración de la potestad discrecional que hace el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con la noción de causa; pero en líneas generales, su planteamiento es en el sentido de que la marca notoriamente conocida no encaja dentro de la prohibición del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que dicho articulado a dos supuestos claramente diferenciables, como lo son: a) La marca que se presta a confusión con otra ya registrada; y, b) el de la marca que puede indicar a error por indicar una falsa procedencia o calidad. Observa esta Sala que el primer supuesto que el primer supuesto no está presente en el caso sub- iudice, por cuanto la confundibilidad entre los signos que lleva a impedir su registro es relevante sólo cuando la marca anterior se encuentra registrada y en la present hipótesis ninguno de los oponentes ha hecho valer un registro anterior a la solicitud efectuada por Atari Mundial C.A.*

*Ahora bien, el segundo supuesto alude al error a que induzca la marca al consumidor o al usuario, por indicar una falsa procedencia o calidad. Al efecto, el uso de una marca notoria por parte de un tercero sin el consentimiento de su titular, puede producir tal efecto, ya que la marca notoria actúa como una garantía de la calidad del producto (de allí su renombre) y, así mismo de su origen industrial.*

*Al respecto esta Sala observa que el elemento fundamental de la motivación del Registrador de la Propiedad Industrial, así como del Ministro de Fomento para negar el Registro de la marca fue la calificación de la palabra Nintendo como una marca notoriamente conocida, por lo cual le corresponde pronunciarse sobre el alcance de tal noción, que es hoy criterio de calificación de determinados signos distintos por parte de la legislación en casi todos los países y de los tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial.*

*Se entiende por marca notoriamente conocida la que, como su nombre lo indica, pertenece al conocimiento generalizado de los consumidores y usuarios de productos y servicios que con la misma se distinguen, en forma tal que su ámbito de conocimiento trasciende las formas de los países en que originariamente fuera utilizada, para extenderse a los más recónditos lugares del mundo. Los usuarios de los bienes que ella distingue la reconocen en forma indubitable como el elemento individualizador de un producto o servicio específico (función distintiva). Igualmente a través de ella se precisa al titular y proveedor de tales bienes, esto es, se identifica su origen industrial, es decir, a la empresa, establecimiento o corporación que labora o distribuye los productos u otorga las prestaciones que con la misma se distinguen (función determinadora del origen de procedencia). En tal sentido las marcas notorias calificadas por la alta calidad de los productos a los cuales se destinan, constituyen en la mayoría de los casos el medio más reputado de dar satisfacción a las necesidades del público que adquiere los productos o los servicios que la misma distingue (función de calidad). Existe por otra parte en la marca notoriamente conocida, la idoneidad para asegurar al consumidor o al usuario las cualidades que aspira obtener en el bien o en el servicio, constituyendo así, una forma de control del mismo (función de garantía).*

*Por mucho tiempo se distinguió entre las marcas notoriamente conocidas -que a pesar de tener las condiciones precedentemente enunciadas, no tenían fuerza para rebasar el llamado principio de especialidad de las marcas, esto es, limitaban su notoriedad a un producto específico-, de las marcas de alto renombre, que tenían fuerza de colocarse por encima del mencionado principio de especialidad.*

*Es la distinción tradicional, las marcas notorias no exceden al principio de especialidad, en cuanto que, las marcas de alto renombre sí superan tal límite.*

*Al efecto, cabe señalar que el indicado principio de especialidad de las marcas es aquel en virtud del cual los signos distintivos, constituidos por cualquiera de los medios admisibles a tal efecto (gráficos, sonoros, de conjunto, etc.), se circunscriben a la clase respecto a la cual han sido solicitadas y otorgadas, ya que al efecto, rige en materia marcaria un nomenclator o clasificador que agrupa productos y servicios de acuerdo con su entidad y naturaleza, a fin de que el derecho de exclusividad acordado sólo significa que el derecho de exclusividad esta limitado y circunscrito a una esfera previamente determinada en el nomenclator y, por excepción actúa inhibiendo el uso o registro de bienes análogos, cuando la identidad del signo pueda inducir a error o confusión. La anterior explicación sirve para señalar que las marcas de alto renombre rebasan el indicado principio de especialidad por lo cual el derecho de exclusividad se extiende a productos que pueden ser totalmente diferentes a los que indica el registro inmobiliario.*

*El convenio de París, al cual Venezuela recientemente se adhiriera, contempla la protección de las marcas notoriamente conocidas...*

*La decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que rigiera la materia en el ámbito de los países adherentes al Pacto Subregional Andino, hasta su derogatoria por la Decisión 344 de la misma Comisión, estableció la protección de las marcas notoriamente conocidas...*

*La decisión 344 ha tenido buen cuidado de señalar cuáles son los criterios que se han de tomar en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esta, al efecto, acentúa la anterior protección señalando el artículo 83, relativo a la protección de registro de marcas, que no podrán registrarse como tales signos “que en relación con derechos de terceros: (omissis) d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero.*

*El artículo 84 a su vez, señala los criterios que se han de toma en cuenta para determinar si una marca es notoriamente conocida*

*El Registro de una marca notoriamente conocida otorgada a favor de un tercero que no es su legítimo titular puede dar origen a la declaración de su nulidad, tal como lo dispone el artículo 113 de la comentada Decisión 344 que indica que la nulidad puede decretarse de oficio o a petición de parte, previa audiencia de los interesados.*

*El supuesto para la nulidad estaría previsto en la letra “a” del mencionado artículo 113, esto es, el del registro concedido en contravención de las disposiciones de la Decisión. El ejercicio de la acción de nulidad no tiene lapso de caducidad ni de prescripción.*

*Las condiciones contenidas en el texto transcrito para calificar una marca como notoria pueden sintetizarse así: 1.- La amplia divulgación territorial del signo; 2.- La identificación automática de la marca con un producto determinado; 3.- La atribución de una cualidad positiva, “alta calidad”, a los productos que son distinguidos con la marca.*

*En los casos en que se den los anteriores requisitos se conforma la figura de la marca notoria o notoriamente conocida, calificación ésta que produce la consecuencia de que tales signos serán objeto de protección, aún cuando no hayan sido registradas en el mismo país. La primera manifestación de la protección se encuentra en la prohibición de registro de signos distintivos que recaigan tanto sobre los mismos productos o servicios que ella distingue, como sobre cualquier artículo o prestación que con ella desee identificarse.*

*La causa por la cual se acuerda a tales signos el especial tratamiento aludido es de una doble naturaleza. Ante todo para proteger a los consumidores que tienen la tendencia de darle preeminencia a las marcas de los productos y servicios, por encima de cualquier otro elemento, a los fines de efectuar sus escogencias en la esfera mercantil...*

*Una segunda razón es un beneficio de los titulares originarios del signo, aun cuando los mismos no la hubiesen registrado en el país específico que otorga la protección. El uso del signo por parte de un tercero no autorizado por el titular del registro ordinario, además de constituir violación a los derechos de la propiedad industrial les acuerda, tiene el efecto de hacerle perder a la marca su fuerza distinta.*

*Observa igualmente que en el marzo del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), el artículo 162 del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de Mercancías Falsificadas (Acuerdo Trip`5) que forma parte del Acta Final de la recientemente concluida Ronda Uruguay, prohíbe el uso y registro de marcas notoriamente conocidas por parte de terceros ajenos a su titular, no sólo para los mismos artículos, sino para cualquier otro, sean o no semejantes.*

*Como puede apreciarse, en las marcas que hemos citado, más que una protección de las marcas notoriamente conocidas se trata de las marcas de alto renombre, por cuanto su protección supera el principio de especialidad.*

*Como puede observarse, calificar a un signo distintivo como marca notoriamente conocida significa aludir a los elementos precedentemente indicados que conforman la concepción técnica de su alcance y contenido, por lo cual al efectuar tal calificación como fundamento de la negativa, el Ministro de Fomento estaba motivando debidamente el acto impugnado, en razón de lo cual, el alegato del recurrente que se examina, resulta improcedente y así se declara...”*

En esa misma decisión estableció Nuestro Máximo Tribunal que corresponde al Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial pronunciarse sobre la notoriedad de la marca notoriamente conocida.

#### Competencia y procedimiento a seguir en juicio de nulidad de marca:

Desde la extinta Corte Suprema de Justicia, nuestro Máximo Tribunal ha sido de conteste criterio, en el sentido de considerar que en cuanto a los procedimientos judiciales relacionados con el registro de marcas comerciales, la Ley de Propiedad Industrial contempla en su artículo 80<sup>1</sup> el supuesto en que el interesado haga oposición a la solicitud de registro, alegando mejor derecho que el solicitante y encontrándose aquella aún en tramitación por ante la autoridad administrativa; en cuyo caso remite expresamente la cuestión al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil. Por otra parte, cuando esta misma Ley contempla en su artículo 84, según el cual, la nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley. Esta acción solo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.

Dicho criterio que plasmado en decisiones como la dictada el 24 de octubre de 1995, CASO: Van Doren Rubben Company Inc contra O. C. Acosta con ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli.

---

<sup>1</sup> Ley de Propiedad Industrial, Gaceta Oficial Nro. . Artículo 80: En el caso del ordinal 1 del artículo 77, el registrador resolverá la oposición con las pruebas que presenten los interesados, dentro del plazo de treinta días contados a partir del vencimiento de los lapsos establecidos en el artículo 78.

En caso del ordinal 2 del artículo 77, el registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, para que éste resulte la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso gestione nuevamente el asunto.

En otras decisiones como la dictada el 06 de febrero del 2001, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conociendo de una Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por Distribuciones Caselle C.A, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, se estableció que una vez registrada la marca, el Registrador puede hacer uso de la potestad anulatoria, y declarar nulo el acto autorizatorio, a petición de parte o de oficio. Criterio ratificado en decisión del 6 de julio del 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Distribuciones Caselle C.A., con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, en la cual se afirmó: *“En cuanto al rechazo que hizo la Corte Primera del alegato según el cual el Registrado de la Propiedad Industrial habría aplicado retroactivamente el artículo 113.c.1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispositivo éste que faculta a la autoridad nacional competente para decretar de oficio o a petición de parte interesada la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, la Sala lo comparte en tanto que dicha potestad anulatoria le está atribuida a dicho Registrador por el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, con arreglo al cual: la administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella”*. Siendo que la administración estimó que el vicio alegado por la empresa., era de nulidad absoluta – apreciación no cuestionada por la empresa accionante, la actuación del registrador de la propiedad industrial, visto desde este aspecto no vulneró derecho alguno que pudiera enlazarse con la regla de interdicción de la usurpación de la autoridad. Por lo tanto, la aplicación del artículo 113.c.1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no vulneró derecho fundamental alguno de al empresa accionante”.

[Fin del documento]