



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Especialización en Derecho Mercantil

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Proyecto de Trabajo Especial de Grado para optar al
Título de Especialista en Derecho Mercantil

Autor: Ab. Leonel Salazar Reyes-Zumeta

Tutor: Prof. Nayibe Chacón Gómez

Caracas, Enero 2009

ACEPTACION DEL TUTOR

Por la presente hago constar que he leído el proyecto de Tesis, presentado por el ciudadano Ab. Leonel Salazar Reyes-Zumeta, titular de la Cédula de Identidad No. V-5.519.182, para optar al Título de Especialista en Derecho Mercantil, cuyo título tentativo es **LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS**; y que acepto asesorar al estudiante, en calidad de Tutor, durante la etapa de desarrollo del Trabajo Especial de Grado hasta su presentación y evaluación.

En la Ciudad de Caracas, a los 22 días del mes de Enero de 2009.

Prof. Nayibe Chacón Gómez

Cédula de Identidad No. V-12.671.458

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios de Postgrado
Especialización en Derecho Mercantil

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Proyecto de Trabajo Especial de Grado

Autor: Ab. Leonel Salazar Reyes-Zumeta

Tutor: Prof. Nayibe Chacón Gómez

Caracas, Enero 2009

Resumen

La presente investigación pretende analizar los medios de prueba contenidos en la legislación nacional e internacional para la prueba de la notoriedad de los signos distintivos, a los fines de establecer la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

La evolución normativa venezolana en materia de propiedad industrial, al regular las marcas, como signos distintivos, no contemplaba una regulación específica sobre los signos notoriamente conocidos. En el año 1993, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en el caso *Galleries Lafayette* consagró la protección extraterritorial a una marca notoria en el territorio nacional.

La protección legal a los signos notoriamente conocidos viene a ocurrir con la incorporación de Venezuela al Pacto Subregional Andino, una vez que ese organismo de integración adoptara entre sus decisiones la regulación de este tipo especial de signos distintivos, a partir de la Decisión 311 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial, posteriormente después de sucesivas reformas, hasta la Decisión 486 vigente desde 2000. Asimismo, con la adhesión en 1994 a la Organización Mundial de Comercio, que en su Anexo I-E contiene el "Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC), y posteriormente en 1995, al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se le dio protección explícita, por esas vías legales, a las "marcas notoriamente conocidas" en la legislación nacional.

De allí, que esta investigación debe brindar un aporte para la comprensión de los medios de prueba inherentes a la prueba de la notoriedad de los signos distintivos notoriamente conocidos en el contexto de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y los tratados internacionales vigentes en el país, a partir del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.

Palabras claves: derecho probatorio, propiedad industrial, signos distintivos notoriamente conocidos.

INDICE GENERAL

Resumen y palabras claves	3
INDICE GENERAL	4
Título preliminar	5
Introducción	5
Capítulo I: El problema de investigación	8
1.1. Planteamiento del problema.	8
1.2. Hipótesis	8
1.3. Objetivos	9
1.3.1. Objetivo general	9
1.3.2. Objetivos específicos	9
1.4. Justificación de la investigación	10
Capítulo II: Marco Teórico	11
2.1. Antecedentes de la investigación	11
2.2. Bases teóricas	15
Capítulo III: Marco Metodológico	27
3.1. Tipo de investigación	27
3.2. Diseño de investigación	28
3.3. Nivel de investigación	28
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	29
3.4. Técnicas y métodos de interpretación y análisis de datos	30
3.5. Esquema del Trabajo Especial de Grado	30
Capítulo IV: Aspectos administrativos	32
4.1. Cronograma de actividades	32
BIBLIOGRAFÍA	33

Título preliminar:

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Introducción

El estudio de la propiedad intelectual, en cualquiera de sus dos aspectos como lo son: la propiedad industrial y los derechos de autor, puede derivar en varios problemas de investigación, debido a la complejidad inherente de esta particular disciplina jurídica.

Es así, que se escoge como objeto de estudio uno de los temas más puntuales de la propiedad industrial, como son los signos distintivos, y en concreto de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Esta especial categoría de signos distintivos ha sido objeto de una regulación muy errática en diversas legislaciones, y en otras goza de tipologías diferentes para brindar su protección, como lo son los casos de las *marcas de renombre* o de las *marcas de alto renombre*¹.

En Venezuela, la regulación de los signos distintivos notorios o notoriamente conocidos no había sido objeto de regulación por parte de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, ni en otras leyes precedentes². Solamente, la jurisprudencia de la otrora Corte Suprema de Justicia, del 10 de marzo de

¹ Rondón de Sansó, Hildegard. (1991). *Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad industrial*. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios Nº 40. Caracas, Ediciones Anauco, pp. 92. En igual sentido, Casado, Alberto (2000). *Derecho de marcas y protección a los consumidores, el tratamiento del error del consumidor*. Madrid, Editorial Tecnos, pp. 63 y ss.

² Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio del 24 de mayo de 1877, donde sólo se regula en el artículo 3 la prohibición de registro de una marca por un tercero que cause riesgo de confusión o engañar al público (Cfr. Uzcátegui, Mariano (1960). *Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial*. Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Mérida, Talleres Gráficos Universitarios, pp. 23).

1993, donde la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en el caso *Galleries Lafayette*³ consagró la protección extraterritorial a una marca notoria en el territorio nacional. Así se mantuvo la situación, hasta la efectiva incorporación al derecho interno de las normas comunitarias andinas.

El ordenamiento comunitario andino inició la regulación de las marcas notoriamente conocidas en la Decisión 85⁴. En su artículo 58, literales “g” y “j”, estableció “*No podrán ser objeto de registro como marcas: g. Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;... j. La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras notoriamente conocidas, a no ser por sus titulares*”. Es conveniente resaltar que esta norma nunca estuvo vigente en Venezuela, debido a la reserva que se hiciera respecto a la aplicación directa y preferente de las Decisiones dictadas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con ocasión de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena por el Congreso Nacional, promulgada el 20 de septiembre de 1973, después de la adhesión de Venezuela, con la firma del Consenso de Lima el 13 de febrero de 1973.

Posteriormente, la Decisión 311⁵, conocida también como la “Decisión Clandestina⁶” por su poca divulgación en Venezuela y su corta vigencia, unos escasos dos meses⁷. Esta estableció una protección a los signos notoriamente conocidos, tal como se regulara posteriormente en las Decisiones 313 y 344.

³ Bentata, Víctor (1998). *Propiedad industrial: jurisprudencia venezolana con su estudio*. Colección estudio de propiedad industrial. Serie propiedad industrial. Mérida, Universidad de los Andes, pp. 155-176.

⁴ Decisión 85 (Lima, Junio 5, 1974). “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Décimo Tercer Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lima, Perú.

⁵ Decisión 311 (Quito, Diciembre 12, 1991). “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, Diciembre 12, 1991.

⁶ Rondón de Sansó, Hildegard (1993). *La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Régimen de Propiedad Industrial*. Caracas, Editorial Arte, pp. 39.

⁷ Es decir, del 12 de diciembre de 1991 al 6 de febrero de 1992.

En la Decisión 313⁸ sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se estableció como prohibición de registrabilidad de una marca, cuando esta constituyese *“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 pertenezca a un tercero”*, y a su vez se reconoció su protección como una excepción al principio de especialidad de la clase, al establecer que la *“prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”*⁹.

Posteriormente, con la puesta en vigencia de la Decisión 344¹⁰, la referida disposición permaneció inalterable, hasta que fue sustituida por la Decisión 486. Aquella, reguló en su artículo 83, literal “d” la prohibición de registro de marcas notoriamente conocidas, en igual sentido que la Decisión 313 en su artículo 73 literal “d”.

La Decisión 486¹¹ procedió a la regulación de los signos notoriamente conocidos, primero como una prohibición de registrabilidad de un signo que afecte derechos legítimos de un tercero¹². Segundo, que el titular de un

⁸ Decisión 313 (Quito, Febrero 6, 1992). “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, 100, Febrero 14, 1992. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.451, Extraordinaria, Agosto 5, 1992.

⁹ Artículo 73, literal “d”, Decisión 313 que establece el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, Quito, 6 de febrero de 1992.

¹⁰ Decisión 344 (Santafé de Bogotá, Octubre 21, 1993). “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.676, Extraordinaria, Enero 18, 1994. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, 142, Octubre 29, 1993.

¹¹ Decisión 486 (Septiembre 14, 2000) “Régimen Común de Propiedad Industrial”. *Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones*, 600, Septiembre 19, 2000.

¹² Artículo 136 Decisión 486: *“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ... h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera*

registro sobre una marca notoriamente conocida tiene el derecho de prohibir a terceros no autorizados a usarla en el comercio o no, siempre que tal uso pudiese causarle un daño económico o comercial injusto, que afecte la fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario, y ello pueda derivarse en un aprovechamiento injusto del signo notoriamente conocido¹³. En tercer lugar, le otorga una protección especial como signo distintivo notoriamente conocido al Nombre Comercial¹⁴.

Y, finalmente, se estableció una regulación especial para la protección de los signos notoriamente conocidos, donde se destacan: a) su definición¹⁵ como aquel que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido, b) delimita el alcance de su protección contra todo uso y, o, registro no autorizado¹⁶; c) determina los supuestos fácticos de su uso no autorizado, y las consecuencias dañosas para el titular del registro del signo notoriamente conocido derivadas de un uso no autorizado del mismo¹⁷;

que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

¹³ Artículo 155 de la Decisión 486: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:... e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;... f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

¹⁴ Artículo 192 de la Decisión 486: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular”.

¹⁵ Cfr. Artículo 224 de la Decisión 486.

¹⁶ Cfr. Artículo 225 de la Decisión 486.

¹⁷ Artículo 226 de la Decisión 486: “Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear

d) establece los supuestos de hecho sobre los cuales habrá de probarse la notoriedad de un signo distintivo¹⁸; e) determina que hechos no desvirtúan la calidad de notorio de un signo¹⁹; f) estipula que personas conforman el sector pertinente para determinar la notoriedad de un signo distintivo²⁰; g) contempla la acción por infracción por uso no autorizado de un signo

confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

¹⁸ Artículo 228 de la Decisión 486: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

¹⁹ Artículo 229 de la Decisión 486: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

²⁰ Artículo 230 de la Decisión 486: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

distintivo notoriamente conocido²¹; h) fija un lapso de cinco años de prescripción de la acción contra el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, salvo que el uso fuera de mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible²²; i) la valoración de la buena o mala fe para la determinación de la responsabilidad por el uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido²³; j) la cancelación de una marca registrada por identidad o similitud con un signo notoriamente conocido²⁴; y, k) la acción de cancelación de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico que reproduzca un signo notoriamente conocido ilegítimamente, si el uso es capaz de causar un efecto negativo al mismo²⁵, entendido como el riesgo de confusión o de asociación, o una falsa procedencia.

En igual sentido, Venezuela, al suscribir en Marrakech el 15 de abril de 1994, el Tratado de creación de la Organización Mundial de Comercio, adoptó el Anexo 1-C que contiene el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), donde asumió el

²¹ Artículo 231 de la Decisión 486: “El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158”.

²² Artículo 232 de la Decisión 486: “La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común”.

²³ Artículo 234 de la Decisión 486: “Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo”.

²⁴ Artículo 235 de la Decisión 486: “Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

²⁵ Artículo 233 de la Decisión 486: “Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226”.

compromiso de brindar protección a los signos distintivos notoriamente conocidos en los siguientes términos *“El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”*.

Por su parte, la adhesión de Venezuela al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en 1995, significó el reconocimiento de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el numeral 1 del artículo 6bis del mencionado tratado establece *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”*.

El 22 de abril de 2006, Venezuela se retira de la Comunidad Andina de Naciones, y, en fecha 17 de septiembre de 2008, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, mediante un Aviso Oficial publicado en un diario de circulación nacional, procedió a notificar la restitución de *“la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en*

*nuestro país*²⁶. En consecuencia, a partir de esa fecha se ha dejado de aplicar la Decisión 486 que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones en Venezuela, regresándose a los criterios de protección para las invenciones y marcas contenidos en la legislación nacional sobre propiedad industrial.

Frente a esa situación, surge la necesidad de establecer criterios de protección para los signos distintivos notoriamente conocidos, y, resolver el problema probatorio de la notoriedad de un signo distintivo notoriamente conocido, con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente.

²⁶ Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2008, septiembre 12). Aviso Oficial. *Últimas Noticias*, 2008, septiembre 17, p. 57.

Capítulo I

El problema de investigación

1.1. Planteamiento del problema.

¿Cómo se prueba la notoriedad de un signo distintivo con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente, después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones?

1.2. Hipótesis

El 22 de abril de 2006, Venezuela se retira de la Comunidad Andina de Naciones, y, en fecha 17 de septiembre de 2008, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, mediante un Aviso Oficial publicado en un diario de circulación nacional, procedió a notificar la restitución de *“la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país”*²⁷. En consecuencia, a partir de esa fecha se ha dejado de aplicar la Decisión 486 que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones en Venezuela, al menos por parte del organismo administrativo encargado de gestionar los derechos de propiedad intelectual, es decir, el SAPI.

Regresándose a los criterios de protección para las invenciones y signos distintivos contenidos en la legislación nacional sobre propiedad industrial, que data de 1955.

Frente a esa situación, surge la necesidad de establecer criterios de protección para los signos distintivos notoriamente conocidos, y, resolver el

²⁷ Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2008, septiembre 12). Aviso Oficial. *Últimas Noticias*, 2008, septiembre 17, p. 57.

problema probatorio de la notoriedad de un signo distintivo notoriamente conocido, con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos contenidos en la legislación nacional e internacional.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Presentar un balance de la propiedad industrial en Venezuela, a partir del año 2006.
2. Describir la regulación de los signos distintivos en la legislación venezolana.
3. Determinar la regulación de los signos distintivos notoriamente conocidos.
4. Distinguir entre hecho notorio y la prueba de la notoriedad.
5. Analizar las fuentes probatorias (supuestos de hecho) y los medios de prueba empleados para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos en la legislación y la jurisprudencia internacional (Comunidad Andina de Naciones, Unión Europea y el Mercosur).
6. Determinar la prueba de la notoriedad de los signos distintivos en la doctrina, jurisprudencia y legislación venezolana.
7. Proponer una solución jurídica a la problemática de la prueba de la notoriedad de los signos distintivos notoriamente conocidos con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela.

1.3. Justificación de la investigación

La aplicación únicamente de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, por la desaplicación de la normativa comunitaria andina, coloca a los justiciables en una situación de incertidumbre jurídica.

Instituciones del derecho marcario, entre otras, como la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos tenían su base legal de amparo en el ordenamiento jurídico comunitario y en los tratados internacionales vigentes en Venezuela, léase el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial de Comercio.

Ahora bien, si sólo se aplica la Ley de Propiedad Industrial de 1955, y los tratados de la referencia, surgen, entonces, diversas interrogantes: ¿La Ley de Propiedad Industrial de 1955 contempla la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos? ¿Si no lo contempla, cómo se puede proteger en Venezuela un signo notoriamente conocido? ¿Y, si se puede proteger un signo notoriamente conocido en Venezuela, cómo se prueba su notoriedad?

Este conjunto acumulado de interrogantes son las que justifican el presente estudio teórico-descriptivo sobre la prueba de la notoriedad de los signos distintivos a la luz del derecho venezolano, después del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.

Capítulo II

Marco Teórico

2.1. Antecedentes de la investigación

Los estudios en Venezuela sobre los signos distintivos notoriamente conocidos, los podemos ubicar en los trabajos realizados por los juristas Mariano Uzcátegui Urdaneta, Benito Sansó, Hildegard Rondón de Sansó, Leopoldo Márquez, Víctor Bentata, entre otros; cuyos trabajos de investigación son fuente documental directa para el estudio que se pretende abordar²⁸.

2.2. Bases teóricas

Por signo distintivo entenderemos a “*cualquier medio sensorial, novedoso, original e idóneo para la identificación de los productos, de los establecimientos o de las actividades que operan en una esfera de competencia de mercado y que poseen un valor económico*”²⁹.

Un **signo distintivo notoriamente conocido** es aquel que es del conocimiento del público en general, sobrepasando su fama el ámbito de las personas directamente interesadas en los productos o servicios que distingue, posee una elevada capacidad distintiva asociada a el posicionamiento de los productos o servicios en la mente del público consumidor, proveedores y clientela, donde gozan de una alta reputación por las cualidades de los mismos.

²⁸ En la bibliografía objeto de este estudio se hace referencia a las obras de estos autores nacionales.

²⁹ Rondón de Sansó, Hildegard, (1991). *Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad industrial*. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios N° 40. Caracas, Ediciones Anauco, p. 89.

Se les caracteriza porque son una excepción al **principio de especialidad de la clase** que es propio de todos los signos distintivos, por lo cual, su existencia impide que se la utilice para otros productos o servicios, aun cuando no sean concurrentes con los que ella originalmente protege. El principio de especialidad de la marca es aquél en virtud del cual la misma es objeto del derecho de exclusividad solamente en relación con los productos o actividades para las cuales fuera otorgada su protección, por ejemplo la marca notoriamente conocida **Nike®**, originalmente registrada en la Clase Internacional 25, para distinguir “*vestidos, calzados y sombrerería*”, por efecto de la adquisición del carácter de notoriedad del signo distintivo, un tercero se vería impedido para obtener un registro en otra clase distinta a la originalmente registrada por el titular del signo distintivo notoriamente conocido; así no podría registrarla en la Clase Internacional 9 para “*aparatos ópticos o lentes*”.

La especialidad radica en la indisoluble conexión entre el objeto que ha de ser distinguido y los medios utilizados para tales fines. De allí que no puede en principio, salvo lo expuesto anteriormente, pretender el titular de un signo distintivo registrado, que su derecho de uso exclusivo se extienda a otros artículos, sean concurrentes o no con el mismo en el mercado.

En doctrina, y en algunos ámbitos legislativos, se suele distinguir entre **signo distintivo notoriamente conocido** y **marca de alto renombre**. Donde a la marca de alto renombre se le otorga la protección sobre la base de la desaplicación del principio de especialidad de la clase.

Así tenemos, que la **marca de alto renombre** “*rebasa con su fuerza y originalidad el ámbito dentro del cual inicialmente opera, por cuanto su uso necesariamente obliga a asociar en alguna forma a la actividad con el producto originario. Por ejemplo, la marca COCA-COLA que distingue a una bebida refrescante, efervescente, dotada de sabor característico, si bien está registrada sólo para distinguir tal producto, sin embargo no sería admisible*

en otra esfera por cuanto su fuerza es tal que crearía una necesaria asociación de ideas con el producto originario. Por ejemplo, de ser usada para una fábrica de franelas podría pensarse que existe una identidad de origen entre el productor del artículo original y el del nuevo introducido al mercado, o una asociación de cualquier especie entre ellos. Sobre la naturaleza y protección de estos signos que rebasan el principio de especialidad antes expuesto, existen múltiples tesis, entre ellas las que le niegan su propia protección o existencia”³⁰.

A los fines de esta investigación, el estudio que se propone comprende los **signos distintivos notoriamente conocidos**, con lo cual se pretende brindar una concepción unitaria del término, sin obviar las tipologías que se observan en la doctrina y la legislación internacional.

En el sistema marcario contemporáneo, se plantea como una modalidad de aquellos signos distintivos que han alcanzado, por el esfuerzo competitivo de sus titulares, la protección de los signos notoriamente conocidos.

Como ya se dejara establecido, esta modalidad de signos distintivos puede comprender otras denominaciones como los signos distintivos de alto renombre.

Ahora bien, ciertas legislaciones, a los fines de brindar una protección efectiva a los signos distintivos notoriamente conocidos, exigen al titular la prueba de la notoriedad del signo distintivo.

La prueba de la notoriedad de los signos distintivos notoriamente conocidos plantea dentro del ordenamiento jurídico venezolano, dos sistemas procesales de estudio: a) la prueba de la notoriedad como supuesto de hecho, distinto de la excepción de prueba del hecho notorio³¹; y, b) los procedimientos legales para la protección, a saber: i) el procedimiento

³⁰ Rondón de Sansó, Hildegard, Ob. cit., p. 93.

³¹ Cfr. Código de Procedimiento Civil venezolano (1985), artículo 506, único aparte, “Los hechos notorios no son objeto de prueba”.

administrativo, donde el organismo administrativo puede declarar su protección *ex officio*, a instancia de parte, o, en un procedimiento de oposición al registro de un signo distintivo, por existir un registro previo, y en caso de no existir registro previo (marca no registrada), conocer *in limine litis* la oposición por mejor derecho de tercero, como fase previa al juicio ordinario en fase judicial. Y, ii) el procedimiento judicial, bien por vía de una acción declarativa de certeza³², la acción por enriquecimiento sin causa y la oposición por mejor derecho de tercero, como fase judicial, dentro del procedimiento de concesión de un signo distintivo.

El presente estudio se concretará básicamente en estudiar las fuentes y medios de prueba de la notoriedad. Como así lo ha señalado Rengel Romberg *“Desde el punto de vista práctico, interesa determinar cuándo un hecho es notorio; o cuando se convierte un hecho en notorio; lo que nos lleva al problema de los caracteres de la notoriedad y, consecuentemente, a la definición del hecho notorio. Tradicionalmente se distingue la notoriedad que haría superflua la prueba, de aquella que está puesta por la ley como base de un derecho. En el primer caso, dada la notoriedad del hecho, queda excluida su prueba. En el segundo, la notoriedad forma parte del supuesto de hecho de la norma, y debe ser probada, sin exigir la prueba de la veracidad del hecho. Así, v.gr., la posesión de estado de hijo legítimo, resulta de una serie de hechos que en conjunto concurren a demostrar las relaciones de filiación y de parentesco entre un individuo y la familia a la cual pertenece, entre ellos: “Que haya sido constantemente reconocido como tal en la sociedad” (Art. 206 C.C.); pero esta notoriedad debe ser probada, porque*

³² *“La acción declarativa de certeza del derecho de propiedad, presupone solamente que un tercero niegue o discuta el derecho atribuido al supuesto propietario. El titular del derecho, únicamente demanda que se afirme, a través de un pronunciamiento del Órgano Jurisdiccional competente, que el bien le pertenece y que, las pretensiones del tercero carecen de fundamento evidenciable”* Sentencia de la Sala de Casación Civil, Tribunal Supremo de Justicia, República Bolivariana de Venezuela, 26 de mayo de 2004, Exp. No. Exp. AA20-C-2003-000491 (<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Mayo/RC-00475-260504-03491.htm> Consultado el 20 de Enero de 2009).

forma parte del supuesto de hecho de la norma. Así mismo, la notoriedad o publicidad que caracteriza a la posesión legítima, tiene que ser probada junto con los demás elementos que la caracterizan (Art. 772³³ C.C.)³⁴.

Por su parte la jurisprudencia andina cuando entre a calificar la notoriedad de los signos distintivos ha señalado, que la misma no puede ser fijada por el arbitrio del titular del signo distintivo o de los consumidores “*sino que debe ser el resultado de la etapa administrativo judicial cuando en el trámite del proceso se aportan las pruebas necesarias para que el juzgador pueda calificar a una marca de notoria*”³⁵.

En sentido similar, nuestra la doctrina administrativa del Registro de la Propiedad Industrial ha señalado, que tal calificación es el producto de la evaluación de un conjunto de supuestos de hechos contenidos en la norma de regulación, así “*para calificar a una marca como notoria, deben concurrir una serie de factores determinantes, ... establecidos en la Ley y Jurisprudencia ..., debido a que, la notoriedad no puede ser concedida al nacer la marca, esta obedece al resultado de una determinada acción que empieza con su uso y divulgación, hechos que necesariamente deben ser demostrados por quien alega tal notoriedad*”; al no existir en autos los “*elementos probatorios necesarios para demostrar en este caso si existe la notoriedad, de manera que es de considerar a los fines de determinar si es negable el registro venezolano, dada la notoriedad de las marcas alegadas como tal, la existencia de algún tipo de prueba pertinente a tales efectos, de lo contrario resulta lejana la posibilidad de que este Despacho pueda negar el registro del signo solicitado en base a la notoriedad de las marcas*

³³ “*La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia*”.

³⁴ Rengel, Aristides (1992). *Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano*. Tomo III. 2ª edición. Caracas, Editorial Arte, p. 253-254.

³⁵ Cfr. Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso 23-IP-96.

*anteriormente descritas, es por ello que esta Oficina forzosamente deberá rechazar la pretensión del accionante sobre este punto*³⁶.

Todo este conjunto de situaciones son las que van a ser ampliamente estudiadas y analizadas, a fin de proponer una solución jurídica a la problemática de la prueba de la notoriedad de los signos distintivos notoriamente conocidos con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela.

³⁶ Boletín de la Propiedad Industrial No. 454, Tomo VII, p. 24-27.

Capítulo III

Marco Metodológico

En este Capítulo se definen los aspectos metodológicos relacionados con la situación problemática y lograr la consecución de los objetivos propuestos, presentándose tipo, nivel y diseño de la investigación, así como los procedimientos metodológicos a emplear.

3.1. Tipo de investigación

Esta investigación es esencialmente **documental** donde se persigue recabar información relacionada con la prueba de la notoriedad de los signos distintivos, a fin de registrar, describir, analizar e interpretar la naturaleza de los mismos, tal como existen actualmente, y así proponer criterios para la protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos en Venezuela a partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones.

Como investigación documental tiene por finalidad estudiar el problema “*con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor*”³⁷.

Igualmente, la investigación se enmarca en un **proyecto factible**, el cual consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, que contenga criterios para la protección y prueba de la notoriedad de los signos

³⁷ Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2005). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. FEDUPEL, Caracas, p. 15.

distintivos en Venezuela a partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones.

3.2. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación se orientará a trazar las estrategias que se desarrollarán para solucionar el problema relacionado con la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos y la prueba de su notoriedad.

En correspondencia con lo señalado, el diseño que asumirá la investigación es bibliográfico, que es la que permite al investigador realizar una revisión del material documental, ya sean en fuentes hemerográficas o electrónicas, de forma sistemática, rigurosa y profunda de las diferentes situaciones bajo estudio, con la finalidad de dar respuesta al problema de investigación.

Por ser una investigación documental, se enmarca dentro de los **estudios de desarrollo teórico**, es decir, aquellos que pretenden presentar “*nuevas teorías, conceptualizaciones o modelos interpretativos originales del autor, a partir del análisis crítico de la información empírica y teorías existentes*”³⁸.

3.3. Nivel de investigación

La presente investigación se inserta en lo que se denomina una **investigación explicativa**, es decir, aquella donde el investigador se encarga de “*buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudiosos explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos) investigación experimental), mediante la prueba de*

³⁸ Universidad Pedagógica..., Ob. cit., p. 16.

*hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos*³⁹.

Considerando que la investigación se basa en proponer criterios para la protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos en Venezuela a partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones, con la finalidad de dar respuesta al problema de investigación, la misma se desarrollará en un nivel explicativo.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se propone realizar la presente investigación a través de varias actividades, durante dos años, a saber:

- Levantamiento de la información bibliográfica sobre el tema objeto de la investigación (doctrina y jurisprudencia nacional e internacional).
- Análisis y selección de la información.
- Redacción, presentación y aprobación de la tesis doctoral.

3.4.1. Fases de la Investigación.

3.4.1.1. Fase I: Levantamiento de la información bibliográfica sobre el tema objeto de la investigación (doctrina y jurisprudencia nacional e internacional). Redacción del Capítulo I sobre “Balance de la propiedad industrial en Venezuela (2006-2009)”.

3.4.1.2. Fase II: Redacción del Capítulo II sobre el “La regulación de los signos distintivos notoriamente conocidos”.

3.4.1.3. Fase III: Redacción del Capítulo III que tratará sobre “El Hecho notorio y la prueba de la notoriedad”.

³⁹ Arias, Fidias (2006). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. 5ª edición, Editorial Episteme, Caracas, p. 26.

3.4.1.4. Fase IV: Redacción del Capítulo IV sobre “Los supuestos de hecho y los medios de prueba empleados para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos”.

3.4.1.5. Fase V: Redacción del Capítulo V que versa sobre “La prueba de la notoriedad de los signos distintivos en la doctrina, jurisprudencia y legislación venezolana”

3.4.1.6. Fase VI: Redacción de Conclusiones y Recomendaciones.

3.5. Técnicas y métodos de interpretación y análisis de datos.

La información obtenida de nuestra investigación documental, será sometida a interpretación con arreglo al análisis jurídico, el cual “*se aplica a los tratados internacionales, a las constituciones a las leyes a los códigos, decretos, reglamentos, y demás textos jurídicos. Aunque con algunas precauciones puede aplicárseles a aquellos textos que de alguna manera se refieren a cuestiones de tipo jurídico, sin serlo totalmente*”⁴⁰.

Para realizar el análisis jurídico se emplearan los métodos de interpretación exegético, comparativo y dogmático.

3.6. Esquema del Trabajo Especial de Grado

A continuación se presenta un esquema preliminar de los contenidos del trabajo especial de grado.

1. Introducción

⁴⁰ Bravo Jauregui, Luis *et alter* (1987). *La investigación documental y Bibliográfica*. Editorial Panapo, Caracas, p. 25.

2. Capítulo I: Balance de la propiedad industrial en Venezuela (2006-2009).
3. Capítulo II: La regulación de los signos distintivos
 - 3.1. Antecedentes legislativos.
 - 3.2. Naturaleza jurídica de los signos distintivos.
 - 3.3. Noción de signo distintivo
 - 3.4. Objeto, finalidad y función de los signos distintivos
 - 3.4.1. objeto
 - 3.4.2. finalidad
 - 3.4.3. función
 - 3.4.3.1. función económica
 - 3.5. Caracteres de los signos distintivos
 - 3.6. Clasificación de los signos distintivos
 - 3.6.1. Por su forma
 - 3.6.1.1. denominativas
 - 3.6.1.2. figurativas
 - 3.6.1.3. simples
 - 3.6.1.4. mixtas
 - 3.6.1.4.1. complejas
 - 3.6.1.4.2. compuestas
 - 3.6.1.5. fantasía
 - 3.6.1.6. evocativas
 - 3.6.1.7. descriptivas
 - 3.6.1.8. significativas

3.6.2. Por su objeto

3.6.2.1. Marcas de fábrica y de comercio

3.6.2.2. Marcas de productos y de servicio

3.6.2.3. Marcas principales y accesorias o acompañantes

3.6.3. Por su finalidad

3.6.3.1. marcas características

3.6.3.2. marcas originarias (indicaciones de procedencia)

3.6.3.3. marcas defensivas y protectoras

3.6.3.4. marcas de reserva

3.6.4. Por su origen geográfico

3.6.4.1. marcas o indicaciones de procedencia

3.6.4.2. marcas o denominaciones de origen

3.6.5. Por su nacionalidad

3.6.5.1. nacionales

3.6.5.2. extranjeras

3.6.5.3. internacionales

3.6.5.4. unionistas o comunitarias

3.6.6. Por su titularidad

3.6.6.1. individuales y colectivas

3.6.6.2. marcas registradas y no registradas

3.6.7. Por su grado de competitividad

3.6.7.1. marcas notorias

3.6.7.2. marcas renombradas, famosas o célebres.

3.6.7.3. marcas de alto renombre, mundiales o globales.

3.6.8. Por su percepción sensorial

3.6.8.1. visuales

3.6.8.2. olfativas

3.6.8.3. gustativas

3.6.8.4. táctiles

3.6.8.5. sonoras

3.6.9. Por su fuerza distintiva

3.6.9.1. débiles

3.6.9.2. fuertes

3.6.10. Por disposición legal o práctica comercial

3.6.10.1. marcas de certificación

3.6.11. Por su naturaleza mercantil

3.6.11.1. denominaciones comerciales

3.6.11.2. denominaciones sociales

3.6.11.3. razones sociales

3.7. Requisitos de registrabilidad de los signos distintivos

3.7.1. Requisitos de forma

3.7.2. Requisitos de fondo

3.7.2.1. Prohibiciones absolutas

3.7.2.2. Prohibiciones relativas

3.7.3. La oposición por mejor derecho de terceros

4. Capítulo III: La regulación de los signos distintivos notoriamente conocidos.
 - 4.1. Antecedentes
 - 4.2. Naturaleza jurídica
 - 4.2.1. La excepción al principio de especialidad de la clase
 - 4.3. Noción de signo distintivo notorio.
 - 4.3.1. El signo distintivo notorio.
 - 4.3.2. El signo distintivo notoriamente conocido.
 - 4.3.3. El signo distintivo renombrado, famoso o célebre.
 - 4.3.4. El signo distintivo de alto renombre, mundial o global
 - 4.4. La protección legal de los signos distintivos notoriamente conocidos en el derecho venezolano
 - 4.4.1. Desde el ámbito del derecho de propiedad industrial
 - 4.4.1.1. El riesgo de asociación o confusión
 - 4.4.1.1.1. El riesgo de asociación o confusión con una marca previamente registrada.
 - 4.4.1.1.2. El riesgo de asociación o confusión con una marca no registrada.
 - 4.4.1.2. La inducción a error por indicar una falsa procedencia.
 - 4.4.1.3. La inducción a error por indicar una falsa cualidad.
 - 4.4.1.4. La oposición por mejor derecho.
 - 4.4.2. Desde el ámbito del derecho de la competencia
 - 4.4.3. Desde el ámbito del derecho del consumidor
 - 4.4.4. Desde el ámbito del derecho civil

- 4.4.4.1. La acción *in rem verso* o enriquecimiento sin causa.
 - 4.4.5. Desde el ámbito del derecho penal
 - 4.4.6. Desde el ámbito del derecho procesal civil
 - 4.4.6.1. Las acciones de declaración de certeza
 - 4.4.6.1.1. La acción declarativa
 - 4.4.6.1.2. La acción mero declarativa
 - 4.4.6.1.3. La acción (oposición) por mejor derecho.
 - 4.4.6.2. La acción de enriquecimiento sin causa
 - 4.4.6.3. El problema probatorio.
 - 4.4.6.3.1. La excepción *notoria non egent probationem*.
 - 4.4.6.3.2. La prueba de la notoriedad
5. Capítulo IV: El Hecho notorio y la prueba de la notoriedad.
- 5.1. El hecho notorio
 - 5.1.1. Noción
 - 5.1.2. Naturaleza jurídica
 - 5.1.3. El hecho notorio como excepción de prueba
 - 5.2. La notoriedad
 - 5.2.1. Noción
 - 5.2.2. Naturaleza jurídica
 - 5.2.3. La prueba de la notoriedad
 - 5.2.3.1. Fuentes de prueba
 - 5.2.3.2. Medios de prueba
 - 5.3. Conclusiones

6. Capítulo V: Los supuestos de hecho y los medios de prueba empleados para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos.
 - 6.1. Comunidad Andina de Naciones.
 - 6.2. Unión Europea.
 - 6.3. Mercosur.
7. Capítulo VI: La prueba de la notoriedad de los signos distintivos en la doctrina, jurisprudencia y legislación venezolana.
 - 7.1. Criterios doctrinarios
 - 7.2. Criterios jurisprudenciales
 - 7.3. Bases legales de protección.
8. Conclusiones.
9. Recomendaciones.
10. Bibliografía.
11. Anexos

Capítulo IV

Aspectos administrativos

4.1. Cronograma de actividades

Fecha de inicio: Primer semestre de 2009

Fecha de culminación: Primer semestre de 2010

Actividad- Tiempo	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	01/10
1. <u>Capítulo I:</u> Balance de la propiedad industrial en Venezuela (2006-2009). Investigación bibliográfica: Doctrina y Jurisprudencia nacional e internacional.													
2. <u>Capítulo II:</u> La regulación de los signos distintivos notoriamente conocidos.													
3. <u>Capítulo III:</u> El Hecho notorio y la prueba de la notoriedad.													
4. <u>Capítulo IV:</u> Los supuestos de hecho y los medios de prueba empleados para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos: a. Comunidad Andina de Naciones. b. Unión Europea. c. Mercosur.													
5. <u>Capítulo V:</u> La prueba de la notoriedad de los signos distintivos en la legislación, jurisprudencia y doctrina venezolana.													
6. Conclusiones y Recomendaciones													
6. Entrega, revisión y aprobación informe.													
7. Defensa y graduación.													

Notas al cuadro:

1. Mensualmente se entregarán avances del Trabajo Especial de Grado tutor.
2. La graduación se coloca como una actividad de culminación del programa de la especialización, pero no siempre va a coincidir con una fecha próxima a la "defensa de la tesis".

BIBLIOGRAFÍA

- Alonso, Fernando (2004). *Marcas y designaciones*. Buenos Aires, Ediciones La Rocca.
- Andrade, Raiza. (1999). *Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*. Caracas, Ed. Livrosca.
- Antequera, Ricardo. (1976). *El derecho de autor en Venezuela*. Buenos Aires, Talleres Gráficos Leonardo Impresora.
- _____ (1998). *Derecho de autor*. 2ª edición. Dirección Nacional del Derecho de Autor. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Ministerio de Industria y Comercio. Caracas, Editorial Venezolana.
- Antequera, Ricardo y Gilenni Gómez (1999). *Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana.
- _____ (1999). *Legislación en Propiedad Industrial*. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana.
- Arazi, Roland (1995). *Derecho procesal civil y comercial, parte general y especial*. 2ª edición. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1995.
- Arias, Fideas (2006). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. 5ª edición. Caracas, Editorial Episteme.
- Azula, Jaime (1997a). *Manual de Derecho Procesal Civil. Parte General*. Tomo II. 5ª edición. Bogotá, Editorial Temis.
- _____ (1997b). *Manual de Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso*. Tomo I. 5ª edición. Bogotá, Editorial Temis
- Astudillo, Francisco (2004). *La protección legal de las invenciones*. Especial referencia a la biotecnología. 2ª edición. Mérida, Universidad de Los Andes.

- Barona, Silvia (1992). *Protección del derecho de marcas. Aspectos procesales*. Madrid, Ed. Civitas.
- Barrera, J., J. Seguí, L. Garrido y J. Garnica (2005). *Jurisprudencia Civil*. En: Revista Jurídica de Catalunya, Jurisprudencia. Año CIV, Número I-2005, Barcelona, pp. 5-142.
- Baylos, Hermenegildo (1993). *Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Competencia Desleal*. Madrid, Editorial Civitas.
- Bentata, Víctor (1986). *Derecho marcario: fundamentos teóricos y prácticos*. Instituto nacional de Propiedad Intelectual. Caracas.
- _____ (1994). *Reconstrucción del derecho marcario*. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana.
- _____ (1998). *Propiedad industrial: jurisprudencia venezolana con su estudio*. Colección estudio de propiedad industrial. Serie propiedad industrial. Mérida, Universidad de los Andes.
- _____ (2000). *La destrucción de la propiedad industrial por la anterior Corte Suprema de Justicia*. En: Revista de la FCJP de la UCV. N° 119 año XLVI. Caracas, pp. 173 – 196.
- Bercovitz, Alberto (2001). *Marcas y derecho de autor*. En Revista de Derecho Mercantil N° 240. Abril–Junio 2001. Madrid. pp. 405 – 421
- Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo (1989). *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Tomos I y II. Buenos Aires, Editorial Heliasta.
- Botana, Manuel. (1994). *La protección de las marcas internacionales: con especial referencia a España*. Madrid, Editorial Marcial – Pons.
- Bravo Jáuregui, Luis *et alter* (1987). *La investigación documental y Bibliográfica*. Caracas, Editorial Panapo.

- Brice, Ángel (1964). *Lecciones de Procedimiento Civil*. Tomo I y II. Caracas, Editorial Nueva Venezuela.
- Borjas, Leopoldo (1979). *Instituciones de Derecho Mercantil: Los Comerciantes*. Caracas, Editorial Schnell.
- Bunnen, Louis Van (1967). *Aspects actuels du droit des marques dans le marche común*. Bruselas, Centre Interuniversitaire de Droit Comparé.
- Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. (2004). *Derecho de las Patentes de Invención*. Tomos I y II. 2ª edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta.
- Carnelutti, Francesco (1945). *Usucapión de la propiedad industrial*. México, Porrúa.
- _____ (1956). *Instituciones del Proceso Civil*. Volumen I. Buenos Aires, Editorial Jurídica Europa-América.
- _____ (1982). *La prueba civil*. 2ª edición. Buenos Aires, Ediciones De Palma.
- Casado, Alberto (2000). *Derecho de marcas y protección a los consumidores, el tratamiento del error del consumidor*. Madrid, Editorial Tecnos.
- Castellanos, Margarita. (1993). *Acciones para la defensa del derecho marcario*. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Consejo Nacional Electoral (2007). Proyecto de Reforma Constitucional, Referendo Constitucional 2 de diciembre de 2007. Caracas.
- Couture, Eduardo (2005). *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. 4ª Edición. Buenos Aires, Editorial B de F.
- Cucarella, Luis. (2000). *La tutela giuridizionale della proprietà industriale in Spagna*. En: Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Nº 1. Marzo 2000. Italia, pp. 131.

- Devis, Hernando (1947). *Derecho Procesal Civil General*. Bogotá, Editorial Antena.
- _____ (1981). *Teoría General de la Prueba Judicial*. Tomos I y II. 5ta. edición. Buenos Aires, Víctor P. De Zavalía Editor.
- _____ (1982). *Compendio de Derecho Procesal. El Proceso Civil*. Tomo III, Volumen I, Parte General, 5ª Edición, Bogotá, Editorial ABC.
- Espina, Daniel (2005). *La Marca Notoria no registrada*. Valencia, TIRANT LO BLANCH.
- Fairen, Víctor (1990). *Doctrina General del Derecho Procesal*. Barcelona, Editorial Librería Bosch.
- Fuentes, Fernando (2006). *Manual de los Derechos Intelectuales*. Caracas. Vadell Hermanos Editores.
- Giraldo, Julián (1998). *El Régimen Marcario y su procedimiento*. Santafé de Bogotá, Ediciones Librería del Profesional.
- González-Bueno, Carlos (2005). *Marcas Notorias y Renombradas, en la Ley y la Jurisprudencia*. Buenos Aires, Editorial La Ley.
- Goldstein, M. (1995). *Derecho de Autor*. Buenos Aires, Ediciones La Roca.
- Henríquez, Ricardo (1986). *Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil*. Centro de Estudios Jurídicos del Zulia. Maracaibo, Editorial Maracaibo.
- Henríquez La Roche, Ricardo (1995). *Código de Procedimiento Civil*. Tomos IV y V. Caracas
- Hung, Francisco (1965). *Algunos aspectos de la protección del derecho de autor en Venezuela*. Universidad Central de Venezuela. Imprenta Universitaria. Caracas, Imprenta Universitaria.

- _____ (1968). *Estudios sobre derecho de autor*. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Imprenta Universitaria.
- Jaton, Michel (1961). *La protection des marques de hautes renommée au regard du droit Suisse*. Laussane. Université de Laussane.
- Kummerow, Gert (1997). *Bienes y Derechos Reales*. 4ª edición. Caracas, McGraw Hill Interamericana.
- Liebman, Enrico (1980). *Manual de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires, Editorial Jurídica Europa-América.
- Llobregat Hurtado, María (2002). *Temas de Propiedad Industrial*. Buenos Aires, Editorial La Ley.
- Lypsick, Delia. (2004). *El Derecho de Autor*. En: Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Tomo I. Colección Eventos. Mérida, Universidad de Margarita, pp. 374-404.
- Martínez, Ángel (2001). *La inducción a error de la marca como consecuencia de su consolidación en el mercado*. En: Revista de Derecho Mercantil Nº 239. Enero–Marzo 2001. Madrid, pp. 231 – 248
- Mascarañas, Carlos (1963). *Las marcas en el derecho venezolano y en el derecho comparado*. Mérida, Universidad de los Andes.
- Mogollón, Ivor (1997). *Propiedad Intelectual. Temas escogidos*. Caracas, Vadell Hermanos Editores.
- Monrroy, Marco (1996). *Derecho Procesal Civil, Parte General*. 4ª edición. Bogotá, Biblioteca Jurídica Dike.
- Muñoz, Luis (1983). *Técnica Probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso*. 2da. edición. Barcelona, Editorial Praxis.
- Nava, Justo (1985). *Derecho de las marcas*. México, Ed. Porrúa.

- Nikken, Pedro (1991). *Código de Derechos Humanos. Compilación y estudio preliminar*. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana.
- Núñez, Javier. (2004). *Derechos Intelectuales. Ley 11.723 y su Reglamentación*. Buenos Aires, Editorial LexisNetis.
- Otamendi, Jorge (1995). *Derecho de marcas*. 2da. Edición. Buenos Aires, Ed. Abeledo – Perrot.
- Pachón, Manuel (1986). *Protección de los derechos de propiedad industrial*. Bogotá, Editorial Temis.
- _____ (1988). *Manual de Derechos de Autor*. Bogotá, Editorial Temis.
- Pachón, Manuel y Zoraida Sánchez. (1995). *El régimen Andino y la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Álvarez.
- Palacios, Leopoldo. (1965). *Las Marcas Comerciales en Venezuela*. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, Imprenta Universitaria.
- Prieto-Castro, Leonardo. (1988). *Derecho Procesal Civil*. 4ª edición. Madrid, Editorial Tecnos.
- Proaño, Manuel (1993). *El derecho de autor. Un derecho universal*. Bogotá, Centro Colombiano del Derecho de Autor.

- Puppio, Vicente (1998). *Teoría General del Proceso*. 2ª Edición Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- Rangel, David. (1960). *Tratado de derecho marcario: las marcas industriales y comerciales en México*. México, Ed. Libros México.
- Rengel, Arístides (1992). *Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano*. Tomos III y IV. 2ª edición. Caracas, Editorial Arte.
- Robles, Gregorio. (1995). *Las marcas en el derecho español: adaptación en el derecho español*. Madrid, Ed. Civitas.
- Rondón de Sansó, Hildegard. (1991). *Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad industrial*. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios N° 40. Caracas, Ediciones Anauco.
- _____ (1992). *Titularidad de las patentes en la relación laboral con especial referencia al trabajo de los investigadores*. En *Propiedad Intelectual y desarrollo tecnológico*. Caracas, Monte Ávila Editores. pp. 13-30.
- _____ (1993). *La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Régimen de Propiedad Industrial*. Caracas, Editorial Arte.
- _____ (1995). *El Régimen de la Propiedad Industrial*. Caracas, Editorial Arte.
- _____ (2009). *La Situación actual de la propiedad industrial. Venezuela – Noviembre 2008*. Caracas, Lito-Formas.
- Rogel, Carlos (1984). *Autores, Coautores y propiedad intelectual*. Madrid, Editorial Tecnos.
- Romaní, José-Luís (1976). *Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Su regulación internacional*. Barcelona, Editorial Bosch.

- Sánchez, Fernando. (1997). *Instituciones de Derecho Mercantil*. 20ª Edición. Madrid, Editorial McGraw-Hill.
- Sansó, Benito (1984a). *La extensión del derecho sobre la marca*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Instituto de Derecho Privado. Caracas, Imprenta Universitaria.
- _____ (1984b). *Uso de la marca ajena en función descriptiva*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Instituto de Derecho Privado. Caracas, Imprenta Universitaria.
- _____ (1984c). *Las marcas en Venezuela*. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Imprenta Universitaria.
- Sansó, Benito y Hildegard Rondón de Sansó (1965). *Estudios de Derecho Industrial*. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Imprenta Universitaria.
- Santana, Miguel (1983). *Pruebas*. Caracas, Paredes Editores.
- Sentís, Santiago (1967). *Estudios de Derecho Procesal*. Tomos I y II. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-America.
- Serrano, Eduardo. (2000). *La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*. Cuadernos Civitas. Madrid, Civitas Ediciones.
- Steve, Asunción (2004). *Primera evolución y estado de la cuestión acerca de la propiedad intelectual en España*. Revista de Catalunya. No. 3. Barcelona, pp. 721- 748.
- Tarigo, Enrique (1994). *Lecciones de Derecho Procesal Civil*. Caracas, Fundación de Cultura Universitaria.
- Taruffo, Michele (2005). *La prueba de los hechos*. 2da. edición. Madrid, Editorial Trotta.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2005). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas, FEDUPEL.

Urbaneja, Diego. (1918). *La Propiedad Intelectual en la Legislación Venezolana*. Caracas, Tipografía Americana.

Uzcátegui, Mariano. (1960). *Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial*. Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Mérida, Talleres Gráficos Universitarios.

_____ (1965). *Invención y Patente de Invención en el Derecho Venezolano*. Caracas. Editorial Casuz

_____ (1965a). *Visión jurídico – económica de la propiedad industrial en Venezuela*. Separata de la Revista de la Facultad de Derecho. Universidad de Carabobo. Valencia, pp. 257-274.

_____ (1970). *Propiedad industrial*. 2da. edición. Caracas. Casuz Editores

_____ (1990). *Patentes de Invención y Marcas Comerciales*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, Forum Editores.

_____ (1991). *Gerencie sus bienes intelectuales*. Caracas, Forum Editores.

_____ (1996). *La Nueva Ley de Propiedad Industrial de Venezuela y las Formas de Protección de los Resultados de la Investigación Universitaria*. En: Revista de Propiedad Intelectual, No. 2, Año II, Noviembre 1996, Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Postgrado en Propiedad Intelectual, Mérida, Ediciones EPI-ULA, pp.16-25.

Vescovi, Enrique (1994). *Manual de Derecho Procesal. Actualizado según el Código General del Proceso*. 3ª Edición Montevideo, Ediciones Idea.

Viñamata, Carlos (1998). *La propiedad intelectual*. México, Editorial Trillas.

Legislación

Código de Comercio (1955, Julio 26). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 475, Extraordinario, Diciembre 21, 1955.

Código Civil (Julio 6, 1982). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 2.990, Extraordinario, Julio 26, 1982.

Código de Procedimiento Civil (Enero 22, 1986). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 3.964, Extraordinario, Enero 22, 1986. Reformado *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 3.970, Extraordinario, Marzo 13, 1987. Reformado *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 34.552, Agosto 22, 1990. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 5.595, Extraordinario, Julio 17, 2002.

Constitución de la República de Venezuela (Enero 23,1961). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 662 (Extraordinario), Enero 23, 1961.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Noviembre 17, 1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.453, Extraordinario, Marzo 24, 2000.

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

Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Diciembre 17, 1993). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela* 4.720, Extraordinario, Mayo 5, 1994.

Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial (Septiembre 14, 2000). *Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones* 600, Septiembre 19, 2000.

Decreto No. 2.661 (Noviembre 26, 1992). Decreto de creación del Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 35.105, Diciembre 3, 1992.

Decreto No. 1.768 (Marzo 25, 1997). Decreto de creación del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 36.192, Abril 24, 1997.

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: Anexo 1-C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Abril 15, 1994). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.829, Extraordinario, Diciembre 29, 1994.

Ley Aprobatoria del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Julio 14, 1967). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 3.311, Extraordinario, Enero 10, 1984.

Ley de Propiedad Industrial (1955, Septiembre 2). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 24.873, Junio 19, 1997. Reimpresión en *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 25.227, Diciembre 10, 1956.

Ley sobre el Derecho de Autor (Agosto 14, 1993). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.638 (Extraordinario), Octubre 1, 1993.