

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Prólogo

NAYIBE CHACÓN GÓMEZ



EDITORIAL
JURÍDICA
VENEZOLANA
INTERNACIONAL



IDM
SOCIEDAD VENEZOLANA DE DERECHO MERCANTIL



PROGRESO DE
LA INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA



Caracas, 2024

COLECCION ESTUDIOS JURÍDICOS N° 157

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

Profesor de Derecho Mercantil y Propiedad Intelectual
Universidad Central de Venezuela

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Prólogo

Nayibe CHACÓN GÓMEZ

COLECCION ESTUDIOS JURÍDICOS
Nº 157



Caracas, 2024

© LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA
e-mail: leonel.salazar@ucv.ve
ISBN 979-8-89184-901-3

Impreso por: Lightning Source, an INGRAM Content company
para: Editorial Jurídica Venezolana International Inc.
Panamá, República de Panamá.
Email: ejvinternational@gmail.com

Portada por: Alexander Cano

Diagramación, composición y montaje por: Mirna Pinto de Naranjo,
en letra Times New Roman 12, Interlineado 13, mancha 18x11.5

**SOCIEDAD VENEZOLANA
DE DERECHO MERCANTIL**

SOVEDEM

Presidentes Honorarios

Alfredo Morles Hernández (†)

Julio Rodríguez Berrizbeitia

Comité Ejecutivo 2024-2025

Diego Castagnino

Director General

Nayibe Chacón Gómez

Secretaria General

Daniel Pérez Pereda

Tesorero

Claudia Madrid Martínez

Directora

Fernando Sanquírigo Pittevil

Director

Mario Bariona

Coordinador Internacional

Pedro Rengel

Coordinador Asuntos Académicos

Carlos Domínguez

Vocal Profesores Derecho Mercantil

**UNIVERSIDAD CENTRAL
DE VENEZUELA**

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Cátedra Libre de Propiedad Intelectual

“Carlos del Pozo y Sucre”

Victor Rago Alujas

Rector

Maria Fatima Garcés

Vicerrectora Académica

José Balbino León

Vicerrector Administrativo

Corina Aristimuño

Secretaria

Juan Carlos Apitz Barbera

Decano

Comité Académico

Leonel Salazar Reyes-Zumeta

Coordinador

Elsi Jiménez

Coordinador Adjunto

Inirida Rodríguez Millán

Vocal

Antonio Machado Allison

Vocal

Isabel Andueza Galeno

Vocal

Gustavo Vilera Bolaños

Secretario Ejecutivo

Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU-UCV)

Consejo Directivo

Alexis Mendoza-León

Presidente

Leonel Salazar Reyes-Zumeta

Vicepresidente

Maira Cabrera

Tesorero

Isabel Andueza Galeno

Secretaria de Actas

Juan Fernando Marrero

Secretario de Correspondencia

Consuelo Ramos de Francisco

Editor Jefe

A mi madre,
Felicidad REYES-ZUMETA GARCÍA DE SALAZAR

In memoriam,
César ZUMETA

A mis siempre amados,
Corinne y Richard

A mis nietos
Miguel, Ángel y Allison

RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS

Previamente, es conveniente destacar que la presente obra contiene la actualización de mi trabajo de ascenso para optar a la categoría de profesor asistente en el escalafón universitario en la Universidad Central de Venezuela, el cual defendiera el 1° de junio de 2017. El jurado evaluador, en ese entonces, estuvo constituido por los profesores Nilyan SANTANA LONGA, Tutor-Coordinador, Dra. Nayibe CHACÓN GÓMEZ, designada por el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; y, el Dr. Miguel Angel TORREALBA SÁNCHEZ, designado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, todos ellos miembros del personal docente y de investigación de la referida universidad.

Asimismo, agradezco, la ayuda sincera y el consejo útil de la Prof. Nilyan SANTANA LONGA, tutor de este Trabajo de Ascenso; como del finado Prof. Israel ARGÜELLO LANDAETA (†), tutor primigenio de éste mi ascenso profesoral; sin obviar los comentarios del Prof. Fernando MARTÍNEZ RIVIELLO (†), por quien otrora fuera tutorizado. Igualmente, deseo expresar los comentarios de los profesores Nayibe CHACÓN GÓMEZ, María Candelaria DOMÍNGUEZ (†), Claudia MADRID MARTÍNEZ, Francisco ITURRASPE y Juan Carlos SAINZ BORGÓ cuyos comentarios integran este trabajo final. También, la colaboración de la Lic. Gail PÉREZ por su ayuda desde la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas “Boris Bunimov Parra”. Así como , a mis exalumnos de los cursos de Derecho Mercantil I y Práctica Jurídica (Propiedad Intelectual) de la Escuela de Derecho de esa Facultad, desde el año lectivo 2007, quienes con sus discusiones y experiencias han colaborado a enriquecer la obra que se presenta.

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

Fraterna gratitud a la Prof. Dra. Nayibe CHACÓN GÓMEZ por haberme honrado con sus palabras de aliento y estímulo académico al prologar la presente obra.

Especial agradecimiento y reconocimiento personal y profesional al Prof. Diego CASTAGNINO, quien gracias a sus buenos oficios esta obra podrá ser accedida y conocida públicamente, a través del patrocinio de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM), institución a la que pertenezco desde su fundación.

Finalmente, agradezco a Dios y a María Auxiliadora, por su inmenso auxilio y protección.

El autor

Caracas, 31 de enero de 2024

RESUMEN

La presente investigación pretende analizar la situación actual de la regulación, protección y prueba de los signos distintivos notoriamente conocidos en el derecho venezolano, conforme la legislación nacional e internacional aplicable.

La evolución normativa venezolana en materia de propiedad industrial, al regular las marcas, como signos distintivos, no contemplaba una regulación específica sobre los signos distintivos notoriamente conocidos. En el año 1993, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en el caso *Galleries Lafayette* consagró el principio de protección ultraterritorial del signo distintivo notoriamente conocido.

La protección legal nacional a los signos distintivos notoriamente conocidos viene a ocurrir con la adopción plena por parte de Venezuela de las normas comunitarias del Pacto Subregional Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones, a partir de la aprobación de la Decisión 311 sobre el Régimen Común de la Propiedad Industrial (1991), hasta la otrora vigente desde el año 2000, Decisión 486, producto de las sucesivas reformas a la primigenia Decisión 85 (1974). Sin embargo, ya Venezuela era miembro del referido acuerdo de integración desde 1973, pero producto de la reserva legal al tratado de adhesión, la Decisión 85 (1974) que estableció un “Reglamento para la aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”, e implantó una protección por vía de prohibición absoluta de registro de un signo distintivo extranjero notoriamente conocido, nunca fue aplicada en nuestro país.

En 1994, Venezuela se adhiere al Tratado de creación de la Organización Mundial de Comercio, el cual en su Anexo I-C contiene el “Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona-

dos con el Comercio” (ADPIC). Luego en 1995, con su adhesión al Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se le dio protección explícita, por estas vías legales internacionales, a los “signos distintivos notoriamente conocidos” en la legislación nacional.

De allí, que esta investigación debe brindar un aporte para la comprensión de la regulación, protección y 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 (2006) y su suspensión del MERCOSUR (2017).

ABREVIATURAS

ALBA	Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe
ALCA	Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
BERNA	Convenio de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias (1883, 1971)
BPI	Boletín de la Propiedad Industrial
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CC	Código Civil venezolano
CCom	Código de Comercio venezolano
CDB	Convenio de Diversidad Biológica
CN	Constitución de la República de Venezuela (1961)
COMANPI	Comando Antipiratería del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
COPP	Código Orgánico Procesal Penal
CP	Código Penal venezolano
CPC	Código de Procedimiento Civil (1985)
CRBV	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
CSJ	Corte Suprema de Justicia
CUP	Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1883, revisado en 1967

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

D85	Reglamento para la aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial (1974)
D311	Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial (1991)
D313	Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial (1992)
D344	Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial (1993)
D345	Régimen Común Andino de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales (1993)
D351	Régimen Común Andino sobre Derecho Autor y Derechos Conexos (1993)
D486	Régimen Común Andino sobre Propiedad Industrial (2000)
Decreto SAPI	Decreto N° 1.768 mediante el cual se crea el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual sin personalidad jurídica
DNDA	Dirección Nacional de Derecho de Autor
G3	Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (1994)
GATT	General Agreement on Trade and Tariff
G.O.	Gaceta Oficial de la República de Venezuela y/o República Bolivariana de Venezuela
G.O.A.C.	Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena
G.O.C.A.N.	Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones
INDEPABIS	Instituto para la Defensa en el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios
LA	Ley Antimonopolio
LDIP	Ley de Derecho Internacional Privado
LEYPABIS	Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
LOA	Ley Orgánica de Aduanas
LOAC	Ley Orgánica de la Administración Central

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

LOAP	Ley Orgánica de la Administración Pública
LOJCA	Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
LOPA	Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
LOPJ	Ley Orgánica de Precios Justos
LPPELC	Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia
LOPT	Ley Orgánica Procesal del Trabajo
LOTTT	Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores
LPDCI	Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional
LPI	Ley de Propiedad Industrial 1955
LSDA	Ley sobre el Derecho de Autor
LSMRAIB	Ley de Semillas, Material para la Reproducción Animal e Insumos Biológicos.
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
OMC	Organización Mundial de Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
ONU	Organización de las Naciones Unidas
p.ej.	Por ejemplo / por ejemplo
PRCPC	Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil venezolano (2014).
PROCOMPETENCIA	Superintendencia para Proteger y Promover la Libre Competencia
PROTOCOLO	Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (1995, Agosto 5)
RECOMENDACIÓN	Recomendación Conjunta OMPI-CUP relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (1999)

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

RG	Reglamento General de Alimentos (1959)
RLOT	Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
RPI	Registro de la Propiedad Industrial
SAPI	Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SARPI	Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial
SCC	Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia.
SDNC	Signo distintivo notoriamente conocido
SENIAT	Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
SPA	Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal Supremo de Justicia.
ss	Siguientes
TICs	Tecnologías de la información y de las comunicaciones
TSJ	Tribunal Supremo de Justicia
TJAC	Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena
TJCA	Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
UE	Unión Europea
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas
UNESCO	United Nations for Education, Science and Culture Organization
v. gr.	Verbigracia

PRÓLOGO

El apreciado Profesor Leonel Antonio Salazar Reyes-Zumeta me ha confiado la tarea de prologar su obra *Los Signos Distintivos Notoriamente Conocidos*, honor que me hace pero que a la vez me coloca en un predicamento, ya que es difícil ser objetivo en la caracterización de su trabajo cuando se tienen tantos años de compañerismo y amistad. Sin embargo, con la mayor dedicación honrará este deber.

Prologar una obra requiere no solo de la lectura de la misma sino también de un conocimiento de su autor, en especial cuando la obra a prologar es el resultado de sus estudios de postgrado en la Especialización en Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. De allí que empezaremos por comentar quién es el Profesor Salazar Reyes-Zumeta, para luego adentrarnos en su libro.

Según el resumen curricular del Profesor Leonel Antonio Salazar Reyes-Zumeta, él nació en la Ciudad de Caracas en fecha 11 abril del año 1959, cursó sus estudios de primaria en el Colegio Hispano Caracas y la educación secundaria en el Colegio San Luis. En 1985 egresó como abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y como Magíster Scientiarum en Política y Gestión de la Innovación Tecnológica del Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES) de esa misma casa de estudios en el año 2001, donde actualmente cursa el Doctorado en Ciencias, Mención Derecho en el Centro de Estudios de Postgrado de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

El conocimiento formal adquirido por Leonel Antonio le permitió incorporarse como Profesor, primero como contratado y luego como miembro ordinario de esa facultad, así como ejercer de invitado académico en otras facultades y dependencias de la Universidad Central de Venezuela.

Especial mención requieren dos aspectos profesionales del Profesor Leonel Salazar Reyes-Zumeta a los cuales le ha dedicado, les dedica y esperamos que le siga dedicando su alma, vida y corazón. El primero es el relativo a su cargo desde 2018 como Vicepresidente de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU) de la Universidad Central de Venezuela, asociación que fue fundada por el Dr. Francisco De Venanzi el 30 de mayo de 1978, con el propósito de contribuir a incentivar, motivar, promover y auspiciar la actividad de investigación, así como, denunciar las limitaciones y dificultades que inciden desfavorablemente en esta actividad.

El segundo aspecto profesional del Profesor Salazar Reyes-Zumeta es su importante aporte en la creación y en el rol de Coordinador de la Cátedra Libre de Propiedad Intelectual “Carlos del Pozo y Sucre” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad esta cátedra libre es la organizadora del Foro Universitario de Propiedad Intelectual en el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, no obstante, el Profesor Leonel ha sido la cabeza de esta cita obligada que coloca en la agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) no solo a nuestra casa de estudios sino al país desde 2008. Evento al que he tenido la fortuna de ser invitada a participar en varias ocasiones como ponente, para mi orgullo y beneplácito

Pero no solo el Profesor Salazar Reyes-Zumeta es un ucevista a carta cabal sino también ha sido y es Profesor en otras universidades y centros de investigación a nivel nacional, donde destacan sus trabajos en la Universidad Metropolitana (2016) y en la Universidad de Los Andes (2017), y su actual ocupación como Profesor Agregado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, donde imparte la asignatura Derecho Mercantil II.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En su faceta de investigador Leonel Salazar Reyes-Zumeta ha publicado varios artículos en revistas y libros especializados en la materia de la Propiedad Intelectual, de los cuales se destacan: La protección del signo distintivo notoriamente conocido en el MERCOSUR, publicado en la obra colectiva Venezuela ante el MERCOSUR. Volumen II, Colección Centenario 1915-2015, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Los Andes, Universidad de Carabobo, del año 2015. Así como los artículos también publicados por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales conjuntamente Universidad de Los Andes en la obra SUMMA de propiedad intelectual, titulados: La gestión universitaria de la propiedad intelectual, y Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología Innovación y Propiedad Intelectual, capítulo 18 y capítulo 20, respectivamente.

Como se puede apreciar de la apretada síntesis curricular del Profesor Leonel Antonio Salazar Reyes-Zumeta, sus estudios y su ejercicio como profesional académico ha estado principalmente referido a los asuntos de la Propiedad Intelectual, de allí que no sea extraño que haya elegido como objeto de estudio para su trabajo de ascenso en el escalafón universitario el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos, obra a cuyo contenido nos referiremos de seguida con la intención de invitarlos a su lectura.

En cuanto a la metodología empleada por el Profesor Salazar Reyes-Zumeta, la misma sigue la forma tradicional de conjugar citas en el texto con notas a pie de página, donde estaca un conocimiento y aprovechamiento constante de la doctrina, legislación y jurisprudencia tanto nacional como extranjera en esta materia. Asimismo, el empleo de cuadros como recursos de sistematización no resulta, en nuestra opinión, nada abrumador, por el contrario, permite un adecuado entendimiento y refuerza los planteamientos. Es así como a través de tres capítulos impecablemente relacionados nos lleva no solo a descubrir qué son los signos distintivos notoriamente conocidos sino también la forma de protección de los mismos y la prueba de esa notoriedad.

En el Capítulo I identificado con el mismo título de la obra, “Los signos distintivos notoriamente conocidos”, se inicia con un recorrido a través de los antecedentes legislativos para luego anotar su noción como “aquel que es del conocimiento del público en gene-

ral, excediendo su renombre o reconocimiento el espacio de las personas vinculadas con los productos o servicios que distingue, o, de un sector pertinente del mercado.” Resaltan en el capítulo la conceptualización de los principios de protección, de la cual nos hemos permitido extraer los siguientes: A. Principio de la territorialidad, B. Principio de la ultraterritorialidad, C. Principio de la ultraespecialidad, D. Principio de la distintividad, E. Principio de la esencialidad, y F. Principio de la publicidad.

Finaliza el primer capítulo con el estudio de la tipología de los signos distintivos notoriamente conocidos, enlistando los siguientes: 1.- signos distintivos notoriamente conocidos de productos y de servicios; 2.- lemas comerciales notoriamente conocidos; 3.- denominaciones comerciales notoriamente conocidas; y 4.- indicaciones geográficas notoriamente conocidas.

El capítulo II se encuentra dedicado a la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos en el derecho venezolano: 1° de la propiedad intelectual, 2° de la competencia comercial o como lo titula el Profesor Salazar Reyes-Zumeta de “la defensa de la libre competencia”, 3° del ámbito del derecho al consumidor, 4° de la responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual, 5° del derecho penal, 6° del derecho procesal civil, y 7° del derecho comparado.

En lo que se refiere al tercer y último capítulo bajo el nombre La prueba de la notoriedad de los signos distintivos, el Profesor Salazar Reyes-Zumeta, haciendo gala de su conocimiento sustantivo como adjetivo, se dedica primeramente al abordaje de los aspectos generales de la prueba, de lo que es necesario probar y lo que no, para luego caminar hacia el concepto de hecho notorio, requerido para entender la probanza de la notoriedad del signo distintivo. Esta tercera parte de la obra bien podría ser un parte autónoma que encontraríamos en un artículo de revista o libro especializado en Derecho Procesal Civil o más apropiadamente de Derecho Probatorio.

Le sigue a estos capítulos las merecidas conclusiones, que permiten amalgamar todos los conceptos trabajados. Como hemos mencionado las tres partes en la que se encuentra dividido este trabajo están plagadas de citas e ilustradas con diferentes casos que sirven de ejemplos claros y precisos, en especial por lo conocido que son en nuestra cultura urbana.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Nuestra labor como prologuista estaría inconclusa si luego de presentar al Profesor Salazar Reyes-Zumeta y de describir el contenido de su obra *Los signos distintivos notoriamente conocidos*, no hacemos una formal invitación a disfrutar de la misma, que sin duda resultará ser un análisis enriquecedor.

Nayibe CHACÓN GÓMEZ

Caracas, junio 2020

INTRODUCCIÓN

*“Nada es más complicado, difícil e irresoluble
que determinar de quién es una idea,
aun cuando se haya creído asistir á su génesis
y al instante de su aparente concepción y nacimiento
en el cerebro fértil y facunda boca de un repentista”*
César Zumeta (1912)

El estudio de la propiedad intelectual¹, en cualquiera de sus aspectos tales como la propiedad industrial, el derecho de autor y sus derechos conexos, y la propiedad intelectual *sui generis* —que incluye, los derechos de los obtentores de variedades vegetales y la protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades loca-

¹ A los efectos de esta investigación se adopta la definición de **propiedad intelectual** contenida en el *Tratado de creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* (OMPI) de fecha 14 de julio de 1967, la cual en su artículo 2.viii, establece que la propiedad intelectual “son los derechos relativos: a las obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos, a los dibujos y modelos industriales, a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico” (Ley Aprobatoria del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Enero 9, 1984). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 3.311, Extraordinario, Enero 10, 1984).

les y los pueblos indígenas—, puede derivar en varios problemas de investigación, debido a la complejidad inherente a 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.

Los SDNC han sido objeto de una regulación muy errática en diversas legislaciones y de la labor doctrinal, y en otras goza de tipologías diferentes para brindar su protección, como lo son los casos de las denominadas marcas de renombre o alto renombre², la supermarca³, la marca supernotoria, las marcas famosas o célebres, también, la marca notoria andina y la marca notoria extracomunitaria en el ámbito andino.

Los estudios en Venezuela sobre los SDNC se pueden ubicar en los trabajos realizados por los juristas Mariano Uzcátegui Urdaneta, Benito Sansó, Hildegard Rondón de Sansó, Leopoldo Palacios, Víctor Bentata, entre otros; cuyos trabajos de investigación son fuente documental directa para el estudio que se pretende abordar⁴.

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 precedentes⁵. Solamente, la jurisprudencia de la otrora Corte Suprema de

² Hildegard Rondón de Sansó. *Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad industrial*. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios N° 40. Anauco, Caracas 1991, p. 92. En igual sentido, Alberto Casado. *Derecho de marcas y protección a los consumidores, el tratamiento del error del consumidor*. Tecnos, Madrid 2000, p. 63 y ss.

³ Víctor Bentata. *Reconstrucción del derecho marcario*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994.

⁴ En la bibliografía objeto de este estudio se hace referencia a las obras de estos autores nacionales, así como su cita oportuna en el decurso de esta investigación.

⁵ 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. Mariano Uzcátegui. *Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad*

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Justicia, del 10 de marzo de 1993, en Sala Político-Administrativa al decidir el caso de infracción del signo distintivo extranjero *Galleries Lafayette*⁶, consagró la protección ultraterritorial a un signo distintivo notorio en el territorio nacional. Así se mantuvo la situación, hasta la efectiva incorporación al derecho interno de las normas comunitarias andinas que regulan a los SDNC, conforme la norma constitucional (CRBV, 1999: 153).

El ordenamiento comunitario andino inició la regulación de los SDNC en la D85 (1974⁷) que estableció el **Reglamento para la aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial**. La referida Decisión en su artículo 58, literales ‘g’ y ‘j’ estableció que no podrían “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”. Esta regulación estableció una protección ultraterritorial del SDNC, condicionada tal protección a la existencia de un registro nacional o extranjero; pero, también se brinda una protección contra las traducciones de los signos distintivos registrados extranjeros notoriamente conocidos. Por lo tanto, la referida normativa brindó protección a los SDNC, en sentido contrario a la regulación contenida en la LPI (1955).

Es conveniente resaltar que la referida D85 (1974) 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. Así, al sancionarse la **Ley**

Industrial. Universidad de Los Andes. Facultad de Derecho. Talleres Gráficos Universitarios, Mérida 1960, p. 23).

⁶ Víctor Bentata. *Propiedad industrial: jurisprudencia venezolana con su estudio*. Colección estudio de propiedad industrial. Serie propiedad industrial. Universidad de los Andes, Mérida 1998, pp. 155-176. Igualmente, en: Ramírez & Garay (1993). *Jurisprudencia venezolana*, Tercer Trimestre, T. CXXIV. Ramírez & Garay, Caracas 1993, pp. 638-645.

⁷ Decisión 85 (Junio 5, 1974). Reglamento para la aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial. Comisión del Acuerdo de Cartagena. Lima.

Aprobatoria del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena por el Congreso Nacional, promulgada el 26 de septiembre de 1973⁸, después de la adhesión de Venezuela, con la firma del **Consenso de Lima** el 13 de febrero de 1973, cuyo Parágrafo primero estableció.

Las decisiones de la Comisión del “Acuerdo de Cartagena” que modifiquen o sean materia de la competencia del Poder Legislativo [RESERVA LEGAL⁹], requieren la aprobación, mediante Ley, del Congreso de la República (agregado del autor).

Posteriormente, la D311 (1991¹⁰) -conocida también como la *Decisión Clandestina*¹¹ por su poca divulgación en Venezuela y su corta vigencia, unos escasos dos meses¹²-, estableció una protección a los signos notoriamente conocidos (D311,1991: 73.d¹³), tal como se reguló posteriormente en las Decisiones 313, 344 y 486.

⁸ *Ley Aprobatoria del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena*, suscrito en Bogotá, República de Colombia, el 26 de marzo de 1969, del Consenso de Lima suscrito en Lima República del Perú, el 13 de febrero de 1973, por los Plenipotenciarios de Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y de las Decisiones Nos. 24, 37, 37-A, 40, 46, 50, 56, y 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Septiembre 26, 1973). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 1.620, Extraordinario, Noviembre 1, 1973.

⁹ “**Es de la competencia del Poder Nacional:**... 24°- **La legislación** reglamentaria que otorga esta Constitución;...; **la de propiedad intelectual, artística e industrial**” (CN, 1961:136.24) (negrillas del autor).

¹⁰ Decisión 311 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Quito, Diciembre 12,1991). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, Diciembre 12, 1991.

¹¹ Hildegard Rondón de Sansó. *La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Régimen de Propiedad Industrial*. Editorial Arte, Caracas 1993, p. 39.

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

¹³ “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:... 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 pertenezca a

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En la D313 (1992¹⁴) que reguló el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se implantó como prohibición de registrabilidad de un signo distintivo, cuando éste constituyese “la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un SDNC 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”. Reconociéndose, a su vez, 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” (D313, 1992: 73.d).

Posteriormente, al entrar en vigencia la D344 (1993¹⁵), la referida disposición permaneció inalterada, hasta que fuera sustituida por la D486 (2000). Aquella, reguló en su artículo 83, literal ‘d’ la prohibición de registro de los SDNC, en igual sentido que la D313 (1992) en su artículo 73 literal ‘d’.

un tercero. Dicha 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” (negritas del autor).

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

¹⁵ Decisión 344 Régimen Común sobre Propiedad Industrial (Santafé de Bogotá, Octubre 21, 1993). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, 142, Octubre 29, 1993. *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.676, Extraordinaria, Enero 18, 1994.

La D486 (2000)¹⁶ instituyó la protección de los signos notoriamente conocidos, primero como una prohibición de registrabilidad de un signo que afecte derechos legítimos de un tercero¹⁷. Segundo, que el titular de un SDNC tiene el derecho de prohibir (*ius prohibendi*) a terceros no autorizados a usarlo 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 SDNC¹⁸, aún con fines comerciales. Y, en tercer lugar, le otorga una protección especial al nombre comercial notoriamente conocido¹⁹, que no es más que otro SDNC.

¹⁶ Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial (Lima, Septiembre 14, 2000). *Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones*, 600, Septiembre 19, 2000.

¹⁷ “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 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” (D486, 2000: 136) (negrillas del autor).

¹⁸ “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” (D486, 2000: 155) (negrillas del autor).

¹⁹ “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 pro-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Definitivamente, se estableció una regulación especial para la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, donde se destacan: a) su definición²⁰ 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) el alcance de su protección contra todo uso y, o, registro no autorizado²¹; c) los supuestos fácticos de su uso no autorizado, y las consecuencias dañosas para el titular del registro del SDNC derivadas de un uso no autorizado del mismo²²; d) las fuentes de prueba o los supuestos fácticos normativos sobre los cuales habrá de probarse la notoriedad de un signo distintivo²³; e) los supuesto de

ductos 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” (D486, 2000: 192) (negrillas del autor).

²⁰ D486, 2000: 224.

²¹ D486, 2000: 225.

²² “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 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” (D486, 2000: 226) (negrillas del autor).

²³ “**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 geo-

hecho que no desvirtúan o minimizan la notoriedad de un signo distintivo²⁴; f) la cualidad de las personas que conforman el sector pertinente para determinar la notoriedad de un signo distintivo²⁵; g) la pretensión por infracción o de prohibición por uso no autorizado de un SDNC²⁶; h) el lapso de prescripción quinquenal de la pretensión

gráfica 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 [ULTRATERRITORIALIDAD]” (D486, 2000: 228) (negritas y agregado del autor).

²⁴ “**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 [SDNC NO REGISTRADO]; 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” (D486, 2000: 229) (negritas y agregados del autor).

²⁵ “**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” (D486, 2000: 230) (negritas del autor).

²⁶ “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

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

contra el uso no autorizado de un signo notoriamente conocido; salvo que el uso fuere de mala fe, en cuyo caso el ejercicio de la pretensión es imprescriptible²⁷; i) la valoración de la buena o mala fe para la determinación de la responsabilidad por el uso no autorizado del SDNC²⁸. Esto constituye una excepción al régimen venezolano de tratamiento de la buena fe, que conforme al cual la buena fe siempre se presume, mientras que la mala fe siempre es objeto de prueba (CC, 1982: 789²⁹); j) la cancelación de una marca registrada por identidad o similitud con un SDNC³⁰; y, k) la pretensión de cancelación de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico que reproduzca ilegítimamente un SDNC, si el uso es capaz de causar un efecto negativo al mismo³¹. Entendidose como riesgo de con-

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” (D486, 2000: 231).

²⁷ “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” (D486, 2000: 232).

²⁸ “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” (D486, 2000: 234).

²⁹ “**La buena fe se presume siempre**; y quien alegue la mala, deberá probarla”.

³⁰ “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” (D486, 2000: 235).

³¹ “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 men-

fusión o de asociación, el daño comercial injusto por la dilución de la fuerza distintiva, la pérdida del valor comercial o publicitario, o una falsa procedencia empresarial, o el aprovechamiento del prestigio o “renombre” del SDNC.

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 Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio** (ADPIC), asumió el compromiso de brindar protección a los SDNC en los siguientes términos “El artículo 6*bis* 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”, la consagración del principio de la ultraterritorialidad de los SDNC³².

En ese mismo año (1994), entró en vigencia el **Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia** (G3)³³. Acuerdo comercial cuya negociación se concreta para finales de 1993; proceso que unido al de la CAN, dan comienzo a las gestiones para incorporarse a los procesos de globalización en las economías internacionales. En cuanto a la regulación de los SDNC, el tratado de la referencia los regula en el artículo 18-10 del Capítulo XVIII sobre Propiedad Intelectual.

Por su parte, la adhesión de Venezuela al **Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial** de 1883

cionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226” (D486, 2000: 233) (negrillas del autor).

³² ADPIC, 1994: 16.2.

³³ Ley Aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos de Mexicanos y la República de Colombia (Diciembre 29, 1994). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.833, Extraordinario, Diciembre 29, 1994.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

(CUP), en 1995, significó el reconocimiento de los SDNC en el derecho interno. 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 (SAPI) adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, hoy Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, 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”³⁴. En consecuencia, a partir de esa fecha se ha dejado de aplicar la D486 (2000) 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 industrial, es decir, el Registro de la Propiedad Industrial, ente administrativamente adscrito al 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. Tal como quedara establecido

³⁴ Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2008, septiembre 12). Aviso Oficial. Últimas Noticias, 2008, septiembre 17, Caracas, p. 57.

en la Resolución del 5 de noviembre de 2008 del Registro de la Propiedad Industrial.

A pesar de que la Ley de Propiedad Industrial es de épocas pasadas, ésta no está en total contradicción con las normas internacionales referidas a la materia. Esta no contempla algunos aspectos de los acuerdos internacionales suscritos por la República en la materia. Cabe destacar que, en cuanto a la aplicabilidad de los ADPIC (1994) y del Convenio de París (1883), **tales normativas no podrían ser aplicadas en los aspectos sustantivos de marcas y patentes de invención, puesto que no existe una ley que reenvíe a su aplicación para la regulación de aspectos sustantivos de las marcas e invenciones.** Si bien el Acuerdo de Marrakech, el Convenio de París y el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contemplan el deber de aplicar dichos tratados, esto significa que el Estado venezolano debe dictar una ley que desarrolle tales normativas de carácter internacional (puesto que dichos tratados tienen carácter programático) [*sic*], pero no es posible la aplicación directa de las disposiciones de esos tratados en aspectos sustantivos y adjetivos de las marcas y las invenciones³⁵.

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 e indefensión.

Instituciones del derecho marcario, entre otras, como la protección de los SDNC tenían su base legal de tutela en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Además, en los tratados internacionales vigentes en Venezuela, como el CUP (1883) y el ADPIC (1994), que especialmente establecen los principios de protección de los SDNC. No obstante, su eficacia normativa suele cuestionarse, debido al carácter programático de las normas de los tratados internacionales, tal como lo estableciera el RPI en la resolución antes referida.

³⁵ Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 497, Tomo I. SAPI, Caracas 2008, p.15.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Sin embargo, la referida doctrina administrativa pacíficamente reiterada por mucho tiempo, en el año 2020 es revertida casi totalmente. Es así, como en fecha 1 de octubre de 2020, mediante Aviso Oficial Nro. DG-09-2020³⁶, el Director General del SAPI ordena la aplicación del ADPIC (1994), como la aplicación de otros tratados internacionales como el CUP (1883), en los siguientes términos:

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual ordena la aplicación inmediata y directa en el orden interno de tratados internacionales relativos a Derechos Humanos, cuando estos contengan normas favorables sobre su goce y ejercicio a las previstas en la propia Constitución y las leyes; considerando que los Derechos de Propiedad Intelectual se inscriben como tales por tener como objetivo el aliento y la protección de las creaciones, conforme al artículo 98 de la Carta Magna; y siendo que corresponde a este ente velar, en representación del Estado por la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual previstos en leyes y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en consecuencia:

Hace del conocimiento de los usuarios y público en general que a partir del 1° de octubre de 2020 se estarán aplicando en forma directa las normas sustantivas y adjetivas para la obtención y defensa de los derechos que sean más favorables a los administrados, contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el cual se estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC), ..., por lo que los interesados podrán invocar dichas disposiciones en las solicitudes formuladas ante este Servicio Autónomo, así como las de otros acuerdos internacionales sobre la materia a los que remite el ADPIC y que igualmente hayan sido incorporados al orden interno mediante la correspondiente ley aprobatoria. A falta de procedimientos en el mencionado acuerdo internacional para la obtención, inscripción, oposición y seguimiento de los respectivos derechos, se continuarán aplican-

³⁶ Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 604, Tomo I, SAPI: Caracas 2020, p.15. pp. XII-XIII. [Documento en línea] Disponible: http://sapi.gob.ve/avi_sos-sapi/#otros-avisos-oficiales. [Consultado: 2024, Enero 10].

do los previstos para ello en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley sobre el Derecho de Autor y otras leyes supletorias. (negrillas del autor).

De conformidad con dicha decisión, el 18 de diciembre de 2020 se aprobó el Aviso Oficial SAPI-RPI-AO-N° 19³⁷ para regular la concesión de indicaciones geográficas (IG) en armonía con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (1994). Desde ese entonces el otorgamiento de IG ha sido constante, mientras un comportamiento errático ha sucedido con la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, y diseños industriales, cuyo análisis escapa a los fines de esta obra. En materia de SDNC las decisiones del RPI serán objeto de comentario ulterior esta investigación.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido jurisprudencialmente, el carácter programático de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales como el otrora vigente G3³⁸, y más recientemente respecto del ADPIC (1994) y el CUP (1883), al resolver un recurso

³⁷ Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 605, Tomo I, SAPI: Caracas 2020, pp. V-IX. [Documento en línea] Disponible: <http://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#otros-avisos-oficiales>. [Consultado: 2024, Enero 10].

³⁸ En el caso *Astrazeneca Venezuela, S.A., contra la Resolución N° 084* emanada el 13 de febrero del 2002, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud, por revelación de los datos de prueba del producto farmacéutico *Atacand*[®] propiedad de la accionante, por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” al otorgar permiso a un laboratorio nacional, fabricante de medicamentos genéricos, para producir y comercializar el principio activo (Candesartán Cexiletilo), que se expendería bajo el nombre de Candesartán, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 12 de febrero de 2008, estableció “que una interpretación acorde con los postulados del Estado Social de Derecho conduce a entender que el carácter programático que debe atribuirse a la norma contemplada en el Tratado G3” (*Cfr.* Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia N° 0151 (Febrero 12, 2008) *Astrazeneca Venezuela, S.A., contra Ministerio de Salud y Desarrollo Social*, Expediente N° 2002-0716 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.HTML> [Consulta: 2011, Julio 15]).

de interpretación constitucional sobre la aplicabilidad de las normas comunitarias andinas después del efectivo retiro de Venezuela de la CAN³⁹.

... es esa “aplicación directa y preferente a la legislación interna” contenida en el artículo 153⁴⁰ de la Constitución, la que dilucida el carácter de tales regulaciones internacionales, no como una sucesión temporal entre la legislación interna y la internacional, sino reconoce a éstas últimas, como normas especiales que en forma alguna tienen en el ordenamiento jurídico constitucional, la entidad jurídica para derogar el ordenamiento jurídico preexistente.

La anterior conclusión, es el resultado de la interpretación pacífica de la Sala en lo que se refiere a la relación de la República Bolivariana de Venezuela con el sistema normativo internacional. Así, desde la sentencia N° 1309/2001 -entre otras-, esta Sala precisó que el derecho, es una teoría normativa puesta al servicio de la política que subyace tras el “*proyecto axiológico de la Constitución y que la interpretación debe comprometerse,*

³⁹ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia N° 967 (Julio 4, 2012) *Recurso de Interpretación Constitucional artículo 153: Pedro Pereira Riera e Inés Parra Wallis*. Expediente N° 2006-0823 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/967-4712-2012-06-0823.HTML> [Consultado: 2014, Enero 8].

⁴⁰ “La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”.

si se quiere mantener la supremacía de la Carta Fundamental cuando se ejerce la jurisdicción constitucional atribuida a los jueces, con la mejor teoría política que subyace tras el sistema que se interpreta o se integra y con la moralidad institucional que le sirve de base axiológica (interpretatio favor Constitutione)". Agrega el fallo citado: "en este orden de ideas, los estándares para dirimir el conflicto entre los principios y las normas deben ser compatibles con el proyecto político de la Constitución (Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia) y no deben afectar la vigencia de dicho proyecto con elecciones interpretativas ideológicas que privilegien los derechos individuales a ultranza o que acojan la primacía del orden jurídico internacional sobre el derecho nacional en detrimento de la soberanía del Estado".

La referida sentencia concluye, que: "no puede ponerse un sistema de principios supuestamente absoluto y suprahistórico por encima de la Constitución" y que son inaceptables las teorías que pretenden limitar "so pretexto de valideces universales, la soberanía y la autodeterminación nacional".

En el mismo sentido, la sentencia de esta Sala N° 1265/2008, estableció que, en caso de evidenciarse una contradicción entre la Constitución y una convención o tratado internacional, "deben prevalecer las normas constitucionales que privilegien el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegien los intereses colectivos (...) sobre los intereses particulares..." (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1.547/11)...

...cualquier interpretación que conlleve a afirmar una concepción de comunidad internacional o de cualquier grado de integración, que negase o anule en su totalidad la soberanía, autonomía o integridad de la República o se constituya en un elemento que niegue los fines contenidos en el artículo 152⁴¹ de la

⁴¹ "Las relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Constitución, debe descartarse, por cuanto las relaciones internacionales de la República deben responder a los fines del Estado contenidos en el Texto Fundamental, en función a consolidar del ejercicio de la soberanía interna y externa en los términos antes expuestos y de los intereses del pueblo.

En tal sentido, no puede pretenderse la existencia de una sustitución o negación absoluta de las competencias de los órganos que ejercen el Poder Público, sino que además el reconocimiento de órganos o sistemas normativos internacionales, sólo mantendrán su vigencia y carácter preferente en el ordenamiento jurídico interno, en tanto el Estado forme parte de ese particular proceso de integración...

Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala resuelve la solicitud de interpretación del artículo 153 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido que las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen, en los términos expuestos en el presente fallo y bajo las condiciones que el propio convenio establezca en relación a su terminación. Así se decide. (negrillas del autor).

Un tema pendiente de resolver por el Tribunal Supremo de Justicia es la aplicación no automática de las disposiciones internacionales, ya que la Corte ha reiterado constantemente el carácter programático de las disposiciones convencionales y que una ley nacional debe incorporar dichas disposiciones en una ley nacional aprobada por el Poder Legislativo. Ese pronunciamiento es relevante debido a que los Avisos Oficiales emitidos por el Director General de

pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. **La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones internacionales**".

SAPI no tienen carácter normativo, ni calidad de acto administrativo, incluso en una interpretación laxa de la norma procedimental administrativa (LOPA, 1981: 14⁴²). Por tanto, carecen de validez, eficacia, eficiencia y competitividad normativa; causando dudas sobre la vigencia del Estado de Derecho, por la arrogación de competencias propias del Poder Legislativo. Con lo cual se ve afectada la seguridad jurídica y la confianza legítima de los justiciables, debido a la falta de estabilidad del sistema jurídico, en contra del principio de la nomofilaquia.

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 la contempla, cómo se puede proteger en Venezuela un signo distintivo notoriamente conocido? ¿Y, si se puede proteger un signo distintivo 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 regulación, protección y 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, y su posterior suspensión del MERCOSUR.

Frente a esa situación, surge la necesidad de establecer criterios de protección para los SDNC, y, resolver el problema probatorio de su notoriedad, con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela.

Sobre ese argumento se pregunta **¿Cómo se regula, tutela o protege y prueba la notoriedad de un signo distintivo con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela, después de su retiro de la Comunidad Andina de Naciones y su suspensión del MERCOSUR?**

⁴² “Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Al efecto se pretenden analizar las normas de regulación (Capítulo I), la protección o tutela (Capítulo II) y aquellas que establecen las fuentes y los medios de prueba (Capítulo III) de la notoriedad de los signos distintivos contenidos en la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela.

Esta investigación es esencialmente documental donde se persigue recabar información relacionada con la regulación, protección y 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 su protección y prueba en Venezuela a partir de su retiro de la Comunidad Andina de Naciones, y, su suspensión del Mercado Común del Sur.

Venezuela inició el proceso de incorporación como miembro pleno del MERCOSUR desde el año 2005, el cual se materializó con la suscripción del Protocolo de Adhesión en Caracas en el año 2006⁴³. Debido a la política reiterada del Senado del Congreso del Paraguay de impedir el ingreso de Venezuela como miembro pleno de esta organización, y a raíz de su decisión de revocar el mandato del Presidente Fernando Lugo; el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, decidió suspender a la República del Paraguay por haber ocasionado una ruptura del orden democrático subrayando “que el restablecimiento de las instituciones democráticas es condición indispensable para el desarrollo del proceso de integración y decidieron suspender, en el marco del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del MERCOSUR, el derecho de ese país a participar en los órganos del MERCOSUR”. Esta circunstancia allanó el camino para el ingreso definitivo de Venezuela como miembro pleno, lo cual se decidió en el marco de la Reunión Ordinaria N° XLIII del Consejo del Mercado Común, realizado entre los

⁴³ Ley Aprobatoria del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR y sus anexos: Tratados de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo de Olivos para la solución de controversias del MERCOSUR y la Lista de productos paraguayos y uruguayos que conforme al artículo 5 del Protocolo gozarán de desgravación total e inmediata por la República Bolivariana de Venezuela (Julio 18, 2006). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 38.482, Ordinario, Julio 19, 2006.

días 28 y 29 de junio de 2012, en la Ciudad de Mendoza, República de Argentina, tal como se evidencia del comunicado suscrito por los presidentes de ese mercado común.

Las Presidentas de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de la República Federativa del Brasil, Dilma Vana Rousseff, el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, y el Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en representación del Presidente Hugo Chávez Frías, reunidos en la ciudad de Mendoza, República Argentina, el día 29 de junio de 2012, en ocasión de la XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común:...

6. Se congratularon por el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, subrayando que el proceso de integración es un instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza y la exclusión social. **Convocaron, para ello, a una reunión a los fines de la admisión oficial de Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, en la ciudad de Río de Janeiro**⁴⁴ (negrillas del autor).

En efecto, el día 31 de julio de 2012 se selló en Río de Janeiro el ingreso de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. Por tanto, el **Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (PROTOCOLO)**, suscrito en Asunción, Paraguay, el 5 de agosto de 1995⁴⁵, pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente, con lo cual, se puede brindar protección a los SDNC, además de las indicaciones geográficas, a saber: las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, que no encontraban protección

⁴⁴ [Documento en línea] Disponible: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=4358&site=1&channel=secretaria [Consultado: 2012, Julio 6].

⁴⁵ [Documento en línea] Disponible: https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=2ooBwPZqYBYDyHTjMx+HmQ%3d%3d. [Consultado: 2014, Septiembre 3].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

explícita en el marco de la normativa nacional, es decir, la LPI (1955).

Este protocolo se encuentra actualmente vigente para los Estados Partes Paraguay y Uruguay, el primero lo aprobó mediante Ley No. 912 del 1° de agosto de 1996, habiendo depositado el documento de ratificación el 15 de noviembre de 1996. Mientras que, el segundo aprobó el referido Protocolo mediante Ley No. 17.052 con fecha 14 de Diciembre de 1998, y depositó el instrumento de ratificación por ante la Depositaria del MERCOSUR el día 7 de julio de 2000. Por lo que, de conformidad con el artículo 26⁴⁶ del PROTOCOLO (1995), el mismo entró en vigencia para los referidos Estados Partes a partir del 6 de agosto de 2000; quedando pendiente su ratificación por Argentina y Brasil⁴⁷.

Ahora bien, respecto de Venezuela, no habiendo necesidad de que la Asamblea Nacional dicte un acto legislativo aprobatorio del referido PROTOCOLO (1995), el mismo, de conformidad con el mandato que se desprende de la disposición que establece “La adhesión de un Estado Parte al Tratado de Asunción implicará *ipso jure* la adhesión al presente Protocolo” (PROTOCOLO, 1995: 27). Como así; quedara expresado en la Ley Aprobatoria del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR y sus anexos sancionada por la Asamblea Nacional el 18 de julio de 2006, y promulgada el día 19 de julio de 2006 por el entonces Presidente de la República Hugo Chávez⁴⁸.

⁴⁶ “El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación. Para los demás signatarios entrará en vigor a los treinta días del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que fueron depositados”.

⁴⁷ [Documento en línea] Disponible: http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria [Consultado: 2014, Septiembre 3]

⁴⁸ *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 38.482, Ordinario, Julio 19, 2006.

Sin embargo, en 2017 Venezuela fue suspendida del MERCOSUR por el incumplimiento de la Carta Democrática, que obliga a los Estados miembros a cumplir con estándares democráticos, que el gobierno venezolano no estaba cumpliendo.

En 2017, a Venezuela le fue suspendida su membresía por falta de restitución de los estándares democráticos del MERCOSUR establecidos en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático de 1998. La decisión actuó para 'Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5 del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático', y fue dictaminado en São Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2017⁴⁹.

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

Igualmente, la investigación se enmarcó en un proyecto factible, el cual consistió en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, que ofrezca criterios para la regulación, protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos en Venezuela a partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones y posterior suspensión del MERCOSUR. Asimismo, la aplicación de normas internacionales vigentes en materia de propiedad industrial, dentro de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico vigente; como lo son el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad In-

⁴⁹ Leonel Salazar. "An approach to comprehend the actual Venezuelan trademark system", en *WIPO-WTO Colloquium Papers*, 9 (199-224), 2018 [Documento en línea] Disponible: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/colloquium_papers_e/2018/chapter_15_2018_e.pdf [Consultado: 2024, Enero 22], p. 210.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

dustrial de 1883 (CUP) y el Tratado de creación de la Organización Mundial de Comercio, cuyo Anexo 1-C contiene el ADPIC (1994).

Finalmente, siguiendo la posición del jurista español Francisco Vicent, se ubica el derecho de la propiedad intelectual como uno de los contenidos amplios del Derecho Mercantil, conjuntamente con el estatuto del empresario o comerciante, las instituciones auxiliares para el ejercicio del comercio, las obligaciones y contratos mercantiles, el Derecho cambiario, el Derecho concursal mercantil, el Derecho Marítimo, y el Derecho de la competencia. El referido autor, asimismo, señala como contenidos del derecho de propiedad intelectual, no sólo la propiedad industrial y el derecho de autor, sino también el Derecho de la competencia y el Derecho de la actividad publicitaria. Por otro lado, justifica la incorporación del derecho de propiedad intelectual al contenido del Derecho Mercantil porque aquél lleva al “estudio de la actividad empresarial, en su doble aspecto de competencia/colaboración y de bienes inmateriales resultado de dicha actividad, que el Derecho protege por medios directos (concesión de derechos de explotación exclusiva) o indirectos (represión de la competencia desleal, de la violación de secretos industriales, prohibiciones de competencia)”⁵⁰.

⁵⁰ Francisco Vicent. *Compendio crítico de Derecho Mercantil*. 2ª edición, T.I. Bosch, Madrid 1986, p. 5.

CAPÍTULO I

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Notoria non novit curia

1. *Antecedentes legislativos*

El desarrollo histórico de la legislación republicana marcaría venezolana se remonta a la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio del 24 de mayo de 1877. Posteriormente, es reformada el 9 Julio 1927 y el 28 de Junio de 1930, hasta la aprobación de la Ley de Propiedad Industrial del 2 de septiembre de 1955, y reimpressa en 1956. Los mencionados dispositivos legales no establecieron una protección a los SDNC.

Los referidos instrumentos legales regularon la protección del signo distintivo sobre la base de la prohibición de registro sustentado en la probabilidad de riesgo de confusión o asociación con un signo distintivo previamente solicitado o registrado, o bajo el supuesto de la oposición por mejor derecho de tercero con fuerza en el uso previo, entre otros supuestos (LPI, 1955: 33¹, 34² y 35³); de donde la casación civil venezolana derivó la protección del SDNC.

¹ “No podrá adoptarse ni registrarse como marcas: 1) Las palabras, frases, figuras o signos que sugieran ideas inmorales o sirvan para distinguir objetos

Por ello, no es sino con la incorporación de las normas comunitarias andinas y la adhesión a algunos tratados internacionales sobre propiedad industrial –el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (CUP, 1883) y el Tratado de creación de la Organización Mundial de Comercio, cuyo Anexo 1-C contiene el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC, 1994)–, cuando se puede afirmar que en

inmorales o mercancías de producción o comercio prohibidos y los que se usen en negocios ilícitos o sobre un artículo dañoso; 2) La Bandera, Escudo de Armas u otra insignia de la República, de los Estados o de las Municipalidades y, en general, de cualquier entidad venezolana de carácter público; 3) Los signos, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de cualquier otra entidad de la misma índole; 4) La Bandera, Escudo de Armas u otras insignias de naciones extranjeras, salvo cuando su uso comercial esté debidamente autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente de la nación interesada; 5) Los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia; 6) La forma y color que se dé a los artículos o productos por el fabricante, ni los colores o combinaciones de colores por sí solos; 7) Las figuras geométricas que no revistan novedad; 8) Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración; 9) Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; 10) El nombre completo o apellidos de una persona natural, si no se presenta en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas, y aún en este caso, si se trata del nombre de un tercero, si no se presenta con el consentimiento de éste; 11) La marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, protegerá la parte característica, y; 12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”.

² “Tampoco podrán registrarse: 1) Las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro sólo protegerá la parte característica, y; 2) Los lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares, expresiones que puedan redundar en perjuicio de esos productos o marcas”.

³ “No podrán estamparse en las marcas menciones de diplomas, medallas, premios y otros signos que hagan suponer la existencia de galardones obtenidos en exposiciones o certámenes, salvo que pueda acreditarse la veracidad de tales galardones”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Venezuela comenzó a existir una protección a los SDNC; con las limitaciones derivadas de la praxis judicial y administrativa venezolana a partir del año 2006, fecha de retiro de la CAN. Y, más recientemente, con la débil incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR (Julio 31, 2012), dada su suspensión a partir de 2017 (Agosto 5, 2017).

A. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La necesidad por brindar una protección especial a los signos distintivos notoriamente conocidos obedeció a la conducta ilegítima de algunos comerciantes dentro de los países miembros de la Unión. Esos comerciantes obtenían el registro de signos distintivos pertenecientes a nacionales amparados por el CUP, los cuales ya habían adquirido notoriedad en sus países de registro; pretendiendo beneficiarse de su reputación comercial, y favorecerse económicamente mediante la cesión del signo distintivo ilegítimamente registrado a su legítimo titular, por elevadas sumas de dinero. Impidiéndole, a su vez, ejercer plenamente el derecho exclusivo de utilización del signo distintivo; lo cual constituyó una práctica reprochable desde el punto de vista del comercio internacional.

La regulación de los SDNC se puede ubicar en la revisión que se efectuara al CUP en La Haya entre el 8 de octubre y el 6 de noviembre de 1925⁴, donde se incorpora por vez primera el artículo *6bis* de la mencionada convención (Ver Figura No. 1), que establece:

Los países contratantes se comprometen a rechazar o invalidar, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien **a instancia del interesado**, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción o imitación, susceptible de

⁴ Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (1925). *Actes adoptés par la Conférence de La Haye. 8 Octobre - 6 Novembre 1925. Convention D'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété Industrielle révisée a Bruxelles le 4 décembre 1900, á Washington le 2 juin 1911 et á La Haye le 6 novembre 1925.* Bureau International de la Propriété Industrielle, Berne, p. 1-19.

crear confusión, de una **marca** que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí **notoriamente conocida** como siendo ya marca de un nacional de otro país contratante [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD].

Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de dichas marcas. El plazo comenzará a correr desde la fecha del registro de la marca. [PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LOS SDNC]

No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe⁵ [IMPREScriptIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD POR MALA FE] (negrillas y agregados del autor).

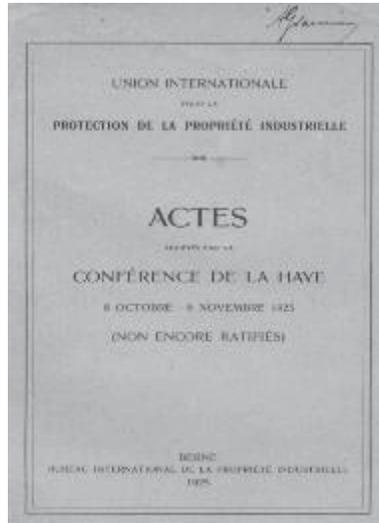
Esta norma se incorpora al Convenio de París de 1883, como hecho sucedáneo a la Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal patrocinada por la Sociedad de las Naciones en el año 1924. Así refiere Otamendi, los técnicos “elaboran un Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre la Competencia Desleal, en cuyo apartado D se otorga protección a la marca notoria. Dicho párrafo establecía que se podía denegar o cancelar el registro de una marca “notoriamente conocida en el comercio como

⁵ El texto en francés es «Les pays contractants s’engagent á refuser ou á invalider, soit d’office si la législation du pays le permet, soit á la requête de l’intéressé, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce que serait la reproduction ou l’imitation, susceptible de faire confusion, d’une **marque** que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement estimera y être **notoirement connue** comme étant déjà la marque d’un ressortissant d’un autre pays contractant et utilisée pour des produits du même genre ou d’un genre similaire. Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marques. Le délai courra de la date de l’enregistrement de la marque. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi» (Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (1925), *ob.cit*, p. 12) (negrillas y subrayado del autor).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

perteneciente a un natural de otro país”, y fijaba un término de cinco años al interesado para efectuar reclamos”⁶⁻⁷.

Figura No. 1:
Acta de la Conferencia de La Haya, 1925



⁶ Jorge Otamendi. *Derecho de marcas*. 6ª edición. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2006, p. 367-368.

⁷ Otra referencia sobre esta iniciativa queda reflejada en la siguiente cita: “...el estudio de las marcas notorias como tal, fue iniciado por primera vez en 1924, por un organismo internacional, la Sociedad de las Naciones, la cual convoca a los expertos (técnicos) para realizar un estudio sobre Competencia Desleal. De esa reunión surge un documento el cual fue un “Proyecto Revisado de Convenciones sobre la Competencia Desleal”. En el apartado “D” del proyecto antes relacionado, se otorga protección a la MARCA NOTORIA, y en el mismo se estipula que se podía denegar o cancelar el registro de una marca “notoriamente conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país” y fijaba un término de 5 años al interesado para efectuar reclamos. En 1925, el Convenio de París, recoge el citado principio y en esa época contábamos con un Art. 6 bis cuya redacción ha sufrido la evolución de la era tecnológica y de mercado”. [Documento en línea] Disponible: http://www.cnr.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=162 [Consultado: 2014, Enero 31].

Posteriormente, en la Conferencia de Londres del 2 de junio de 1934⁸, el texto del artículo *6bis* sufre su primera reforma, quedando el texto redactado de la siguiente manera:

(1) Los países de la Unión se comprometen a denegar o a invalidar, sea de oficio si la legislación del país lo permite, sea a pedido del interesado, el registro de una marca de fábrica o de comercio que sea la reproducción, la imitación o la traducción susceptible de crear confusión, de una **marca** que la autoridad competente de dicho país del registro estimare ser allí **notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio** [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] y **utilizada para productos idénticos o similares** [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD]. **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** [PRINCIPIO DE ESENCIALIDAD].

(2) Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de estas marcas. El plazo comenzará a correr desde la fecha de registro de la marca [PRETENSIÓN DE NULIDAD DE LOS SDNC].

(3) No se fijará plazo para reclamar la anulación de marcas registradas de mala fe⁹⁻¹⁰ [IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD POR MALA FE] (negritas y agregados del autor).

⁸ Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. *Actes adoptés par la Conférence de La Haye. 8 Octobre – 6 Novembre 1925. Convention D’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété Industrielle révisée à Bruxelles le 4 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925 et à Londres le 2 juin 1934.* Bureau International de la Propriété Industrielle, Berne 1939, p. 3-20.

⁹ Jorge Otamendi, *ob.cit.*, p. 368-369.

¹⁰ «(1) Les pays de l’Union s’engagent à refuser ou à invalider, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confu-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Como puede apreciarse, a la redacción original de 1925 se le incorporan términos más técnicos, así:

a) se sustituye la calificación de países contratantes por “países de la Unión”, con lo cual se alude a la existencia de una unión de países, lo cual es propio del espíritu del CUP en su vocación unionista internacional para la protección de la propiedad industrial,

b) el rechazo e invalidación de la marca notoriamente conocida no sólo se sustenta en la reproducción e imitación, sino que se incluye la traducción,

c) se amplía el supuesto de hecho de protección de la marca notoriamente conocida a la “que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] y utilizada para productos idénticos o similares”, con lo cual se aparta del criterio de protección contenido en la redacción de 1925, que establecía “que la autoridad competente del país del registro estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de un nacional de otro país contratante y utilizada para productos de un mismo género o de un género similar”, y

d) incluye otro criterio de protección sustentado “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”, es decir, no sólo basta para su protección con la reproducción, imitación o traducción, sino que también

sion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaire. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. (2) Un délai minimum de trois ans devra être accordé pour réclamer la radiation de ces marque. Le délai courra de la date de l'enregistrement de la marque. (3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des marques enregistrées de mauvaise foi» (*Cfr.* Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, *ob.cit.*, p. 10-11).

puede suceder que exista la probabilidad de denegación, o anulación del signo distintivo, cuando ésta reproduzca o imite la parte esencial del SDNC. Hecho que se percibe en la reproducción o imitación del elemento distintivo relevante del signo distintivo [PRINCIPIO DE ESENCIALIDAD] (Cuadro No. 1). Pudiendo ser para productos o servicios de la misma clase o de clases similares, e incluso de clases diferentes [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD].

Cuadro No. 1:
Reproducción de las partes esenciales de signos
distintivos notoriamente conocidos

Parte esencial de un signo distintivo notoriamente conocido	Reproducción de la parte esencial de un signo distintivo notoriamente conocido
	
	

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en la Conferencia de Lisboa del 31 de octubre de 1958, se produce la última modificación al texto del artículo 6bis, permaneciendo inalterado en las posteriores Conferencias de la Unión de París celebradas en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y el 28 de septiembre de 1979, el cual es del siguiente tenor:

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

1) 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** [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD] y **utilizada para productos idénticos o similares** [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD]. **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. [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD]

2) Deberá concederse un **plazo mínimo de cinco años** a partir de la fecha del registro **para reclamar la anulación de dicha marca** [LAPSO DE CADUCIDAD PARA EJERCER LA PRETENSIÓN DE NULIDAD DE UN SIGNO REGISTRADO QUE REPRODUCE ILEGÍTIMAMENTE UN SDNC]

Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) **No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe**¹¹⁻¹² [IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD POR MALA FE] (negrillas y agregados del autor).

¹¹ Jorge Otamendi, *ob.cit.*, p. 369.

¹² **Article 6bis** [*Marques: marques notoirement connues*] «1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement con-

La norma internacional de protección del SDNC, es sólo programática respecto de la actuación de oficio por parte de los entes del Estado. Mientras que es autoejecutiva u operativa respecto de los particulares, quienes pueden ejercer la pretensión de protección del SDNC, que puede comportar su ejercicio: a) como motivo de oposición en el proceso de concesión, b) en un proceso de anulación del registro y c) la pretensión autónoma o la pretensión cautelar de “prohibición o cese de uso” del SDNC.

Otras reformas introducidas, son “la prohibición del uso de una marca idéntica o similar a una marca notoria, la extensión a cinco años del plazo para solicitar la anulación, y se dejó librado a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción”¹³. Importante, también, para la protección de los SDNC es la imprescriptibilidad de las pretensiones de nulidad y prohibición de uso, cuando estas deriven de la mala fe de un tercero que se hubiese procurado el registro o esté haciendo uso no autorizado del SDNC.

No obstante, no se aprobaron propuestas que contemplaran la protección del SDNC para artículos no idénticos o similares. Es decir, el establecimiento de la excepción al principio de especialidad de la clase, y que el requisito de uso previo de la marca notoriamente conocida en el país donde se reclama su protección, no es impedimento legal alguno para exigir su protección¹⁴.

Asimismo, en la **Ley-Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Competencia Desleal** propuesta por los *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) en su sesión del 11 de noviembre de

nue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci. 2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée. 3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi».

¹³ *Ibidem*, p. 369.

¹⁴ *Ibid.*, p. 369.

1966¹⁵, se recomienda la protección de los SDNC cuando otros signos distintivos “constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, susceptible de inducir al público a error, de una marca o de un nombre comercial notoriamente conocidos en el país y pertenecientes a un tercero”¹⁶.

Así, la protección quedó circunscrita sólo a los signos distintivos de fábrica o de comercio; hoy, signos distintivos de producto (CUP, 1883: 6bis.1). Por consiguiente, quedaron sin protección los signos distintivos de servicios. No es, sino con la aprobación del ADPIC (1994), cuando los signos distintivos de servicio y sus correspondientes SDNC son objeto de protección explícita, en un dispositivo internacional. A pesar, de que el CUP incluye a las marcas de servicios como signos distintivos tutelados (CUP, 1883: 1.2).

En el año 1999, la OMPI y la Asamblea de la Unión de París suscriben la **Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas** (RECOMENDACIÓN, 1999), en los siguientes términos.

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial relativas a la protección de las marcas notoriamente conocidas;...

Recomiendan, asimismo, a cada Estado miembro de la Unión de París o de la OMPI, que también sea miembro de una organización intergubernamental regional que tenga competencia en el campo del registro de las marcas, hacer notar a dicha organización **la posibilidad de proteger las marcas notoriamente conocidas de conformidad, *mutatis mutandis*, con las disposiciones aquí contenidas**¹⁷ (negrillas del autor)

¹⁵ Justo Nava. *Derecho de las marcas*. Porrúa, México 1985, p. 242-243.

¹⁶ *Ibidem*, p. 370.

¹⁷ OMPI. *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 34ª Asamblea de

De la RECOMENDACIÓN y su articulado se derivan las siguientes regulaciones: a) fuentes y medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos (1999: 2¹⁸), b) la protección del SDNC

los Estados miembros de la OMPI (1999, setiembre 20-29). OMPI, Ginebra 1999, p. 4.

¹⁸ “**Determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro 1) [Factores que deberán considerarse] a)** A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida. **b)** En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente: **1.** el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; **2.** la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; **3.** la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca; **4.** la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; **5.** la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; **6.** el valor asociado a la marca. **c)** Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior. **2) [Sector pertinente del público] a)** Los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: **i)** los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; **ii)** las personas que participan en los canales de distribución del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca; **iii)** los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca. **b)** Cuando se determine que una marca es notoriamente conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca será considerada noto-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

contra los registros obtenidos de mala fe (1999: 3¹⁹), c) la protección del SDNC cuando es reproducido por un signo distintivo conflictivo bien sea porque reproduzca la parte esencial del SDNC [PRINCIPIO DE ESENCIALIDAD], o, se reproduzca para distinguir productos idénticos, similares o diferentes a los que distingue el SDNC [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD] (1999: 4²⁰), por un indicador comercial

riamente conocida por el Estado miembro. **c)** Cuando se determine que una marca es conocida al menos por un sector pertinente del público en un Estado miembro, la marca podrá ser considerada notoriamente conocida por el Estado miembro. **d)** Un Estado miembro podrá determinar que una marca es notoriamente conocida, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida o, si los Estados miembros aplican el apartado c), conocida por cualquier sector pertinente del público del Estado miembro. **3) [Factores que no serán exigidos]** **a)** Un Estado miembro no exigirá, como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida: **i)** que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado; **ii)** que la marca sea notoriamente conocida, o que se haya registrado la marca o presentado una solicitud de registro de la marca, en cualquier jurisdicción, o en relación con cualquier jurisdicción, distinta de la del Estado miembro; o **iii)** que la marca sea notoriamente conocida por el público en general en el Estado miembro. **b)** No obstante lo dispuesto en el apartado a)ii), un Estado miembro podrá exigir, a los efectos de la aplicación del párrafo 2)d), que la marca sea notoriamente conocida en una o más jurisdicciones distintas de la del Estado miembro”.

¹⁹ “*Protección de las marcas notoriamente conocidas; mala fe* **1) [Protección de las marcas notoriamente conocidas]** Un Estado miembro protegerá una marca notoriamente conocida de las marcas, los identificadores comerciales y los nombres de dominio que estén en conflicto con esa marca, al menos a partir del momento en que la marca haya pasado a ser notoriamente conocida en el Estado miembro. **2) [Consideración de la mala fe]** En aplicación de la Parte II de las presentes disposiciones, la mala fe podrá ser considerada como un factor entre otros a la hora de evaluar los intereses que estén en competencia”.

²⁰ “*Marcas conflictivas.* **1) [Marcas conflictivas]** **a)** Se estimará que una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando esa marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida, si la marca, o una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios

a los que se aplica la marca notoriamente conocida. **b)** Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses; ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca; iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. **c)** No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3)a)iii), con el fin de aplicar el párrafo 1)b)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general. **d)** No obstante lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), un Estado miembro no estará obligado a aplicar: i) el párrafo 1)a) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, si la marca ha sido utilizada o registrada, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro; ii) el párrafo 1)b) para determinar si una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida, en la medida en que esa marca haya sido utilizada, haya sido objeto de una solicitud de registro, o haya sido registrada, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado respecto de determinados productos y/o servicios, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro; excepto cuando se haya utilizado o registrado la marca, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe. **2) [Procedimientos de oposición]** Si la legislación aplicable permite a terceros oponerse al registro de una marca, todo conflicto con una marca notoriamente conocida en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1)a), constituirá un motivo de oposición. **3) [Procedimientos de invalidación]** **a)** El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, durante un período que no será inferior a cinco años a partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina, para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida, mediante una decisión de la autoridad competente. **b)** Si el registro de una marca puede ser invalidado a iniciativa propia por una autoridad competente, un conflicto con una marca notoriamente conocida será motivo de dicha invalidación, durante un período que no será inferior a cinco años a

conflictivo (1999: 5²¹), entendiéndose por indicador comercial (enseña comercial) cualquier signo utilizado para identificar una empre-

partir de la fecha en que el registro haya sido hecho público por la Oficina. **4) [Prohibición de utilización]** El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de una marca que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización de la marca conflictiva. **5) [Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe]** **a)** No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido registrada de mala fe. **b)** No obstante lo dispuesto en el párrafo 4), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la prohibición de la utilización de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida si la marca conflictiva ha sido utilizada de mala fe. **c)** Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente tomará en consideración si la persona que haya obtenido el registro o utilizado la marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado la marca, o se haya presentado la solicitud para su registro. **6) [Ausencia de plazo en caso de registro sin utilización]** No obstante lo dispuesto en el párrafo 3), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar la invalidación del registro de una marca que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si esa marca ha sido registrada, pero nunca ha sido utilizada”.

²¹ “**Identificadores comerciales conflictivos. 1) [Identificadores comerciales conflictivos]** **a)** Se estimará que un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones: i) la utilización del identificador comercial indique un vínculo entre la empresa que lo utilice y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses; ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización del identificador comercial; iii) la utilización del identificador comercial se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. **b)** No obstante lo dispuesto en el Artículo 2.3) iii), a los efectos de aplicar el párrafo 1)a)ii) y iii), un Estado miembro podrá exigir que la marca

sa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación (1999: 1.iv²²), o por un nombre de dominio conflictivo (1999: 6²³).

notoriamente conocida sea notoriamente conocida por el público en general. c) Un Estado miembro no estará obligado a aplicar el párrafo a) para determinar si un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida si dicho identificador comercial ha sido utilizado o registrado, o se ha presentado una solicitud para su registro, en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, antes de que la marca notoriamente conocida pasara a ser notoriamente conocida en el Estado miembro o en relación con dicho Estado, excepto cuando se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro, de mala fe. **2) [Prohibición de utilización]** El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con la marca notoriamente conocida. Dicha solicitud será admisible durante un período que no será inferior a cinco años a partir del momento en que el titular de la marca notoriamente conocida haya tenido conocimiento de la utilización del identificador comercial conflictivo. **3) [Ausencia de plazo en caso de registro o utilización de mala fe]** a) No obstante lo dispuesto en el párrafo 2), un Estado miembro no podrá establecer plazo alguno para solicitar que se prohíba la utilización de un identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida, si el identificador comercial conflictivo ha sido utilizado de mala fe. b) Al determinar la mala fe a los efectos del presente párrafo, la autoridad competente considerará si la persona que haya obtenido el registro o utilizado el identificador comercial que esté en conflicto con una marca notoriamente conocida tenía conocimiento, o motivos para conocer, la marca notoriamente conocida en el momento en que se haya utilizado o registrado el identificador comercial, o presentado la solicitud para su registro.

²² “Se entenderá por “identificador comercial” cualquier signo utilizado para identificar una empresa, ya pertenezca a una persona natural o jurídica, una organización o una asociación;...”.

²³ **Nombres de dominio conflictivos. 1) [Nombres de dominio conflictivos]** Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio, o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe. **2) [Invalidación; transferencia]** El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado para solicitar, mediante una decisión de la autoridad competente, que quien haya registrado el nombre

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

B. *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*

Por su parte el ADPIC (1994) en su artículo 16, al establecer los derechos que se le confieren al titular de un signo distintivo, hace extensiva la protección de la notoriedad a los signos distintivos de servicios, a saber:

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios [PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS DE SERVICIO]. 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 [LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ULTRATERRITORIAL DEL SDNC EN EL SECTOR PERTINENTE DEL PÚBLICO].

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada [LA PROTECCIÓN DEL SDNC CONFORME AL PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD] (negrillas y agregados del autor).

Uno de los avances del ADPIC (1994) en materia de protección de los SDNC es haber extendido la protección a los signos distintivos notoriamente conocidos de servicio (1994: 16.2), que en el marco del CUP (1883) quedaban limitados a los signos distintivos de productos (signos distintivos de fábrica o de comercio).

de dominio conflictivo invalide el registro, o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida.

Asimismo, la norma brinda una protección al SDNC al establecer que el conocimiento del mismo debe estar circunscrito al “sector pertinente del público”. De la misma forma, al indicar que la notoriedad se puede obtener como consecuencia de la promoción publicitaria, ello conduce al alcance del conocimiento del SDNC al público en general. Así, que, de un conocimiento notorio en un sector pertinente, se puede originar un conocimiento notorio al público en general; de allí el carácter amplio o restrictivo para determinar la notoriedad de los signos distintivos.

La promoción publicitaria y comercial del SDNC como criterio de protección en el ADPIC (1994), va más allá del uso. Como señala Cohen, citado por Carlos Correa, que ello evidencia un “claro intento por resolver un problema que surge con frecuencia en el mercado. Muy a menudo, un producto exitoso no se puede comercializar en todos los países al mismo tiempo. Comienza a conocerse en algunos países y luego es pirateado en otros por gente que lo ve en el país de origen y lo utiliza sin permiso. En la legislación tradicional de marcas, esto puede ser difícil de impedir (aunque recientes avances en varios países indican una nueva tendencia que no toma en cuenta las restricciones territoriales de la protección de las marcas)”²⁴, de donde deriva el principio de la ultraterritorialidad, como principio de protección de los SDNC.

Correa complementa la anterior opinión señalando, que la norma en comentario “no exige el uso de la marca notoria en el país en el que se procura obtener la protección. Sin embargo, es poco probable que una marca se conozca y asocie con ciertas características y calidad sin la comercialización efectiva de los bienes o servicios respectivos... En último caso, se debe prestar atención al evaluar el grado en el que la “promoción” en otros países puede efectivamente constituir la base para la protección de una marca”²⁵ o SDNC. El alcance de la promoción publicitaria y comercial del SDNC como fuente de prueba será objeto de ulterior análisis, lo cual no puede obviar la influen-

²⁴ Carlos Correa. *Acuerdo TRIPs. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*. Buenos Aires, Ciudad Argentina 1996, p.95-96.

²⁵ Carlos Correa, *ob. cit.*, p. 96.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cia de las TICs, particularmente la Internet²⁶, en la promoción y difusión publicitaria y comercial de los signos distintivos, así ocurre con SDNC como *Google*[®], *Instagram*[®], *Facebook*[®], *X*[®] (antes *Twitter*[®]), *Tik-Tok*[®], o *Threads*[®] que no ha impedido el surgimiento de conflictos intersubjetivos, los cuales tienen su base de difusión en la web, como redes sociales de acceso a la población mundial.

Por otro lado, el esfuerzo frustrado en el seno de los países de la Unión de París por brindar la protección al SDNC más allá del principio de especialidad de la clase [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD]; es resuelto por el ADPIC (1994) al establecer que la protección comprende a los **bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca ha sido registrada**. Si del uso del signo se puede establecer una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular del signo distintivo registrado, existiendo la probabilidad de que ese uso o empleo del signo distintivo por un tercero lesione los intereses del titular de la marca registrada notoriamente conocida (ADPIC, 1994: 16.3). Así, se “extiende la protección de las marcas notorias aún a bienes y servicios que no sean similares, y exige en estos casos que: -la marca a ser protegida esté registrada; -el uso de la marca indique una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca notoria”²⁷. Ello plantea, el estudio del SDNC no registrado, y los problemas sobre su tutela judicial.

C. *Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia*

El artículo 18-10 del Capítulo XVIII (Propiedad Intelectual) de este tratado establece la protección a los SDNC, en los siguientes términos.

²⁶ En junio de 2010, el Comité de la OMPI sobre las Leyes de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas recomendó a la Asamblea General la consideración de nuevas propuestas alrededor del uso de las marcas en la Internet (WIPO (2010). WIPO MAGAZINE, December (6), 13. Ginebra).

²⁷ Carlos Correa, *ob.cit.*, p. 97.

Artículo 18-10: Marcas notoriamente conocidas

1. **El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones que corresponda, también a las marcas de servicios** [PROTECCIÓN DE LOS SDNC DE SERVICIOS]. Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en una Parte **cuando el sector pertinente del público o de los círculos comerciales de esa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relación con sus bienes o servicios** [DEFINICIÓN DE SDNC]. **A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios admitidos en la Parte de que se trate** [PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS: MEDIOS DE PRUEBA Y SISTEMA DE LA PRUEBA LIBRE].

2. Las Partes no registrarán como marca aquellos signos iguales o similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier caso, en que el uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusión o riesgo de asociación con la persona referida en el párrafo 1, o constituyera un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. Esta prohibición no será aplicable cuando el solicitante del registro sea la persona referida en el párrafo 1. [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD]

3. La persona que inicie la acción correspondiente contra un registro de marca concedido en contravención del párrafo 2 deberá acreditar que es el titular de la marca notoriamente conocida que reivindica [PRETENSIÓN REIVINDICATORIA]. (negrillas y agregados del autor).

Ahora bien, estas disposiciones se aplicaban entre los tres Estados partes pero no entre Colombia y Venezuela, porque para estos regían las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial. Otro aspecto no regulado en este tratado era lo referente a la protección de las invenciones, porque las normas de protección del NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) –actualmente desde el 30 de septiembre de 2018 USMCA (*United States, Mexico and Canada Agreement*)- eran mucho más flexibles que las normas

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

andinas de protección contenidas en la D344 (1993), vigente para ese entonces; así como, en la posterior D486 (2000).

Desde el 18 de mayo de 2006 se inicia por parte de Venezuela, el proceso de separación del Grupo de Los Tres²⁸, hasta su definitiva materialización el 19 de noviembre de 2006. Como así quedara reseñado en la prensa nacional, el “Gobierno mexicano publicó el viernes en el Diario Oficial, modificaciones a las reglas G-3, que incluye a Colombia, debido a que a partir del 19 de noviembre (2006) se hará efectiva la salida de Venezuela del acuerdo que entró en vigor en 1995”²⁹.

D. *Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones.*

En la normativa comunitaria andina se define el signo distintivo notoriamente conocido 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” (D486 (2000): 224). Es decir, que cualquier medio empleado por el titular para lograr la difusión del signo distintivo y la aquiescencia de su notoriedad se reputa como legítimamente válido. Siempre que se pretenda obtener el conocimiento signo distintivo en el sector pertinente del público consumidor o usuario en un país miembro de la CAN.

En definitiva, deben concurrir dos requisitos esenciales de protección del SDNC: a) la notoriedad, que puede verificarse a través de una notoriedad nacional (territorialidad), o, una notoriedad andina, basada en la ultraterritorialidad dentro de la CAN; y, b) el conocimiento

²⁸ Ello de conformidad con el artículo 23-08.1 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, que establece “*Cualquier Parte podrá denunciar este Tratado. Esa denuncia surtirá efectos 180 días después de comunicarla a las otras Partes y de comunicar la denuncia a la Secretaría General de la ALADI, sin perjuicio de que las Partes puedan pactar un plazo distinto*” (*Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.833, Extraordinaria, Diciembre 29, 1994).

²⁹ *El Universal* (2006, noviembre 18), Caracas, p. I-20.

del SDNC por parte del sector pertinente del público consumidor o usuario, circunscrito a un sector de la población de un país miembro, de varios países miembros, o a la totalidad de los países andinos. De donde surge el ámbito de protección contra su uso y registro no autorizado, y su protección contra la competencia desleal (D486, 2000: 225).

El artículo 226 de la D486 (2000) establece, a diferencia del CUP (1883), la protección más allá del principio de especialidad o especialización de la clase, lo cual se interpreta como una norma *Paris-plus*, como así igualmente lo regula el ADPIC (1994: 16), y la propuesta contenida en la RECOMENDACIÓN (1999).

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, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD]

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 [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD], 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 (agregados, negrillas y subrayados del autor).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

E. *Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen*

El PROTOCOLO (1995) al reglamentar las prohibiciones de registrabilidad de los signos distintivos en general, establece en su artículo 9 dos prohibiciones que están directamente relacionadas con la protección de los SDNC.

En el primero de ellos, se extiende la protección de la notoriedad a los signos distintivos de servicio, siguiendo en este sentido al ADPIC (1994), cuando señala el “Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará *mutatis mutandis*, a los servicios”. Seguidamente, pasa a establecer el alcance de **la notoriedad**, para lo cual el intérprete deberá tomar “en cuenta el conocimiento del signo en el sector del mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo”. A diferencia del ADPIC (1994), utiliza como sinónimo el término **publicidad**, en vez de **promoción**. Literalmente, el término publicidad es mucho más amplio que el de promoción, toda vez que está referido a los medios comerciales (anuncios, propaganda) empleados para la divulgación comercial de bienes o servicios, y así atraer a posibles compradores, usuarios, entre otros (PROTOCOLO, 1995: 9.5³⁰).

Mientras, que en el segundo se pretende regular, sin expresamente mencionarlo, a los **signos distintivos de renombre**, cuando se señala que los “Estados Partes asegurarán en su territorio **la protección de las marcas** de los nacionales de los Estados Partes **que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional** contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio” (PROTOCOLO, 1995: 9.6) (ne-

³⁰ “El Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad Industrial se aplicará *mutatis mutandis*, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo”.

grillas del autor). Se acusa la timidez del legislador sureño de no admitir expresamente la protección de los signos distintivos de renombre, por lo que el intérprete tendrá por labor diferenciar entre el **signo distintivo notoriamente conocido de productos o de servicios** en el marco del CUP (1883: 6bis) y el ADPIC (1994: 16.2, 16.3), y los **signos distintivos con un grado de conocimiento excepcional**, que no son otros que los denominados signos distintivos renombrados o de alto renombre (*haute renommée*) o las figuras de la supermarca o de la marca supernotoria, clasificaciones superfluas si se acepta el término universal signo distintivo notoriamente conocido. Sobre esta nueva distinción de los signos distintivos, extraña a la legislación nacional, será objeto de posterior reflexión.

Es de relevancia, revisar la regulación de los SDNC en los países del MERCOSUR, a los fines de presentar una visión global sobre este asunto; se excluye a Venezuela, por ser este el país objeto de estudio en esta investigación.

a. *Argentina*

En la vigente Ley N° 22.362³¹ de Marcas y Designaciones³² del 26 de diciembre de 1980, la República Argentina no regula a los SDNC. De su artículo 1° se deriva una definición del signo distintivo, siguiendo estándares internacionales de protección, cuando establece que “Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad” distintiva.

³¹ [Documento en línea] Disponible: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22362-18803/actualizacion> [Consultado: 2024, Enero 22].

³² Luis Bertone y Guillermo Cabanellas. *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, Tomo II. Heliasta, Buenos Aires 2003, pp. 737-753.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Por su parte, en su artículo 3, establece como prohibiciones absolutas de registrabilidad de los signos distintivos aquellos que reproduzcan a un signo distintivo idéntico a uno registrado o solicitado con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios; los similares a otros ya registrados o solicitados para distinguir los mismos productos o servicios; las denominaciones de origen nacionales o extranjeras; los que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir; las palabras, dibujos y demás signos contrarios a la moral y a las buenas costumbres; las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias; las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino; el nombre, seudónimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus herederos; las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales, descriptivas de una actividad, para distinguir productos. Sin embargo, las siglas, palabras y demás signos con capacidad distintiva, que formen parte de aquéllas, podrán ser registrados para distinguir productos o servicios; y, las frases publicitarias que carezcan de originalidad.

Por otro lado establece el referido instrumento legal como causales de nulidad absoluta de un signo distintivo, que el signo distintivo se hubiere concedido y registrado en contravención a la Ley; o, el registrado por aquellas personas que conocían o debían tener conocimiento que el signo distintivo que hubieren solicitado pertenecía a un tercero; o, los procurados por personas que tienen por oficio la obtención de registros de signos distintivos para su comercialización, sin ser sus legítimos titulares (1980: 24³³). Estos supuestos perfectamente encuadran en los supuestos de protección de los SDNC

³³ “**Son nulas las marcas registradas:** a) en contravención a lo dispuesto en esta ley; **b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;** c) para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto” (negritas del autor) (*Cfr.* Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob. cit.*, T.II, p. 748).

contenidos en el CUP (1883), particularmente, por lo que respecta a la obtención del registro de un SDNC de mala fe, por persona distinta de su legítimo titular.

En igual sentido, Bertone y Cabanellas comentando el instrumento legal de la referencia y su aplicabilidad para la protección de los SDNC, han señalado.

La legislación argentina no ha incorporado normas expresamente aplicables a la protección de las marcas notorias. Respecto del rechazo o anulación de registro, ello no es obstáculo a la aplicación del artículo 6° bis del Convenio de París, en virtud de lo dispuesto por el artículo 24, inciso b), de la Ley. En sentido contrario, respecto de la prohibición de uso de marcas notorias, faltan normas penales que permitan castigar ese uso, salvo el recurso, siempre problemático en estos casos, a la figura de competencia desleal prevista en el artículo 159³⁴ del Código Penal. Debe, por lo tanto, recurrirse a las acciones civiles de por daños y perjuicios, a fin de sancionar al usuario no autorizado de la marca notoria. Otra dificultad bajo el Derecho argentino es que éste fija, para todos los casos de nulidad, un término de diez años para la prescripción de la acción correspondiente³⁵; respecto de las marcas notorias, sin embargo, debe entenderse que tal plazo es inaplicable, no sólo por tratarse de una nulidad absoluta..., sino también en razón de lo dispuesto por **el artículo 6° bis, parágrafo 3°³⁶, del Convenio de París**. Esta última es una

³⁴ “Será reprimido con multa de pesos dos mil quinientos a pesos treinta mil, el que, por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial”. (*Nota Infoleg: multa actualizada por art. 1° de la Ley N° 24.286 B.O. 29/12/1993*) Cfr. [Documento en línea] Disponible: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/textact.htm#19> [Consultado: 2014, Septiembre 17] (negrillas del autor).

³⁵ Como así establece la Ley N° 22.362 en su artículo 25: “La acción de nulidad prescribe a los diez (10) años” (Cfr. Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob. cit.*, T.II, p. 748).

³⁶ “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

disposición autosuficiente, que por su contenido y naturaleza no cabe considerar alterada por el régimen de la Ley³⁷ (negritas del autor)

Se comparte el criterio sostenido por los juristas argentinos sobre el carácter autosuficiente de la norma de CUP (1883) mencionada, por lo que respecta a la imprescriptibilidad de la pretensión de nulidad del registro procurado de mala fe por un tercero distinto del titular legítimo del SDNC. Asimismo, se considera oportuno destacar, que así como esa norma goza de un carácter autosuficiente o de norma operativa, distinta de una norma programática, existen otras disposiciones en el CUP (1883), que no exigen para su aplicabilidad directa por los operadores judiciales o administrativos, de un acto legislativo expreso que la haga operativa o vigente. Por cuanto ello, se deriva de la propia ley aprobatoria del tratado CUP (1883) y de los trámites ulteriores realizados para el depósito del instrumento de adhesión, como así ocurriera en su debida oportunidad por parte de los gobiernos de Argentina y Venezuela.

b. *Brasil*

Por su parte, la Ley N° 9.279 que Regula Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial del 14 de mayo de 1996, modificada por la Ley N° 14.200 del 2 de septiembre de 2021³⁸, en su artículo 122 señala que son susceptibles de registro los signos distintivos “visualmente perceptibles, no comprendidos en las prohibiciones legales”. Por percepción visual, en un sentido estricto, pudiese excluir los signos distintivos olfativos y gustativos. No obstante, la doctrina y jurisprudencia ha señalado que los signos distintivos olfativos y gustativos se pueden representar gráficamente; de allí que su percepción visual, pueda pareciarse a través de fórmulas químicas. Respecto de los signos distintivos sonoros, éstos se representan visualmente, mediante su fijación por medio de un pentagrama. Mientras que los visuales y táctiles pueden percibirse visualmente; ade-

³⁷ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob. cit.*, T.I, pp. 155-156.

³⁸ [Documento en línea] Disponible: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm [Consultado: 2024, Enero 6]

más, los táctiles pueden ser percibidos también a través del tacto, de allí su denominación.

Con relación a la protección de los SDNC la ley brasileña establece que ellos están amparados bajo lo prescripto en el artículo 6bis.1 del CUP (1883). Pero, ampliando su espectro de protección especial a que el SDNC esté o no registrado en el Brasil, haciendo extensiva su protección a los signos distintivos de servicio, al igual que el ADPIC (1994), configurando una norma *Paris-plus*. Asimismo, de conformidad con lo contenido en el CUP (1883), el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) brasileño puede *ex officio* negar la solicitud de registro de un signo distintivo que reproduzca en todo o en parte un SDNC (Ley N° 9.279, 1996-2021: 126³⁹), o, con ocasión de un procedimiento de oposición, en el cual el oponente alegare la notoriedad y ser su legítimo titular. A quien se le impone la carga de probar si la marca está registrada o no. Para el caso de que la marca no estuviere registrada deberá presentar la solicitud, a los fines de la continuidad del procedimiento de oposición, todo ello de conformidad con el párrafo único del artículo 9⁴⁰ de la Resolución INPI/PR N° 245/2019⁴¹.

Igualmente, la protección de los SDNC se hace extensible al seudónimo o sobrenombre notoriamente conocidos (Ley N° 9.279,

³⁹ “La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del art. 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil. § 1° - La protección de que trata este artículo aplicase también a las marcas de servicio. § 2° - El INPI podrá denegar de oficio solicitud de registro de marca que reproduzca o imite, en todo o en parte, marca notoriamente conocida”.

⁴⁰ “La oposición basada en el §1 del art. 129, de la Ley N° 9.279, de 1996, así como la oposición o nulidad administrativa basada en el inciso XXIII del art. 124 o en el art. 126, de la Ley n° 9.279, de 1996, sólo se conocerá cuando sea acreditado, dentro de los 60 (sesenta) días siguientes a la presentación, el depósito de la solicitud de registro de la marca a nombre de todos los titulares del presunto derecho”.

⁴¹ Brasil: Régimen de Cotitularidad de Marcas [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/534343> [Consultado: 2024, Enero 21]

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

1996-2021: 124⁴²). Claro está que, como signos distintivos empleados para distinguir productos o servicios, formar parte de una denominación o nombre comercial, como signo accesorio o un lema comercial. No obstante, el seudónimo puede ser protegido bajo el derecho de autor, en tanto que derecho de la personalidad.

Así, expresamente prohíbe la D486 (2000) el registro por un tercero distinto del titular legítimo de un seudónimo como signo distintivo (D486, 2000: 136⁴³).

De conformidad con el principio de la ultraespecialidad de los SDNC, la ley brasileña brinda protección al signo distintivo de alto renombre, al estipular que el signo distintivo registrado en Brasil considerado de “alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad”, que se presumen actividades comerciales o no (Ley N° 9.279, 1996-2021: 125⁴⁴). Sin embargo, no ofrece una definición de signo distintivo de alto renombre, por lo cual habrá de emplearse la concepción que de tales contempla el PROTOCOLO (1995) al indicar “Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado **un grado de conocimiento excepcional** [SIGNO DISTINTIVO DE ALTO RENOMBRE] contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio” (PROTOCOLO, 1995: 9.6).

⁴² “No son registrables como marcas:... XVI – el seudónimo o apellido notoriamente conocido, nombre artístico singular o colectivo, salvo que medie el consentimiento del titular, los herederos o sucesores”.

⁴³ “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:... e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas ..., en especial, tratándose del ... seudónimo... de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

⁴⁴ “A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad”.

Por otro lado, la Resolución INPI/PR N° 107/2013⁴⁵, modificada parcialmente por la Resolución INPI/PR N° 172/2016⁴⁶, define al signo distintivo de alto renombre⁴⁷; establece un mecanismo para el reconocimiento de un signo distintivo de alto renombre: Ello, mediante un procedimiento administrativo autónomo, donde la prueba más idónea y pertinente es el estudio de mercado, brindándosele una protección de 10 años, renovables por un período igual, previa solicitud del titular de la marca en el último año de vigencia del reconocimiento. Siempre y cuando la marca cuyo alto renombre se pretenda reconocer permanezca vigente su registro originario; caso contrario, el reconocimiento será negado. En resumen, existe una dualidad registral, por un lado, el registro del signo distintivo originario, y, por otro, el registro del reconocimiento como signo distintivo de alto renombre, ambos sujetos a renovación decenal e independiente.

En cuanto al régimen sancionatorio por infracción de marcas, se prevén penas de detención que van de 3 meses a un año, conmutable en multa⁴⁸. Mientras que, si el hecho punible está vinculado a la alte-

⁴⁵ Brasil: Resolución INPI/PR N° 107/2013 que establece la forma de aplicación del artículo 125 de la Ley N° 9.279, de 14 de mayo de 1996 [Documento en línea] Disponible: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_RES_1072013_alteradapela_RES_172_2016.pdf [Consultado: 2024, Enero 21].

⁴⁶ Brasil: Resolución INPI/PR N° 172/2016 que reforma parcial la Resolución INPI/PR N° 107/2013 que establece la forma de aplicación del artículo 125 de la Ley N° 9.279, de 14 de mayo de 1996 [Documento en línea] Disponible: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_172_2016.pdf [Consultado: 2024, Enero 21].

⁴⁷ “Se considera de alto renombre la marca registrada cuya desempeño para distinguir los productos o servicios por ella designados y cuya eficacia simbólica le lleva a extrapolar su alcance primitivo, exorbitando así el llamado principio de especialidad, en función de su distintividad, de su reconocimiento por una amplia porción del público, la calidad, reputación y prestigio a ella asociados y a su evidente capacidad para atraer consumidores en razón de su simple presencia” (artículo 1).

⁴⁸ “Capítulo III - De los delitos contra las marcas. Artículo 189. Comete delito contra registro de marca quien: I - reproduzca, sin autorización del titular, en todo o en parte, marca registrada, o imitada de modo que pueda inducir confusión; o II - altere marca registrada de otros ya incluida en producto coloca-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

ración, reproducción o imitación de un signo distintivo de alto renombre o notoriamente conocido, las penas se aumentarían de un tercio a la mitad (Ley N° 9.279, 1996-2021: 196).

Si bien, la Ley 9.279/96, no establece ni un régimen ni un procedimiento de declaratoria de la notoriedad de los signos distintivos; como si regula los signos distintivos de alto renombre (1996-2021: 125) y los SDNC (1996-2021: 126). Pero es la Resolución INPI/PR N° 107/2013 define el término signo distintivo de alto renombre como los procedimientos para su reconcimiento y subsistencia en el tiempo, como ya se ha delatado.

En el ámbito comunitario andino, el título o decisión que incorpore la declaratoria de notoriedad, incluyendo la fama, el renombre o el prestigio, del signo distintivo por parte de la autoridad administrativa o judicial competente, sería un medio de prueba adicional para el reconocimiento del SDNC. Resultando, en consecuencia, inoperante una eventual alegación de la regla procesal *notoria non egent probationen*; como en su oportunidad será objeto de análisis.

c. Paraguay

En el Paraguay, la Ley N° 1.294 sobre Marcas de 1998⁴⁹, modificada por la Ley N° 4.046/2010⁵⁰, define a los signos distintivos como aquellos que sirvan para distinguir productos o servicios, pudiendo “consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía,

do en el mercado. Pena - detención, de 3 (tres) meses a 1 (un) año, o multa”. Artículo 190. “Comete delito contra registro de marca quien importa, exporta, vende, ofrece o expone a la venta, oculta o tiene en stock: I - producto signo con marca ilícitamente reproducida o imitada, de otros, en todo o en parte; o II - producto de su industria o comercio, contenido en envases, recipientes o embalajes que contenga marca legítima de otros. Pena - detención, de 1 (un) a 3 (tres) meses, o multa”.

⁴⁹ [Documento en línea] Disponible: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/assets/archivos-institucionales/LEY-1294-98.pdf> [Consultado: 2024, Enero 21].

⁵⁰ [Documento en línea] Disponible: https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Ley%204046%202010_5petzmt1.pdf [Consultado: 2024, Enero 21].

las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo” (Ley Marcas; 2010: 1).

En cuanto a la protección de los SDNC se establece una prohibición de registrabilidad para aquellos signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo” (Ley Marcas, 2010: 2.g).

d. *Uruguay*

En la República Oriental del Uruguay las Normas Relativas a las Marcas están reguladas en la Ley 17.011 del 25 de setiembre de 1998⁵¹, modificadas por la Ley N° 19.670 de 15 de octubre de 2018. En la mencionada ley, la protección del SDNC se establece a través de la nulidad del registro de un signo distintivo que reproduzca, imite o sea la traducción total o parcial de uno notoriamente conocido⁵², aun cuando se aprecia que tal nulidad, es una nulidad absoluta. Por lo que respecta a la anulación del signo distintivo registrado en contravención a la ley que reproduzca, imite o sea la traducción de uno

⁵¹ [Documento en línea] Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=177870 [Consultado: 2014, Julio 6].

⁵² “A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:... 6°) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial” (Ley Marcas, 2018: 5).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

notoriamente conocido, la pretensión de anulación no caduca si el registro ha sido obtenido de mala fe, caso contrario, esta pretensión debe ejercerse antes de que transcurran 15 años (2018: 27⁵³).

La imprescriptibilidad de la pretensión de nulidad del registro por mala fe se compadece con lo previsto en el artículo 6bis.3 del CUP (1883).

En Uruguay, la notoriedad se asimila al hecho notorio, por tanto se separa del régimen de la Unión de París (1883:6bis), a pesar de ello, el PROTOCOLO (1995), le obliga aplicar el CUP (1883) en la protección de los SDNC, pero esta regulación da una mayor protección a la contenida en el convenio internacional, por lo tanto no existe ninguna contradicción en su aplicación. Así se tiene, que se “hará lugar a la anulación parcial de la marca CIA INDUSTRIAL DE TABACOS respecto de la clase 34 –que incluye tabacos- porque **al tiempo de dictarse la resolución que aprobó el registro era un hecho notorio que la expresión tenía fuerza distintiva asociada a CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTEPAZ, lo cual no requería que la opositora produjera prueba al respecto**”⁵⁴ (negritas del autor). La exención de prueba de la notoriedad del signo distintivo se sustenta en el principio *notoria non egent probationem*, el cual es únicamente aplicable al hecho notorio, como así se analizará ulteriormente.

Posteriormente, el Tribunal Contencioso-Administrativo en fallo del 24 de febrero de 2003, argumenta a favor del signo distintivo *Mobil*[®] de la empresa Mobil Oil Corporation en detrimento del signo *T Mobil* solicitado por Deutsche Telekom AG, la notoriedad del primero y por lo tanto aplica los principios de ultraespecialidad y

⁵³ “La acción de anulación basada en el artículo 4° de la presente ley podrá deducirse en cualquier tiempo. Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5° de la presente ley, **salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo**” (negritas del autor).

⁵⁴ Tribunal del Contencioso-Administrativo N° 249 (2002, mayo 8), en A.P.I. 2003 p.141.

ultraterritorialidad de los SDNC, como excepción al principio de especialidad de la clase y de la protección extraterritorial, extendiéndose la protección a los SDNC no registrados.

El Tribunal..., entiende que asiste razón a la reclamante, en tanto es evidente que **entre las marcas en pugna no existen las necesarias diferencias**, tanto del punto de vista gráfico como fonético, **que permitan su coexistencia en el mismo mercado** ...Es cierto que **la marca denominativa “MOBIL” ya registrada, comprende únicamente la Clase Internacional 2, y dentro de ella a los “productos para preservar contra la corrosión”, de manera que el principio de especialidad no ampararía la pretensión de la parte actora.** Cabe recordar que el artículo 4º de la Ley de Marcas No. 9956⁵⁵... establece el llamado “principio de especialidad”, por el que la marca cubre sólo los productos o servicios para los que se solicitó su registro.

...Pero también es exacto que **la oposición deducida por la actora a la solicitud del nuevo registro no se fundó únicamente en la existencia de la marca “MOBIL” de la Clase Internacional 2, sino también en la vigencia de múltiples marcas registradas anteriormente en el país y en el extranjero, que incluyen la palabra “MOBIL” como parte esencial [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD], circunstancia que le confiere a dicho término el carácter de marca notoria.- Todo ello sin perjuicio de que tampoco sería posible desconocer la notoriedad de la marca “MOBIL” aún sin necesidad de registro [SDNC NO REGISTRADO].-**

En función de la trascendencia que tiene la protección de la marca notoria en las relaciones del comercio internacional, importa una excepción al principio de territorialidad e incluso de la

⁵⁵ Ley N° 9956 (Octubre 4, 1940). Ley de Marcas de Fabrica, de Comercio y de Agricultura, República Oriental del Uruguay.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

necesidad de registro con carácter atributivo [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD].-

El artículo 6 bis del Convenio de París obliga a los Estados Parte a prohibir el registro de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida.-

... Entonces, dado que **no se puede desconocer la notoriedad de la marca “MOBIL”, tanto a nivel internacional como nacional** [PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD], **no se puede descartar el riesgo cierto de confusión que señala la doctrina, en cuanto el consumidor puede razonablemente pensar que los productos o servicios tienen un mismo origen y la misma calidad**⁵⁶ (agregados y negrillas del autor).

Beatriz Bugallo afirma que el derecho uruguayo en franca sintonía con la tendencia mundial “atribuye a la marca notoriamente conocida un tratamiento jurídico privilegiado”⁵⁷. Así la tutela del SDNC en Uruguay, comprende: a) la protección del SDNC no registrado en el Uruguay (acogen el principio de la ultraterritorialidad); b) su defensa al amparo del principio de la ultraespecialidad; c) la protección contra toda reproducción, imitación o traducción total o parcial, conforme la ley de marcas, más no sus transliteraciones; y, d) la prueba de la notoriedad, mediante la prueba documental, la cual considera como un medio de prueba idóneo, conducente y pertinente, entre otros, sobre la base de la pluralidad de registros previamente obtenidos por el titular del SDNC en otras latitudes⁵⁸.

⁵⁶ [Documento en línea] Disponible: http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/jurisprudencia/j_0004.asp. [Consultado: 2009, Octubre 30].

⁵⁷ Beatriz Bugallo. *Propiedad intelectual*, Tomo I, 2ª edición, Fundación Cultura Universitaria, Montevideo 2022, p. 169.

⁵⁸ Beatriz Bugallo, *ob. cit.*, pp. 168-170.

2. *Noción*

En el régimen contemporáneo de los signos distintivos existe una modalidad de signos distintivos que han alcanzado, por el esfuerzo competitivo de sus titulares, por su amplia difusión en el mercado, y por el posicionamiento logrado en un sector particular o en la totalidad del público en general un *status* especial. Es así, como surgen los SDNC, los cuales ameritan una protección especial.

Un SDNC es aquel que es del conocimiento del público en general, excediendo su renombre o reconocimiento el espacio que ocupan las personas vinculadas con los productos o servicios que distingue, o, de un sector pertinente del mercado. Asimismo, posee una elevada capacidad distintiva asociada al posicionamiento de los productos o servicios en el mercado y en la mente de consumidores, usuarios, proveedores, su clientela y competidores concurrentes. El SDNC goza de una alta reputación y prestigio por sus cualidades y el beneficio asociado a su acceso, uso, goce, disfrute y disponibilidad en el mercado.

Hildegard Rondón de Sansó ha señalado que la marca notoriamente conocida es “aquella que, como su nombre lo indica, es del conocimiento del público general, sobrepasando su fama el ámbito de las personas directamente interesadas en los productos que distingue”⁵⁹. Por otro lado, Sansó señala que la marca de alto renombre es la que “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”⁶⁰. De ambas definiciones se aprecia que el SDNC se diferencia de la marca de alto renombre en el quiebre del principio de especialidad de la clase.

En la doctrina y la jurisprudencia, al igual que en algunos ámbitos legislativos, se suele distinguir entre el **signo distintivo notoriamente conocido** y la **marca de alto renombre**. Donde a la marca de alto renombre se le otorga la protección sobre la base de la

⁵⁹ Hildegard Rondón de Sansó, 1991, *ob.cit*, p. 92.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 93.

desaplicación del principio de especialidad de la clase, es decir, rige el **principio de ultraespecialidad**. Palmariamente se evidenció, la recepción del principio en el asunto *GUESS?*[®], cuando la Corte Suprema de Justicia interpretó la ultraespecialidad en el marco del artículo 84 de la D344 (1993).

la notoriedad supera el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, en forma tal, que se impone la prohibición del registro de otros productos totalmente diferentes a los originarios, pertenecientes a clases que no guarden relación con lo que cubren a la que es objeto de calificación, por lo cual se crea un monopolio absoluto en el uso del nombre cualquiera que sea su destino⁶¹ (negrillas del autor)

Así se concibe, que el **signo distintivo de alto renombre** “re-basa 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... 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”⁶².

Hildegard Rondón de Sansó concluyó afirmando que “las diferencias ente la fuerza distintiva de las unas [SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS] y de las otras [SIGNOS DISTINTIVOS DE ALTO RENOMBRE] es muy sutil y en general las legislaciones optan por no establecerlas”⁶³ (agregados del autor). No obstante, no es la tendencia actual, como así se dejará observar en esta investigación.

⁶¹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Pierre Tapia, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo. Ramírez & Garay, Caracas 1999, pp. 552-561.

⁶² Hildegard Rondón de Sansó, 1991, *ob.cit.*, p. 93.

⁶³ Hildegard Rondón de Sansó. *Régimen de la Propiedad Industrial*. Arte, Caracas 1995, p. 204.

Sin embargo, producto de la labor jurisprudencial nacional, en el caso *Nintendo*[®], la Corte estableció que las marcas de alto renombre son las que rebasan el “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 originario”⁶⁴.

Empero, algunos legisladores, como el español en su reforma de 2001, estableció por vía legislativa las diferencias conceptuales entre las marcas notorias y las marcas renombradas. Entendiéndose, por **marca notoria o signo distintivo notoriamente conocido**, incluyendo el nombre comercial notorio, en los términos del artículo 6bis del CUP (1883), aquella que “por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, **sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público** al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen” (Ley N° 17/2001, 2018: 8.2)⁶⁵ (negrillas del autor). Mientras que **la marca renombrada o signo distintivo renombrado o de alto renombre**, extensible su concepción al nombre comercial renombrado, **es aquél que sea conocido por el público en general** “y el alcance de su protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades” (Ley N° 17/2001, 2018: 8.3)⁶⁶.

Pero, la Ley 17/2001 de Marcas de España del 7 de diciembre de 2001, modificada por el Real Decreto-ley N° 23/2018, de 21 de diciembre de 2018⁶⁷. Modificación que se basa en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea⁶⁸. Así, la reforma unionis-

⁶⁴ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo[®]) en: Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, p. 378.

⁶⁵ Carlos González-Bueno. *Marcas Notorias y Renombradas, en la Ley y la Jurisprudencia*. La Ley, Buenos Aires 2005, p. 35.

⁶⁶ Carlos González-Bueno, *ob. cit.*, p. 35-36.

⁶⁷ [Documento en línea] Disponible: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093> [Consultado: 2024, Enero 24].

⁶⁸ [Documento en línea] Disponible: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001> [Consultado: 2024, Enero 24].

ta y nacional experimentada da pleno reconocimiento a las **marcas de renombre** en detrimento de los SDNC, los cuales quedaron tutelados bajo la figura de la marca anterior. La marca renombrada rompe con el principio de especialidad de la clase, por tanto, goza de protección bajo el principio de la ultraespecialidad, como así se evidencia del texto legal:

No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre (artículo 8.1) (negrillas del autor).

Mientras que un SDNC será objeto de tutela al amparo de una prohibición de registro en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos... 2. Por marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1:... d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París” (Ley Nº 17/2001, 2018: 6).

Sin embargo, la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001 ha permanecido inalterada, de donde se puede ilustrar la diferenciación entre la marca notoria y la marca renombrada.

Especial mención debe hacerse del reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección. La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo es-

tá, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.

La Casación española había establecido el alcance de la protección de las marcas notorias y de las renombradas, en el contexto de la Ley 17/2001 de Marcas, antes de su última reforma de 2018, al indicar.

Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las **marcas notorias** (y de las renombradas), entendiéndolo por notorias **aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad...**, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Trátándose, en efecto, de productos iguales o similares..., la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada... por parte de los sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra⁶⁹ (negrillas del autor)

Mención especial merece, la regulación de la marca comunitaria de renombre. En el ámbito de la UE, **la protección de la marca**

⁶⁹ España: Tribunal Supremo, Sala en lo Civil, Recurso de Casación N° 4391/1997 (2003, Febrero 19), *Torres de Gazate contra Miguel Torres*, [Documento en línea] Disponible: <http://www.belt.es> [Consulta: 2010, Julio 15].

comunitaria de renombre se hace al amparo del principio de la ultraespecialidad. Como así delata el doctrinario español Gregorio Robles, haciendo referencia a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas:

Los dos supuestos de prohibición relativa estudiados [identidad de marcas y productos; y, riesgo de confusión y riesgo de asociación ocasionado por la identidad o semejanza de marcas y/o productos] se ajustan al principio de especialidad o relatividad de las marcas, ya que contemplan la identidad o similitud de los productos o servicios de las marcas que entran en colisión. El supuesto que ahora contemplamos prescinde de dicho principio de especialidad o relatividad. **Dice el artículo 4.3 de la Directiva [del Consejo del 21 de diciembre de 1988 / 89/104/CEE]:** <Además, se denegará el registro de la marca, o si está registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos>. La Directiva exige, pues una **protección especial de la marca comunitaria de renombre**, cuando tal renombre alcance al ámbito conjunto de la CE; si bien es cierto que es probable que **una marca renombrada o <super-notoria>** en un Estado miembro extienda sus efectos de prestigio mas allá de los límites del Estado. **La marca comunitaria anterior que goce de renombre debe tener prioridad sobre cualquiera otra idéntica o similar, incluso para productos o servicios que no sean idénticos o similares.** Lo característico de la protección radica precisamente en ello: en general, la protección de las marcas se extiende tan sólo a prohibir aquellos signos que siendo idénticos o similares para designar productos (o servicios) idénticos o similares, puedan provocar un riesgo de confusión. Pero **en el caso de la marca comunitaria** que goce

de renombre a escala comunitaria [principio de ultraterritorialidad], **esa protección se extiende más allá**, ya que **impide la existencia jurídica de signos idénticos o similares para cualquier tipo de productos o servicios. El principio de especialidad desaparece** [principio de ultraespecialidad].

El mismo precepto nos proporciona el fundamento de la prohibición: que, con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pretenda obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comunitaria anterior, o se pueda causar perjuicio a los mismos, esto es, pueda causar perjuicio a dicho carácter distintivo o al renombre de la marca anterior⁷⁰ (agregado y negrillas del autor)

Igualmente, en Brasil, la Ley N° 9.279 que Regula Derechos y Obligaciones relativos a la Propiedad Industrial del 14 de mayo de 1996, modificada por la Ley N° 14.200 del 2 de septiembre de 2021 distingue entre **marca notoriamente conocida** y **marca renombrada**. La marca renombrada es “la marca registrada en Brasil, que considerada de alto renombre le será asegurada protección especial, en todos los ramos de actividad [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD ABSOLUTA]” (Ley N° 9.279, 2021: 125), y la marca notoriamente conocida es aquella que “en su ramo de actividad [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD RELATIVA] en los términos del artículo 6bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, goza de protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil [SDNC NO REGISTRADO]” (Ley N° 9.279, 2021: 126) (agregados del autor). Se aprecia que el signo distintivo renombrado, en Brasil, para gozar de protección debe estar registrado; sin embargo, el notoriamente conocido para su protección no requiere registro previo. A mejor criterio, tal diferenciación debería ser a la inversa, es decir, el signo distintivo de renombre no debería estar registrado; mientras que el SDNC sí. No obstante, se considera que tal diferenciación resulta inoficiosa dado el carácter de notoriedad que ambos signos distintivos deben

⁷⁰ Gregorio Robles. *Las marcas en el derecho español (adaptación al derecho comunitario)*. Civitas, Madrid 1995, p.126-127.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

poseer, de allí la necesidad de unificar criterios respecto de los signos distintivos de renombre y los SDNC, donde debe prevalecer siempre la notoriedad sobre el renombre.

El derecho marcario chileno también distingue entre marca notoria y marca renombrada. Así refiere el jurista Ricardo Sandoval al señalar que “es una clasificación de origen internacional, ... recogida en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039⁷¹ ... La **marca notoria** es la que resulta para una determinada clase de productos ser notoriamente conocida por los consumidores de un país, aun sin estar allí registrada, de modo que su empleo por la persona distinta del titular hace evocar forzosamente en el comprador el producto y fabricante respecto de los cuales la marca es notoria. Esta confusión debe ser evitada y la marca notoria goza de gran protección internacional. La **marca renombrada** es aquella que por su difusión en el mercado y prestigio empresarial de los productos que distingue, no puede ser usada en otra clase de productos por persona distinta porque produciría un riesgo de confusión entre los consumidores”⁷².

El estudio que se ha propuesto, a los fines de esta investigación, comprende la regulación, protección y prueba de 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; tales como: los signos distintivos de renombre o de alto renombre, la supermarca, la marca supernotoria, la marca notoria andina, o, la marca notoria extracomunitaria.

⁷¹ Ley N° 19.039 de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial, consolidada y aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que incorpora las modificaciones de la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021. [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585292> [Consultado: 2024, Enero 24].

⁷² Ricardo Sandoval. “Marcas comerciales y nombres de dominio”, en: Morales, Alfredo e Irene Valera (coord.) *Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2004, p. 444.

La concepción unitaria del SDNC no excluye las anteriores denominaciones. Por el contrario, su regulación las comprende en su noción, por interpretación de sus principios de protección.

Ahora bien, ciertas legislaciones, a los fines de regular y brindar una protección efectiva a los SDNC, exigen al titular la prueba de la notoriedad del signo distintivo.

La prueba de la notoriedad de los SDNC plantea dentro del ordenamiento jurídico venezolano, dos sistemas procesales de estudio, siempre dentro del marco del artículo 6bis.1 del CUP (1883) y de los artículos 16.2 y 16.3 del ADPIC (1994), así: a) la prueba de la notoriedad como supuesto de hecho, distinto de la excepción de prueba del hecho notorio⁷³; y, b) los procedimientos legales para la protección, a saber: i) en el procedimiento 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 (SDNC no registrado), conocer *in limine litis* la oposición por mejor derecho de tercero, como fase previa al juicio ordinario civil (LPI, 1955: 77.2). Y, ii) en el procedimiento judicial, bien por vía de una pretensión de declaración de certeza, una pretensión por infracción del derecho de propiedad sobre el SDNC, la oposición por mejor derecho de tercero, como fase judicial, dentro del procedimiento administrativo-judicial de concesión de un signo distintivo (LPI, 1955: 77.2), y la pretensión de nulidad por perjuicio al mejor derecho de un tercero (LPI, 1955: 84). En suma, la notoriedad puede ser alegada y ser objeto de prueba en cualquier procedimiento administrativo o judicial donde se dirima un conflicto intersubjetivo de intereses sobre la titularidad y la notoriedad de un signo distintivo.

En el presente estudio, además de estudiar la regulación y protección de los SDNC, igualmente se analizarán las fuentes, los presupuestos normativos y los medios de prueba para establecer su notoriedad. Como así enseña el procesalista nacional Rengel, al afirmar que:

⁷³ “Los hechos notorios no son objeto de prueba” (CPC, 1985: 506, único aparte).

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, consecuencialmente, 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 [PRESUPUESTO DE PRUEBA], 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”⁷⁴...; pero esta notoriedad debe ser probada, porque 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 (C.C., 1982: artículo 772⁷⁵)⁷⁶ (negritas y agregados del autor).

Por su parte la jurisprudencia andina cuando entra 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”⁷⁷. Aún cuando, mas recientemente esa instancia judicial andina

⁷⁴ CC, 1982: 214.

⁷⁵ “La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia”.

⁷⁶ Arístides Rengel. *Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano*, Vol. III. 7ª edición. Capriles, Caracas 1999, p. 253-254.

⁷⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 23-IP-96. Sentencia (Abril 21, 1998) Marca: *VODKA BALALAIKA*. [Documento en línea] Dispo-

ha dado cabida a la cuestionable apreciación y valoración de la marca de renombre como un hecho notorio⁷⁸.

En sentido similar, la doctrina administrativa nacional establecida por el Registro de la Propiedad Industrial ha señalado, interpretando la norma comunitaria andina, que tal calificación es el producto de la evaluación de un conjunto de supuestos de hecho 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 anteriormente descritas, es por ello que esta Oficina forzosamente deberá rechazar la pretensión del accionante sobre este punto⁷⁹ (negrillas del autor).

nible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-96.doc>
[Consulta: 2010, Julio 15]

⁷⁸ "La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un "hecho notorio". Y es que los "hechos notorios" se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probatione), no son objeto de prueba" (Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 92-IP-2020).

⁷⁹ Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial* N° 454, T. VII, (Diciembre 20). SAPI, Caracas 2002, p. 24-27.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Ese conjunto de situaciones serán objeto de amplio estudio y análisis, a fin de proponer una solución jurídica a la problemática de la prueba de la notoriedad de los SDNC con arreglo a la legislación nacional e internacional vigente en Venezuela, después de su retiro de la CAN el 22 de abril de 2006, y su suspensión del MERCOSUR.

Para consolidar la protección de los SDNC, se aportan los siguientes **criterios de protección**. Primeramente, **el ámbito registral (legalidad y legitimidad)**, así se afirma que los mencionados signos pueden ser objeto de protección independientemente de su condición de registrados o no registrados. En segundo lugar, su protección se circunscribe a un **ámbito de conocimiento en el público**, es decir, su difusión y posicionamiento en la mente del público (efecto psicológico), que produce un conocimiento global por parte de todo el público o un conocimiento particular o concentrado en un sector pertinente del mercado. Terceramente, existe un **ámbito espacial** constituido por la amplitud del conocimiento sea a un nivel territorial (nacional, regional o comunitario), o ultraterritorial (global o internacional), la consecuencia de la difusión en el espacio físico (promoción, comercialización, propaganda). En un cuarto orden, existe un **ámbito distintivo** conformado por la calidad y características de los productos o servicios que crea un segmento especial para los mismos, o crea una distintividad que refuerza la ultraespecialidad del SDNC, como excepción al principio de especialidad o especificidad de la clase.

Finalmente, **la protección del carácter esencial del signo distintivo notoriamente conocido**, es decir, la protección de su parte esencial. Esa parte esencial es el elemento denominativo, figurativo o mixto (denominativo-figurativo) sobre el cual recae la protección, es el signo distintivo en sí mismo, que dada su percepción sensorial se fija en la mente del público con fines de su evocación notoria. Así, si se considera un SDNC como *Converse*, donde se pueden apreciar varios elementos figurativos, como denominativos o mixtos, que configuran la parte esencial del signo distintivo notoriamente conocido (Cuadro No. 2).

Cuadro No. 2:
La parte esencial de un SDNC: *Converse*

Elementos Denominativos	Elementos Figurativos	Elementos Mixtos
<p>CONVERSE</p> <p>ALL STAR CONVERSE</p> <p>ALL STAR</p>		

Fuente: Elaboración propia

De donde se deriva que la parte esencial, como elemento constitutivo del signo distintivo, es el objeto sobre el cual recae la protección de aquiescencia de la notoriedad. Por la conducta activa positiva de su titular para difundir bajo ese signo distintivo sus productos o servicios para satisfacer las necesidades de consumo en un sector específico del mercado o la totalidad del público general en un ámbito espacial determinado, preservando las condiciones de distintividad del signo.

3. *Naturaleza jurídica*

La naturaleza jurídica de las instituciones jurídicas es la relación existente entre el origen de la protección de la institución por el legislador o el detentador del poder (*auctoritas*) y el principio filosófico que lo inspira⁸⁰.

⁸⁰ Leonel Salazar. “Aproximación teórica a la naturaleza jurídica de los bienes intelectuales y del derecho de propiedad intelectual” en: *Revista Propiedad Intelectual*. Año IX, N° 13, enero-diciembre. Universidad de Los Andes, Mérida 2010b, p. 51. Asimismo, se puede consultar: Francisco Astudillo. “Naturaleza jurídica compleja de los bienes inmateriales y los Derechos intelectuales”, en: Astrid Uzcátegui (coord.) *Estudios en Homenaje a Mariano Uzcáte-*

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Se puede afirmar, que la naturaleza jurídica del artículo *6bis* del CUP (1883) se centra en la concepción de un comercio leal y honesto, como principios y valores filosóficos, políticos, sociales y religiosos que subyacen en su concepción o inspiran su existencia, y son fundamento de una **ética mercantil, la libre competencia y la defensa de la propiedad privada**. De tal manera, que todo acto contrario a la lealtad comercial entre competidores es calificable de competencia desleal. El uso ilegítimo de un signo distintivo es un acto de competencia desleal, más cuando el signo distintivo ha adquirido un conocimiento generalizado por usuarios y consumidores en el ámbito nacional, e incluso en el internacional, como lo son los SDNC.

Asimismo, la jurisprudencia nacional ha señalado respecto de los SDNC, como en el caso del signo distintivo *Nintendo*[®].

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 a 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**. La marca revela así una vez más su valor autónomo. Cuando se trata de marcas notoriamente conocidas, el consumidor ve en los productos a los cuales se destinan, cualidades óptimas, que son las que persiguen al hacer la adquisición del bien o del servicio. En efecto, la divulgación y extensión de estas marcas se concreta en la alta calidad que se espera encontrar en los artículos que con ellas se distinguen. De allí que, acordar el registro, salvo que se trate de la solicitud del verdadero titular originario, significa permitir que el público consumidor sea inducido a error o confusión sobre el origen industrial de los bienes y servicios que a través de ella les son ofrecidos.

Una segunda razón es en beneficio de los titulares originarios del signo, aun cuando los mismos no lo hubiesen re-

gui Urdaneta. Propiedad Intelectual. Tomo II. Universidad de Los Andes-Universidad Central de Venezuela, Mérida 2010, pp. 67-95.

gistrado en el país específico que otorga la protección [PROTECCIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO NO REGISTRADO]. El uso del signo por parte de un tercero no autorizado por el titular del registro originario, además de constituir violación a los derechos que la propiedad industrial les acuerda, tiene el efecto de hacerle perder a la marca su fuerza distintiva [EL RIESGO DE VULGARIZACIÓN DEL SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO]⁸¹ (negrillas y agregados del autor).

En el caso *GUESS?*⁸², la Sala Político Administrativa de la otrora Corte Suprema de Justicia de Venezuela, al pronunciarse sobre la naturaleza de los SDNC, basándose en el artículo 83.d⁸³ de la D344 (1993), logró establecer unos principios generales para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos, calificándolos de **elementos definidores del sistema de signos distintivos notoriamente conocidos**:

⁸¹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, p. 381.

⁸² Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Pierre Tapia, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV. Ramírez & Garay, Caracas Mayo 1999, pp. 552-561.

⁸³ “**Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ... d) Constituyan la reproducción, la imitación, la transcripción 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. Dicha 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” (negrillas y subrayado del autor)

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- **Novedad relativa y originalidad.** “El régimen de las marcas notorias se ubica en el del establecimiento de la novedad relativa, por cuanto configura una prohibición de registro derivada de la existencia de signos de terceros; en consecuencia, es uno de los elementos que califica la originalidad de un signo distintivo”.

- **Reproducción ilegítima del SDNC.** “La prohibición del uso y registro de las marcas notoriamente conocidas se extiende a su reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial”.

- **Alcance territorial de la protección (principios de la territorialidad y de la ultraterritorialidad).** “El signo notoriamente conocido debe serlo en el país en el cual se solicita el registro, o bien en el comercio subregional. La notoriedad en el plano internacional se admite, pero sujeta a reciprocidad”.

- **Protección ex principio de especialidad (principio de la ultraespecialidad absoluta).** “La protección de la marca notoriamente conocida prescinde del principio de especialidad, en virtud de que es independiente de la clase, tanto en casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios, como en aquellos en los cuales lo sea para productos o servicios diferentes”.

- **Libertad de protección al titular.** “La única exclusión del régimen de prohibición de marca notoria es el que rige para el legítimo titular de la marca que puede obtener nuevos registros” en otras clases, sin que se le puedan imponer obstáculos a su solicitud.

- **Protección ex principio de especialidad por riesgo de confusión.** “Además de prohibirse la reproducción, imitación, traducción o transcripción de la marca notoria, también se prohíbe el registro de la que pueda producir confusión con ella, independientemente de la clase de producto o servicio” [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD ABSOLUTA].

Por otra parte, interpretando el artículo 84 *eiusdem*, la Corte señaló que para determinar el carácter del SDNC, la referida norma establece criterios como: a) el conocimiento de la marca entre los consumidores, b) el ámbito de difusión y los medios empleados para tal fin, c) la antigüedad de la marca y su uso continuo, y d) el examen de producción y mercadeo de los productos o servicios que son identificados con el SDNC. Estos criterios constituyen los presu-

puestos normativos de prueba, de donde se configuran las fuentes de prueba, que posteriormente se analizarán, conjuntamente con los respectivos medios de prueba idóneos, conducentes y pertinentes de la notoriedad.

A. *La excepción al principio de especialidad de la clase: el principio de la ultraespecialidad*

El **principio de especialidad**, también conocido como **principio de la especificidad**, se refiere a que la protección del signo distintivo deviene de la clase donde específicamente se ha registrado, constituyendo así su especialidad.

Ahora bien ¿qué significa **la excepción al principio de la especialidad**? Si el signo distintivo obtiene su protección para distinguir productos o servicios en una clase determinada, entonces la excepción al principio, lo constituirá una protección más allá de la clase registrada. Es decir, la protección puede ampliarse a otras clases del nomenclátor legal, sea en un sistema de *numerus clausus* (Clasificación de Niza) o de *numerus apertus* (LPI, 1955: 106.50⁸⁴). Es así, que en materia de SDNC cuando se afirma que la protección excede el principio de especialidad o especificidad de la clase, se configura una **ultraespecialidad** en la protección del signo distintivo, cuya aquiescencia es la notoriedad del signo, que inhibe su registro “tal cual es” (CUP, 1883: 6 quinquies.A.1.⁸⁵) por terceros en otras clases distintas para las que usualmente se emplea.

Doctrinalmente, ha sostenido Hildegard Rondón de Sansó, con relación a la excepción de aplicación del principio de especialidad,

⁸⁴ “A los fines del registro de marcas comerciales, se establece la siguiente clasificación:... 50. Mercancías no clasificadas”.

⁸⁵ “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida **tal cual es** en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado” (negrillas del autor).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

que “en los signos notorios o de alto renombre este principio es derogado, como se viera en la norma de la D486 (2000), en forma tal que las marcas que ostenten tal carácter no pueden ser usadas en ninguna esfera, aun cuando se trate de objetos y actividades diferentes a las que ellos protegen”⁸⁶. Se prefiere el término SDNC, en vez de los empleados de notorio y de alto renombre.

Por ello, la labor jurisprudencial ha decantado que el principio de la especialidad de los signos distintivos 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 nomenclátor o clasificador que agrupa productos y servicios de acuerdo con su entidad y naturaleza, a fin de que el derecho de exclusividad acordado sólo opere en el ámbito de la clase específica en la cual se inscriben. Lo anterior significa que el derecho de exclusividad está limitado y circunscrito a una esfera previamente determinada en el nomenclátor y, por excepción actúa inhibiendo el uso o registro de bienes análogos, cuando la identidad del signo pueda inducir a error o confusión⁸⁷.

De allí, que la excepción al principio de la especialidad de la clase es la principal base argumental para la tutela jurídica de los SDNC con prescindencia de la clase del registro primitivo. El signo supera a la clase y los productos o servicios para los que fue originalmente creado, todo en defensa del consumidor y la colectividad, que impone al Estado el deber de brindar protección a la simbiosis

⁸⁶ Hildegard Rondón de Sansó. “El alegato de mejor derecho en el régimen marcario venezolano” en: Alfredo Morles e Irene de Valera (coord.) *Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2004, p. 407.

⁸⁷ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, pp. 377-378.

signo distintivo-producto-servicio, en resguardo de la salud y las prácticas leales y honestas de la libre competencia.

En consecuencia, el SDNC brindará a su titular un derecho de exclusividad (*ius prohibendi*) que se extenderá a productos o servicios tan diferentes a los que nacieron con el registro primitivo. Todo ello, sobre la base del principio de protección de la ultraespecialidad de la clase, que se deriva de la argumentación jurídica sostenida.

4. *El alcance de la protección*

En Venezuela, la protección a los signos distintivos notoriamente conocidos mantiene actualmente su base legal de protección en el numeral 12 del artículo 33 de la LPI (1955). La protección brindada fue acogida tanto por la doctrina administrativa plasmada en decisiones del Registro de la Propiedad Industrial y del Ministerio de Fomento, hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional⁸⁸. Así como también en opiniones del Ministerio Público⁸⁹ y

⁸⁸ En la Resolución N° 788 del 7 de noviembre de 1964, el Registro de la Propiedad Industrial estableció “el término **FORD** constituye una **marca notoriamente conocida, por cuanto es un hecho evidente y notorio** para todos que con la misma se distinguen ciertos vehículos automotores...En consecuencia, de lo anterior resulta obvio que la denominación comercial solicitada se presta a confusión con las marcas del oponente, en vista del evidente parecido de los términos que la integran a dichos signos distintivos y de la identidad de las actividades a las cuales se destinan” (Registro de la Propiedad Industrial (1964). *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 104, Noviembre 23, 1964, Caracas. pp. 484-487) (negrillas del autor). Igualmente, “La Resolución [N° 2.463, 12 de julio de 1965] de este Despacho cuya reconsideración se solicita revocó la decisión del Registrador de la Propiedad Industrial... No obstante, lo anteriormente expuesto, este Despacho encuentra que la palabra “**CANNON**”, que es el elemento que más se destaca en el conjunto solicitado como marca y la única forma que denomina los productos por ella distinguidos, constituye la que en doctrina se denomina **marca notoriamente conocida por cuanto es un hecho notorio** que dicha marca es usada para distinguir productos extranjeros de la misma clase que los solicitados en el caso de autos. En consecuencia de lo anteriormente señalado, es obvio que el hecho de distinguir productos nacionales, según se ha solicitado en el presente caso, con la referida palabra CANNON, puede dar lugar a error en el público en cuanto a la procedencia o cualidad de los referidos productos, razón

concretamente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como así se referirá.

En 1995, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en el caso *Nintendo*[®], había establecido los criterios para declarar la nulidad de un signo distintivo que reproducía un SDNC,

por la cual se considera a la marca solicitada CANNON (y diseño) (conjunto), incura en la disposición prohibitiva contenida en la segunda parte del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, según el cual no podrá adoptarse ni registrarse como marca aquella que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad” (Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia (Marzo 18, 1969), *Mersham, C.A. contra Ministerio de Fomento*, en: Ramírez & Garay (1969), *Jurisprudencia venezolana*, T. XX, Primer Trimestre, Caracas: Gaceta Legal, p. 432-433) (negrillas del autor). Posteriormente, reconoce la protección de las marcas de alto renombre al amparo del numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial “Las **marcas de alto renombre** sólo están protegidas en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que impide el registro de las marcas que puedan prestarse a confusión con otras ya registradas o **que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad**. De allí que la protección de la Ley se produce cuando existe peligro de confusión o temor de que el signo pueda indicar una falsa procedencia” (Resolución N° 980, Enero 26, 1966, en: Registro de la Propiedad Industrial (1966). *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 119, Julio 7, 1966, Caracas. pp. 503-504) (negrillas del autor).

⁸⁹ El “...Ministerio Público, expresó su opinión considerando que el presente recurso contencioso administrativo debe ser declarado “CON LUGAR”, con fundamento en lo siguiente:... de conformidad con el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial las **marcas notorias** gozan de protección jurídica, en tanto que “no puede ser adoptada o registrada una marca por quien no sea el que originalmente le haya dado tal notoriedad”, y que ello tiene su razón de ser a fin de proteger por una parte “a la colectividad susceptible de ser engañada” y, por la otra, para “evitar una competencia desleal conforme a la cual, quien ha labrado tal renombre vea cercenados sus esfuerzos de muchos años atrás, lo que constituiría evidentemente un despojo, ya que, una creación intelectual como lo es una marca, se hace propiedad de la persona por el hecho mismo de la creación” (*Cfr.* Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia N° 00605 (Mayo 12, 2009), *Montres Rolex contra Ministerio de Industria y Comercio*, Expediente N° 2000-0100. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00605-13509-2009-2000-010_0.HTML. [Consultado: 2011, junio 15]).

sobre la base del artículo 113.a de la D344 (1993), que estatúa la nulidad *ex officio* y a instancia de parte. A tal fin, fijó como presupuestos normativos de prueba para la valoración y apreciación de la notoriedad de un signo distintivo los siguientes:

1) La amplia divulgación territorial del signo; [TERRITORIALIDAD]

2) La identificación automática de la marca con un producto determinado. Esto es, la indisoluble asociación del signo con el objeto que distingue; [RIESGO DE ASOCIACIÓN MARCA-PRODUCTO-SERVICIO]

3) La atribución de una cualidad positiva, ‘alta calidad’, a los productos [O SERVICIOS] que son distinguidos con la marca. [ATRIBUCIÓN POSITIVA DE CALIDAD MARCA-PRODUCTO-SERVICIO].

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, aun cuando no hayan sido registrados en el respectivo país** [PROTECCIÓN DEL SDNC NO REGISTRADO].

... 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 identificarse⁹⁰ (negrillas y agregados del autor).

Tal criterio jurisprudencial, permite derivar tres factores que permiten determinar el espectro de protección de los SDNC, tanto registrados como aquellos SDNC no registrados: a) territorialidad, b) riesgo de asociación marca-producto-servicio y, c) atribución positiva de calidad marca-producto-servicio.

⁹⁰ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®) en Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, p. 380.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

A. *El alcance de la protección desde el ámbito del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP, 1883: 6bis)*

Para precisar el alcance de la protección de los SDNC en el ámbito del artículo 6bis del CUP (1883), se deben precisar los presupuestos normativos que contiene. No sin antes destacar el carácter operativo o autoejecutivo de alguna de sus disposiciones, y la obligación de los Estados miembros de facilitar su implantación. Como así dejara establecido para la historia, Georg Bodenhausen, Director del BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*), hoy OMPI, en Bogotá en 1964 “el Convenio, en su artículo 17, dispone que todo país que forma parte del Convenio se compromete a adoptar, conforme a su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del mismo, de donde, por interpretación a *contrario-sensu*, se podría concluir también que no es posible formular reserva al adherirse al Convenio”⁹¹. Y eso, fue lo que ocurrió cuando Venezuela firmó, ratificó, aceptó, aprobó y promulgó el CUP (1883).

a) La denegación *ex officio* de un signo distintivo que reproduzca un signo distintivo notoriamente conocido

Este presupuesto normativo se materializa cuando en la legislación del Estado miembro de la Unión permite *ex officio* la negativa de concesión o la nulidad de una marca que reproduzca, imite o traduzca un signo distintivo notoriamente conocido. El SDNC debe haber sido reconocido o declarado como tal por la autoridad competente, y que pertenezca a una persona (natural o jurídica) beneficiaria del tratado, bien sea como nacional de un Estado miembro o un extranjero con domicilio en el país de origen (CUP, 1883: 6quinquies.A.2⁹²). Y que además sea utilizada para productos idénticos o similares.

⁹¹ BIRPI. *Actas del Congreso de Bogotá de Propiedad Industrial para América Latina*. 6-11 julio 1964. Bogotá 1964, p. 34.

⁹² “Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no

El problema práctico de aplicación de esta norma es la **declaratoria de notoriedad por parte de la autoridad competente del país del registro**. En Venezuela, ésta declaratoria, se ha afirmado, puede derivar de un pronunciamiento *ex officio* del Registrador de la Propiedad Industrial. Tal pronunciamiento ser la decisión en fase administrativa (concesión o negativa), como ocurriera con la marca *AZT*.

Asimismo, manifestó que **en la oportunidad de presentar la oposición contra la inscripción N° 19316-99 correspondiente a la marca AZTEONAL, su representada alegó y evidenció la notoriedad de la marca AZT**, la cual –según afirma- fue reconocida por el Registrador de la Propiedad Industrial en la Resolución N° 2.288 del 9 de junio de 1995, confirmada posteriormente en la Resolución N° 2.498 del 30 de mayo de 1997...

El Registrador de la Propiedad Industrial afirma que la marca “AZT” es notoriamente reconocida en Venezuela y el mundo entero. No obstante, no indica los elementos de hecho que avalan tal circunstancia y si los mismos fueron debidamente acreditados en autos por la recurrente⁹³ (negrillas del autor)

En igual sentido la instancia administrativa competente a nivel nacional en el caso de la marca *Timberland*[®], señaló:

También acompañó la actora a su libelo de la demanda, las resoluciones emanadas del Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial...

tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión”.

⁹³ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa Accidental. Sentencia N° 01382 (Julio 31, 2007). *The Wellcome Foundation Limited contra Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio* (caso AZT). Expediente N° 2003-1434. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01382-1807-2007-2003-1434>. HTML. [Consultado: 2011, junio 15].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Del contenido de estas resoluciones se desprende que **el organismo competente acordó a la marca Timberland el carácter de notorio con base a las disposiciones de la decisión 344** del Acuerdo de Cartagena, que como se viene de señalar no es ley de la República de Venezuela, dada su falta de aprobación por el Congreso y así se decide.

Ahora bien, no obstante, este Tribunal considera inaplicable la decisión 344, lo cierto es que **en forma pacífica y reiterada nuestra jurisprudencia, la mayor parte de la Sala Político Administrativa del actual Tribunal Supremo, considera que el concepto de notoriedad de una marca está consagrado en la ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial**. Entre las decisiones más notables destacan las siguientes: A) La sentencia del 10 de marzo de 1993, en el juicio de la Societé Anonyme Des Galleries Lafayette que es la pionera en la materia; B) La sentencia del 3 de agosto de 1995, en el juicio Atari Mundial C.A. contra la resolución 812 de fecha 16 de abril de 1993; C) La sentencia del 6 de noviembre de 1997, en el juicio PEPE EL GRANDE contra la Resolución 511 del 2 de marzo de 1995; y, D) la sentencia del 13 de septiembre de 1999, en el juicio de REEBOCK INTERNACIONAL LIMITED contra la Resolución N° 0183 del 18 de febrero de 1999, esta última de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

El fundamento de las anteriores decisiones lo constituye que en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, se contemplan dos supuestos, de los cuales el referente a la notoriedad será el relativo a la circunstancia de que la marca pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia, en el sentido que la noción de marca notoria implica que la misma no puede ser adoptada o registrada sino por quien originalmente le haya dado tal notoriedad, de manera pues que **no cabe duda en criterio de este Tribunal que la Ley de Propiedad Industrial vigente consagra el concepto de notoriedad como uno de los requisitos a examinar por el organismo competente**, es decir, el ... Registrador de la Propiedad Industrial..., para la procedencia o no del registro de una marca y así se decide.

De conformidad a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial ‘Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo de una oficina que se denominará Registro de la Propiedad Industrial’ y según lo previsto en el literal b) del artículo 42 ejusdem (SIC) son atribuciones del registrador autorizar o negar las solicitudes de registro de marcas, de manera pues que al concordar las normas antes citadas con el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (SIC) es forzoso concluir que **es de la exclusiva competencia del registrador de la propiedad industrial la determinación de si una marca es o no notoria**. El hecho de que tal calificación no se haya efectuado sobre la base de leyes vigentes es un asunto que le corresponderá ventilar a los interesados por ante los órganos de la administración y la jurisdicción contencioso administrativo, pero dada **la fe pública que merecen los actos del registrador**⁹⁴ este Tribunal está en la obligación de dar pleno valor probatorio a tales resoluciones, sin que pueda determinar si efectivamente es o no notoria dicha marca y así se decide.

Ahora bien, este Tribunal debe declarar que las consecuencias o efectos jurídicos que de la calificación de marca notoria se deriven como lo determinó la autoridad competente, bien sea para el registro o para la nulidad, sobre otras marcas también son de la exclusiva competencia del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, no estándole permitido a este Tribunal pronunciarse al respecto, porque no tiene competencia en razón de la materia para ello, y en el presente caso, aun cuando una de las partes invoque la notoriedad ello no es lo que le otorga el carácter de propietario de la misma, sino los certificados que se han analizado y con base a los cuales se declaró su derecho de propiedad y así se decide⁹⁵ (negrillas del autor).

⁹⁴ La ley nacional establece que “los actos y documentos que autorice el Registrador en el ejercicio de sus atribuciones merecen **fe pública**” (LPI, 1955: 49). Por tanto, las decisiones que el produce en ejercicio de su potestad decisoria para dirimir los conflictos que se le planteen adquieren fe pública.

⁹⁵ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 141 (Marzo 7, 2002), *The Timberland Company contra Corporación*

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La declaratoria de notoriedad puede derivar de un proceso administrativo especial de declaratoria de notoriedad, de las resultas de un proceso judicial de nulidad por mejor derecho de tercero, de la declaratoria de mejor derecho del opositor titular legítimo del signo distintivo, de un proceso de infracción de los derechos de propiedad intelectual del titular legítimo, e incluso por vía de una declaración de certeza (CPC, 1985: 16), en cuyo favor se establezca la notoriedad del SDNC.

Para probar la titularidad sobre el SDNC, el legítimo propietario deberá suministrar, entre otros medios de prueba, **la prueba del dominio**, es decir, el título o el certificado de registro del signo distintivo (LPI, 1955: 2, 3). El justo título como derivativo de la buena fe del legítimo titular del SDNC (CC, 1982: 788⁹⁶), en tanto que instrumento público (medio de prueba) emanado de un funcionario facultado para imprimirle fe pública al certificado de registro del signo distintivo protegido, como lo es el Registrador de la Propiedad Industrial, fedatario público en materia de propiedad industrial (LPI, 1955: 39⁹⁷), es decir, un documento administrativo con fuerza de documento público.

La LPI (1955) en su artículo 71.1.f establece que el solicitante de una marca a los fines de probar que la misma es o será empleada para productos extranjeros, deberá acompañar copia del registro extranjero. Sin embargo, se sostiene que tal criterio ha quedado flexibilizado con el sistema de protección derivado de la tutela del derecho de prioridad internacional (CUP, 1883: 4.A.1⁹⁸ y 4.C.1⁹⁹).

Remmore y Proveeduría de Calzados Timberland. Expediente N° 00-383. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC-0141-070302-00383-00174.HTM> [Consultado: 2011, junio 15].

⁹⁶ “Es poseedor de buena fe quien posee como propietario en fuerza de justo título, es decir, de un título capaz de transferir el dominio, aunque sea vicioso, con tal que el vicio sea ignorado por el poseedor”.

⁹⁷ “Los actos y documentos que autorice el Registrador en ejercicio de sus atribuciones, merecen fe pública”.

⁹⁸ “**Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su cau-**

El CUP (1883), por su parte, establece un sistema de protección internacional a la marca registrada fuera del país del registro, siempre que la misma esté registrada en el país de origen. Pero ello no constituye una garantía para la obtención del registro del SDNC no registrado, bajo el principio de la marca **tal cual es** (1883: 6 *quinquies*.A.1¹⁰⁰).

b) La prohibición *ex officio* de uso de un signo distintivo notoriamente conocido

La configuración de este presupuesto normativo se evidencia cuando la legislación del Estado miembro de la Unión permite *ex officio* la prohibición de uso de una marca que reproduzca, imite o traduzca un SDNC, que así se haya reconocido o declarado como tal por la autoridad competente (Declaratoria de Notoriedad del SDNC). Asimismo, que pertenezca a una persona (natural o jurídica) beneficiaria del tratado, bien sea como nacional de un Estado miembro o un extranjero con domicilio en el país de origen (CUP, 1883: 6 *quinquies*.A.2). Además, sea utilizada para productos idénticos o similares, o, cuando exista la **sospecha de uso** que va a ser empleada o se estén ejecutando acciones preliminares para su puesta en los canales comerciales.

Nuevamente, surge el problema práctico de aplicación de la norma y derivado de la **declaratoria de notoriedad por parte de la autoridad nacional competente del país del uso**, lo cual se concre-

sahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente”.

⁹⁹ “Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”.

¹⁰⁰ “Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida **tal cual es** en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado” (negritas del autor).

taría mediante un pronunciamiento de oficio del ente administrativo competente en materia de propiedad industrial (v. gr. el Registro de la Propiedad Industrial). Tal declaratoria de notoriedad puede igualmente surgir del pronunciamiento definitivo en un proceso administrativo o judicial de concesión o anulación de un signo distintivo *sub iudice*, o, a instancia de parte interesada.

El titular del SDNC deberá promover y evacuar la prueba *dominus*. El Estado miembro de oficio, cuya legislación así lo establezca, podrá prohibir el uso en los círculos comerciales del producto que porta ilegítimamente el SDNC. A través, de una precautelar de cesación de uso del presunto SDNC indebidamente empleado por el supuesto infractor.

La prohibición *ex officio* de uso del SDNC se podrá verificar tanto en un procedimiento administrativo de concesión o anulación; como en cualquier procedimiento judicial. Así también, en el ámbito de los procedimientos administrativos aduaneros; e, incluso como una medida cautelar anticipada *inaudita parte*, o, *extra litem* o *non pendente litis*.

c) La oposición a la solicitud de registro, denegación del registro y prohibición de uso a instancia de parte interesada de un signo distintivo que haya sido solicitado o registrado, o esté siendo usado, que reproduzca un SDNC

El supuesto de hecho normativo se concreta a través del ejercicio por parte del titular legítimo del SDNC de una pretensión administrativa o judicial, conforme a la cual se solicita se niegue la concesión del signo distintivo solicitado, o, se invalide el registro del signo distintivo que reproduce al SDNC. Al mismo tiempo, podrá solicitar por vía cautelar se decrete la prohibición o cesación en el uso del signo distintivo que reproduzca, imite o traduzca el SDNC, sobre el cual existe la prueba de su uso ilegítimo; o, en el proceso de oposición a la solicitud de registro o en el de invalidación o nulidad del registro.

Ahora bien, para que proceda esta protección deberá haber mediado el reconocimiento o declaración de notoriedad del signo distintivo por parte de la autoridad administrativa o judicial competente (v. gr. el Registrador de la Propiedad Industrial o un juez). La obligatoria existencia de la **declaratoria de notoriedad por parte de la**

autoridad competente del país del registro, es un requisito sustancial de procedencia para la efectiva tutela judicial o administrativa del SDNC.

d) La declaratoria de notoriedad por parte del país del registro o uso del signo distintivo notoriamente conocido

La notoriedad de la marca debe ser reconocida o declarada por el país de origen de la marca, donde esté registrada o donde esté en uso. Así, el efecto de tutela extraterritorial del SDNC surge de la declaratoria de notoriedad conferida por la autoridad competente del país del registro o el uso, miembro de la Unión. Ahora bien, cuando se se pretenda invocar tal protección en un país de la Unión, no necesariamente ha de estar allí registrada o siendo usada la marca¹⁰¹. Pero la notoriedad si ha de ser probada y declarada por el país de la Unión donde se pretenda hacer valer el efecto extraterritorial

Sobre este criterio Otamendi señala que la “autoridad competente en este país [ARGENTINA] es quien debe establecer si la marca es o no notoria”¹⁰² (agregado del autor); más preciso, signo distintivo sea notoriamente conocido.

En Venezuela, al aplicarse tanto el CUP (1883) como el ADPIC (1994) en la protección de los SDNC, habrá de interpretarse por autoridad competente a la autoridad administrativa competente en materia de propiedad industrial (*v. gr.* el Registrador de la Propiedad Industrial), si el asunto se ventila en sede administrativa. Mientras que, si es un conflicto intersubjetivo de intereses y el mismo ha de resolverse por una autoridad judicial, será el juez civil o el contencioso administrativo, dependiendo de la naturaleza de las pretensiones en *litis*. No obstante, la declaratoria de notoriedad, igualmente puede ser el resultado de una acción declarativa o mero-declarativa de certeza.

¹⁰¹ Hildegard Rondón, 1965d, *ob. cit.*, p. 177.

¹⁰² Jorge Otamendi, *ob.cit.*, p. 370.

Eduardo Couture enseña que “la doctrina admite que todo estado de incertidumbre jurídica, que no tenga otro medio de solución que el de un fallo judicial, justifica una acción de mera declaración y una sentencia de esta naturaleza”¹⁰³.

La declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, puede ser el resultado de dos diferentes decisores u operadores jurídicos. Así se puede tener **una declaración administrativa de notoriedad de un signo distintivo**, pronunciada por un organismo competente administrativamente en materia de propiedad industrial (Registro de la Propiedad Industrial), cuyo contenido puede ser siempre revisado judicialmente. O, una **declaración judicial de notoriedad de un signo distintivo**, la cual puede derivarse de la revisión de la decisión administrativa de notoriedad, como del pronunciamiento autónomo del órgano jurisdiccional en aquel proceso donde se dirima un conflicto de intersubjetivo de intereses alrededor de un signo distintivo, cuya notoriedad sea el objeto de la pretensión.

Asimismo, el CUP (1883) en su artículo *6bis* establece un sistema de protección del SDNC basado en la reciprocidad internacional.

e) La reproducción de la parte esencial del signo distintivo notoriamente conocido o su imitación que cause confusión

En este supuesto, el titular del SDNC puede limitar su pretensión a que el tercero suprima del signo solicitado o registrado la parte esencial o aquella parte que imite el SDNC. Así como, la cesación en el uso del signo que ha reproducido la parte esencial del SDNC o su imitación.

El fundamento esencial de esta pretensión es la confusión entre el signo solicitado o registrado que reproduce o imita en lo esencial al SDNC, con lo cual sería ineficaz su tutela. Ya que una protección adecuada de la marca notoria no solo va dirigida a evitar “una usurpación indebida [APROPIACIÓN INDEBIDA] del prestigio ajeno, sino también a evitar la confusión... que... es... la de creer que ambos

¹⁰³ Eduardo Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. 4ª edición. B de F., Buenos Aires 2005, p. 259.

productos diferentes tienen en común o al menos un control de calidad común. Esta clase de confusión que engaña al público y daña a la marca notoria –diluyendo su poder distintivo– y a su titular –quien puede ser víctima de la mala imagen creada por la otra marca– debe ser evitada”¹⁰⁴ (agregado del autor); y tutelada por el Estado miembro de la Unión de París. Por consiguiente, ello es propio de las funciones de protección al titular del signo distintivo y, particularmente, al público consumidor o usuario de los bienes y servicios.

Finalmente, los SDNC, en el sentido del artículo 6*bis* del CUP (1883), son los signos que están protegidos contra el riesgo de confusión debido a su notoriedad en el ámbito territorial de que se trate y sin que sea preciso que se acredite su registro. Igualmente, un SDNC cuyo registro no se ha acreditado sólo puede estar protegido contra el riesgo de confusión frente a productos o servicios idénticos o similares¹⁰⁵.

5. *Los principios de protección*

Para construir la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos, se aportan como **criterios de protección**: el **ámbito registral** (legalidad y legitimidad) circunscrito a la tutela del SDNC registrado como al SDNC no registrado; el **ámbito de conocimiento en el público** o efecto psicológico (la publicidad); el **ámbito espacial** (la territorialidad); el **ámbito distintivo** (la distintividad o fuerza distintiva) y **la protección del carácter esencial del signo distintivo notoriamente conocido** (la esencialidad o eficacia diferenciadora). De los anteriores criterios de protección se derivan los principios de protección de los SDNC.

¹⁰⁴ Jorge Otamendi, *ob.cit.*, p. 373.

¹⁰⁵ Mühlens GmbH & Co. KG v. Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Asunto T-150/04 Tosca Blu. Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) (2007, Julio 11) [Documento en línea] Disponible: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62> [Consultado: 2011, Julio 29].

A. *Principio de la territorialidad*

Un SDNC puede ser conocido por la totalidad de consumidores y usuarios a nivel nacional o internacional [CONOCIMIENTO GENERAL]; o, una parte o un sector pertinente del público de consumidores o usuarios en un ámbito local o nacional [CONOCIMIENTO ESPECIAL]. La aquiescencia de la notoriedad territorial puede estar limitada a un ámbito local o nacional, pero todo circunscrito al conocimiento en un espacio territorial dentro de un país determinado [PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD].

Ahora bien, pero si de tal conocimiento se puede derivar que existen otros productos o servicios concurrentes con signos iguales o semejantes al SDNC, ello causaría un riesgo de asociación o confusión, sin obviar el de dilución de su fuerza distintiva. Entonces dentro de ese espacio nacional [PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD] el SDNC quebraría el principio de la especialidad, operando su protección al amparo del **principio de la ultraespecialidad**. Independientemente, si el titular ha registrado el signo en otras clases distintas a la asociada con los productos o servicios que produce o presta.

B. *Principio de la ultraterritorialidad*

Pero, si el signo goza de un amplio conocimiento global o mundial por parte del público en general, superando dicho conocimiento las fronteras de un territorio (nación) determinado. Entonces, la territorialidad como criterio de protección cede a una protección extraterritorial bajo el **principio de la ultraterritorialidad** de los SDNC. Por lo que la protección se hará extensible a cualquier producto o servicio que trate de igualar o asemejarse al SDNC, a pesar de su no protección en otras clases del nomenclátor nacional o internacional. Consecuencialmente, se produce un quiebre al principio de especialidad o especificidad de la clase, confirmando la protección sobre la base del **principio de la ultraespecialidad** de los SDNC. En ambos supuestos, la prueba de la notoriedad será un requisito indispensable para obtener su protección como SDNC.

Para la aplicación y subsiguiente interpretación del **principio de ultraterritorialidad** de los SDNC, el fallo de *Galeries Lafayette*, lo expresa en los siguientes términos.

la ley nacional..., en sus artículos 3 y 33 ordinal 12° [DE LA LPI (1955)], prevé todo un sistema de protección de las marcas ya registradas, que por tal circunstancia se presume del titular del registro, y a las normas [SIC] notorias, **notoriedad ésta que en modo alguno puede interpretarse como circunscrita necesariamente al ámbito nacional. De lo contrario se estaría negando la posibilidad de proteger al propietario de una marca extranjera, por demás notoria fuera de las fronteras patrias, por el hecho de que no sea notoria en el país**¹⁰⁶ (agregado y negrillas del autor)

La jurisprudencia patria en el caso *Nintendo*[®], igualmente, reconoció este principio de protección de los SDNC al indicar que es un signo distintivo que “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 fronteras de los países en que originariamente fuera utilizada, para extenderse a los más recónditos del mundo”¹⁰⁷ [PRINCIPIO DE LA PUBLICIDAD GENERAL]. Atribuyéndole, al SDNC una protección reforzada y transfronteriza, que configura el **principio de la ultraterritorialidad**. Asimismo, refiere el fallo *in commento*, que los SDNC reúnen las funciones esenciales de todos los signos distintivos, a saber.

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, es-

¹⁰⁶ Venezuela. Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia (Marzo 10, 1993), *Societe Anonyme Des Galeries Lafayette, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Galeries Lafayette). Caracas, en: Bentata, Víctor (1998), *ob.cit.*, pp. 165. Igualmente, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia venezolana*, Tercer Trimestre, T. CXXIV, Ramírez & Garay, Caracas 1993, pp. 638-645., en: Ramírez & Garay (1993). *Jurisprudencia venezolana*, Tercer Trimestre, T. CXXIV. Ramírez & Garay, Caracas 1993, pp. 638-645.

¹⁰⁷ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo[®]) en: Víctor Bentata, 1998, *ob. cit.*, pp. 376-377.

to 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 o proveniencia**). En igual sentido las marcas notorias calificadas de 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 las mismas 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**)¹⁰⁸ (negritas del autor).

Asimismo, dado el avance de las legislaciones más contemporáneas sobre la tutela de los SDNC, y la creación de nuevas categorías de los mismos, se plantea la necesidad de ramificar este principio en dos subcategorías.

a. *Principio de la ultraterritorialidad absoluta*

Primeramente, se formula el **principio de la ultraterritorialidad absoluta** conforme al cual la protección territorial al SDNC se circunscribirá a aquellos signos que por su grado de difusión transfronterizo abarca un espectro global o mundial. Tal es el caso de las denominadas marcas notorias globales, marcas mundialmente notorias, marcas célebres, famosas, renombradas, supermarcas o supernotorias.

b. *Principio de la ultraterritorialidad relativa*

Existen SDNC cuya notoriedad traspasa las fronteras de un país determinado, producto de la pertenencia de ese país a un conjunto de países bajo regímenes de integración aduanera, económica, o, confederaciones de Estados. Entonces, podemos tener SDNC comunitarios, como son los casos de la marca comunitaria notoria y la marca comunitaria renombrada en el seno de la Unión Europea, o, la marca

¹⁰⁸ Víctor Bentata, 1998, *ob. cit.*, pp. 376-377.

notoria andina en el ámbito de la CAN, supuestos fácticos que dan origen a mecanismos de tutela territorial al amparo del **principio de la ultraterritorialidad relativa**.

Finalmente, el factor clave territorio es un elemento más a ponderar para brindar la protección eficiente, eficaz y competitiva al SDNC.

C. Principio de la ultraespecialidad

Los SDNC se caracterizan por gozar de una protección reforzada que excede el principio de especialidad o especificidad de la clase¹⁰⁹. La existencia de un SDNC impide su utilización por terceros no autorizados para otros productos o servicios, aun cuando no sean concurrentes con los originalmente protegidos, todo al amparo del **principio de la ultraespecialidad**.

Ejemplo de lo anterior, se evidencia en el SDNC *Nike*[®], entre otros, originalmente registrados en la clase internacional 25, para distinguir “calzados”. Por efecto de la adquisición del carácter de notoriedad del mismo, un tercero se vería impedido de obtener el registro de un signo distintivo, aún, en otra clase distinta a la que originalmente ampara al titular del signo distintivo notoriamente conocido *Nike*[®]; p.ej. en la Clase Internacional 9 para “aparatos ópticos o lentes”. *Mutatis mutandi* el criterio de protección se aplicaría en casos de signos distintivos como *Coca-Cola*[®], *Pepsi*[®] (refrescos); *Nokia*[®], *Blackberry*[®], *Samsung*[®], *Motorola*[®] (teléfonos celulares); *McDonalds*[®], *Wendys*[®], *Burguer King*[®] (comida rápida); *Polar*[®], *Regional*[®], *Heineken*[®] (cervezas); *Toblerone*[®], *Savoy*[®], *El Rey*[®] (chocolates), entre otros SDNC.

El principio de la ultraespecialidad como principio de protección reforzada del SDNC, quedó también reflejado en el fallo del *affaire El Corte Inglés*[®] sobre el riesgo de confusión con SDNC, cuando la

¹⁰⁹ La especialidad radica en la indisoluble conexión entre el objeto (producto o servicio) que ha de ser distinguido y el medio utilizado para tal fin. De allí que no puede, en principio, pretender el titular de un signo distintivo registrado o cuyo registro pretende, que su derecho de uso exclusivo se extienda a otros artículos, sean concurrentes o no con el mismo en un mercado determinado.

Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo de España, el 11 de noviembre de 2011¹¹⁰, además de valorar el uso previo, sentenció.

la nueva Ley 17/2001... de Marcas..., inspirada en el diseño de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias [SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS] aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD]. En su virtud, **el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca**, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad (negrillas y agregados del autor)

a. *Principio de la ultraespecialidad absoluta*

El principio de protección de la ultraespecialidad absoluta se configura a través de otorgar tutela reforzada al SDNC, más allá de la clase para la cual ha estado registrado el SDNC. La protección se extiende prácticamente a todas las clases que conforman todo nomenclátor nacional o internacional, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que ha sido registrado el SDNC. Sin que sea necesario el registro en todas las clases, para que el Estado le otorgue protección. Porque la protección va dirigida al

¹¹⁰ España: Tribunal Supremo. Sala Contencioso-Administrativa. Sentencia (2011, Noviembre 11), *El Corte Inglés contra Inglecor*. [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casaci%F3n%20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRUZAT%22&optimize=20111122&publicinterface=true> [Consultado: 2014, Septiembre 22].

consumidor y usuario de los productos o servicios que aquella distingue, en vez de al titular del SDNC. Para que se hagan evidentes las funciones de procedencia empresarial (origen), calidad y garantía de los productos o servicios individualizados con el SDNC.

b. *Principio de la ultraespecialidad relativa*

Por su parte, el principio de protección de la ultraespecialidad relativa se circunscribe a tutelar el SDNC dentro de la clase para la cual ha sido registrado y extensible a otras clases similares o análogas a la clase del registro primigenio (CUP, 1883: 6bis.1; ADPIC, 1994: 16. 2 y 3).

La ultraespecialidad relativa difiere de la especialidad, en cuanto que ésta última se dirige a proteger un signo distintivo únicamente dentro de la clase en la cual fue registrada (LPI, 1955: 29). Sin embargo, el ADPIC (1994) prevé la protección del signo distintivo registrado contra el uso por terceros no autorizados que “utilicen en el curso de operaciones comerciales signos [distintivos] idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión” (ADPIC, 1994: 16.1).

A manera de reflexión, y en este orden de ideas, el jurista colombiano Manuel Pachón se expresó refiriéndose al superado artículo 58.g¹¹¹ de la D85 (1974), y la regulación de los SDNC, así:

La protección especial se otorga en dos formas: una geográfica, al protegerla sin necesidad de registro en el país de que se trate [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DE LOS SDNC], y agrandando la protección con respecto de productos o servicios diferentes de los cubiertos por la marca notoria... [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD ABSOLUTA]

Los principios doctrinales indicados... no fueron adoptados en... el Reglamento [D85 (1974)], en la disposición comentada, pues si bien se consideró conveniente extender la protección desde el punto de vista geográfico, no exigiendo el registro en el país miembro de que se trate y siendo suficiente la protección en

¹¹¹ “Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares...”

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cualquier país, esta, en cuanto concierne a productos se limitó a “los idénticos o similares” [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD RELATIVA], lo cual como anotamos..., ha debido hacerse extensivo aun para las marcas que no tengan la característica.

Los grandes desarrollos de la marca notoria, conforme a las jurisprudencias de otros países, como el no permitir el registro de la marca Lucky Strike para perfumes, o Rolls Royce para aparatos de televisión, o Jhonnie Walker para cigarrillos, estarían vedados en nuestros países, por el criterio estrecho señalado¹¹². (negrillas y agregados del autor)

Los principios a que alude Pachón, son los que se han interpretado en esta investigación como los principios de ultraterritorialidad y ultraespecialidad de los signos distintivos notoriamente conocidos. Con relación al criterio denunciado, no es sino con la aprobación de la D486 (2000), cuando tal criterio sería superado.

D. *Principio de la distintividad*

El **principio de la distintividad** de los SDNC deviene de la protección del ámbito distintivo del signo distintivo. Así, la calidad y características de los productos o servicios crean un segmento especial para los mismos. Consolida la fuerza distintiva del signo percibiéndose reforzada su ultraespecialidad. Adquiere inconfundibilidad en el mercado con otros signos concurrentes, lo cual le confiere al SDNC su individualización distintiva.

Este principio sustenta la sanción por falsificación o reproducción ilícita del SDNC, de allí que el uso ilícito del mismo conlleva a un aprovechamiento indebido, el menoscabo del carácter distintivo y por consiguiente la notoriedad (RECOMENDACIÓN, 1999: 4.1.b.ii¹¹³ y 5.1.a.ii¹¹⁴).

¹¹² Pachón, Manuel. *La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena*, Temis, Bogotá 1975, pp. 90-91.

¹¹³ “**b**) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que **una marca** se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca **está en conflicto con una marca notoriamente conocida**”

El principio de la distintividad se encuentra reflejado en el fallo del Tribunal Supremo español, en el asunto *El Corte Inglés*[®], cuando expresa¹¹⁵

la nueva Ley 17/2001... de Marcas..., inspirada en el diseño de reforzar aún más la protección de las marcas notorias ... [SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS] ..., dispuso ..., **el registro previo de una marca notoria impide ahora ... la utilización del signo** realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, **cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo** [PRINCIPIO DE LA DISTINTIVIDAD] o de la notoriedad (negrillas y agregados del autor).

cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:... ii) **el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca**" (negrillas del autor).

¹¹⁴ "a) Se estimará que **un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando** ese identificador comercial, o una parte esencial del mismo, **constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando** se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:... iii) **la utilización del identificador comercial se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida**" (negrillas del autor).

¹¹⁵ España: Tribunal Supremo. Sala Contencioso-Administrativa. Sentencia (2011, Noviembre 11). *El Corte Inglés contra. Inglecor* [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&da_tabasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casaci%F3n%20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRUZAT%22&optimize=20111122&publicinterface=true [Consultado: 2014, Septiembre 22]

E. *Principio de la esencialidad*

Mientras, que el **principio de la esencialidad** del SDNC se construye sobre la base de la protección del elemento principal del signo distintivo. Es decir, su parte esencial, en tanto que elemento denominativo, figurativo o mixto (denominativo-figurativo) sobre el cual recae la protección.

Ello; confiere al SDNC su eficacia diferenciadora sustentada en su elemento esencial y en su difusión publicitaria (*Cfr.* Cuadro No. 2).

Es el signo distintivo en sí mismo, que dada su percepción sensorial se fija en la mente del público, con independencia de si es consumidor o usuario de los productos o servicios que distingue, con lo cual se impide la dilución (vulgarización) o el debilitamiento del SDNC (RECOMENDACIÓN, 1999: 4.1.b.ii¹¹⁶, 5.1.a¹¹⁷ y 6.1¹¹⁸).

F. *Principio de la publicidad*

Este principio se funda en el uso y la difusión o divulgación pública del SDNC ejercitada por el titular para lograr el conocimiento

¹¹⁶ “Se estimará que **una marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando** esa marca, o **una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración susceptible de crear confusión con la marca notoriamente conocida**, si la marca, o **una parte esencial de la misma, se utiliza, es objeto de una solicitud de registro, o está registrada, en relación con productos y/o servicios idénticos o similares a los productos y/o servicios a los que se aplica la marca notoriamente conocida**”.

¹¹⁷ “Se estimará que **un identificador comercial está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando** ese identificador comercial, o **una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración de la marca notoriamente conocida**” (negrillas del autor).

¹¹⁸ “Se estimará que **un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida** por lo menos **cuando** ese nombre de dominio, o **una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y haya sido registrado o utilizado de mala fe**” (negrillas del autor).

no sólo del SDNC; sino también, y más importante aún, la de los productos o servicios que aquella individualiza e identifica para su percepción por el público consumidor o usuario, así como de los de sus competidores. Esta difusión o comunicación pública se va a percibir a través de campañas publicitarias por conducto de cualquier medio impreso, audiovisual o digital.

Asimismo, este principio puede manifestarse por un conocimiento general o especial de parte de consumidores o usuarios. Es decir, su reconocimiento o grado de conocimiento surge con independencia “de la manera o el medio por el cual se hubiere hecho conocido” (D486, 2000: 224).

De donde se puede inferir una graduación de ese conocimiento; en conocimiento general que conduce a una publicidad general; y, a un conocimiento particular que causa una publicidad especial o particular.

Influyen en la configuración de este conocimiento, la duración y amplitud de la promoción y publicidad del SDNC. Así como también el valor de las inversiones en publicidad o en cualquier actividad comercial o empresarial donde se emplee el SDNC, tales como: establecimientos comerciales, fabriles o de almacenamiento que permitan determinar su divulgación pública. Sin obviar, la difusión telemática de los productos o servicios que distingue.

a. *Principio de la publicidad general (conocimiento general)*

Se señala que existe un principio de protección reforzada del SDNC sobre la base del conocimiento general de mismo, cuando la norma o el criterio jurisprudencial de tutela del SDNC establece que la protección al SDNC deriva de un conocimiento amplio del mismo por parte de toda la población, con independencia de sus consumidores o usuarios.

Así la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización o divulgación “dentro o fuera de cualquier País Miembro”, incluyendo el ámbito internacional, así como la antigüedad y existencia de los registros del SDNC (D486, 2000: 228. b, c, d, e, j, k), in-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cluyendo el ámbito internacional, así como la antigüedad y existencia de los registros internacionales del SDNC.

b. *Principio de la publicidad especial (conocimiento especial o especializado)*

Por otra parte, se interpreta que la existencia del principio de protección de la publicidad especial está basada en el conocimiento particular o especial, incluso especializado, del SDNC. Se fundamenta en la recepción legal y el criterio jurisprudencial que establece que la tutela del SDNC se puede brindar del conocimiento que del mismo tenga un **sector pertinente del público** (ADPIC, 1994: 16.2; D486, 2000: 224).

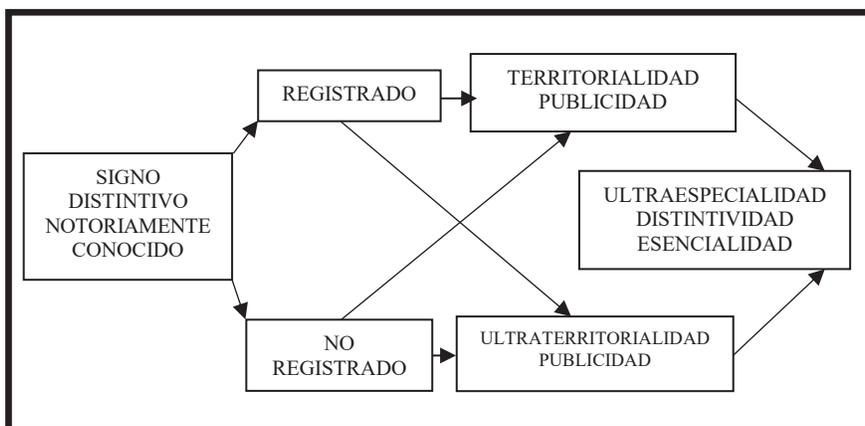
Por otro lado, por sector pertinente se puede establecer que es un segmento de consumidores y usuarios especializados en los productos o servicios que adquieren. Pero, la norma comunitaria andina (D486, 2000: 230), establece que pueden integrar este sector pertinente, a los fines de probar la notoriedad del signo distintivo 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.

La interrelación de estos principios de protección de los signos distintivos notoriamente conocidos se puede apreciar en la Figura No. 2.

Figura No. 2:
*Signos distintivos notoriamente conocidos:
Los principios de protección*



Fuente: Elaboración propia

6. Tipología de los signos distintivos notoriamente conocidos

En principio cualquier signo distintivo puede alcanzar a ser un SDNC. Por ello, ofrecer una clasificación de los SDNC ajustada a los cánones contenidos en las clasificaciones tradicionales de los signos distintivos, sería muy complejo. Así planteado teórica y prácticamente el asunto a que se contrae este acápite, se optó por una tipología de los SDNC, sobre la base de las categorías contenidas en la legislación nacional e internacional vigente.

La tipología de SDNC queda estructurada de la siguiente forma:
a) signos distintivos notoriamente conocidos de productos y servicios, b) lemas comerciales notoriamente conocidos, c) denominaciones comerciales notoriamente conocidas, e, d) indicaciones geográficas notoriamente conocidas, donde se incluyen las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen notoriamente conocidas.

Para sustentar esta tesis, basta reproducir la interpretación prejudicial realizada por el TJCA, que estableció la extensión de la notoriedad a todo signo distintivo cuyo titular pruebe la notoriedad del signo distintivo en conflicto.

El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344 [D486, 2000. 136.H¹¹⁹], se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a estos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73.

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda esa protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y este se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios¹²⁰ (negrillas y agregados del autor).

A. Signos distintivos notoriamente conocidos de productos y de servicios

Conforman esta clasificación la gran mayoría de los SDNC. Ello debido a la evolución histórica de los SDNC a que se ha hecho referencia al comentar los orígenes del CUP (1883,1967), instrumento que hasta los actuales momentos sigue vigente en cuanto a la regula-

¹¹⁹ “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 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”.

¹²⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 20-IP-97 (Febrero 13, 1998). Caso: marcas *MANUELITA* vs *MANOLITA*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/20-IP-97.doc>. [Consulta: 2010, Julio 15].

ción de las marcas notoriamente conocidas de productos. Frente a la ausencia de protección a los signos distintivos notoriamente conocidos de servicios en el CUP (1883), no es sino con la entrada vigencia del ADPIC (1994) cuando este tipo de SDNC obtienen protección. Aun cuando, ya existían precedentes en las decisiones andinas sobre propiedad industrial [D313 (1992) y D344 (1993)].

Un elemento de importancia para sustentar esta tipificación es la Clasificación de Niza, que contiene la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Esta categorización introduce en el plano internacional una nueva forma de clasificar los signos distintivos en general, y particularmente los SDNC, abandonándose desde ese entonces la clasificación de las marcas de fábricas, de comercio, de industria y de agricultura. Como así acogiera nuestra legislación marcaria desde finales del s. XIX hasta mediados del s. XX, y a partir de la segunda mitad del s. XX se adopta una clasificación de marcas de productos, que incluye a los lemas comerciales, las denominaciones comerciales y las mercancías no clasificadas (LPI, 1955: 106.50). Dentro de esa última categoría (Clase 50), actualmente se ubican a los signos distintivos de servicio, conforme a la clasificación nacional.

Sin embargo, la aplicación de la clasificación internacional, dado su carácter técnico no normativo, no ha requerido que el país se haya adherido al referido tratado internacional. Por ello, a consecuencia de la salida de la CAN es que el RPI ha venido aplicando la clasificación internacional, en el marco de una práctica administrativa con eficacia de confianza legítima y garantía del principio de igualdad de trato. Sin que haya mediado un acto legislativo o gubernamental que estableciera su aplicación, dado el carácter técnico de la misma. Constituyendo una práctica administrativa con relevancia internacional, al punto de reputarse como una costumbre internacional¹²¹.

¹²¹ Cfr. Leonel Salazar. “La costumbre internacional en el derecho de propiedad intelectual venezolano” en *Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015*, Colección

B. *Lemas comerciales notoriamente conocidos*

Para determinar la notoriedad de un lema comercial se requiere acudir a la diferenciación entre signos distintivos principales y accesorios. Así, los signos distintivos principales son los que no dependen para su existencia de ningún otro, se caracterizan por su autonomía distintiva, novedad, originalidad y legalidad, entre ellos *Alfonzo Rivas & Cia.*[®], *LG*[®], *PDVSA*[®], o *POLAR*[®].

Respecto de los signos accesorios son los que, por el contrario, están vinculados a los principales, son los lemas comerciales, los *slogans*. La legislación nacional los define como un signo complementario de una marca o de una denominación comercial, el cual puede consistir “en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor” (LPI, 1955: 27), como accesorio a sus signos distintivos.

Así se observa que será signo accesorio de *Alfonzo Rivas & Cia*[®] la alocución *La nueva generación de cereales*. Mientras que para el signo *LG*[®], la frase o leyenda complementaria *Life's good* (la vida es buena).

Ahora bien, la notoriedad del lema comercial, como SDNC, está unida a la notoriedad del signo distintivo principal, y su subsistencia dependerá de la vigencia del signo principal. Ello como corolario de la aplicación del artículo 27 de la LPI (1955) que establece el carácter complementario del lema respecto del signo distintivo o de una denominación comercial, y la aplicación *mutatis mutandi* del período de renovación sucesiva del lema comercial por 15 años (LPI, 1955: 31). De allí, que si el SDNC deja de tener tal cualidad de notoriedad o caduca por falta de renovación, entonces el lema comercial corre la suerte de su principal, con lo cual se confirma el aforismo *accessorium sequitur principalis*.

Centenario 1915-2015, Tomo II. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2015, pp. 1.289-1.339.

C. *Denominaciones comerciales notoriamente conocidas*

En el ordenamiento jurídico venezolano no existe regulación del nombre comercial. Entre el **nombre comercial** y la **denominación comercial**, como signos distintivos, no existen mayores diferencias. La **denominación comercial** es el signo que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero (LPI, 1955: 27).

Mientras que, el **nombre comercial** ha sido regulado en la norma comunitaria andina, la cual le define como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir” (D486, 2000: 190). De tal definición, se infiere que bajo el nombre comercial se incluyen todos los signos que sirven para identificar a los comerciantes, sean individuales o sociales, así como los establecimientos donde funciona la empresa.

Un fallo de instancia en su oportunidad, en el marco de la LPI (1955), estableció la importancia del nombre comercial, a pesar de que la referida ley no regula a los nombres comerciales, así como tampoco la ley mercantil nacional, en los siguientes términos:

El nombre comercial, es un bien, a veces el más importante del fondo de comercio, que forma parte del patrimonio y sobre él el comerciante tiene un derecho de propiedad. El nombre, muestra o designación de un establecimiento constituye una propiedad a los efectos de la Ley que rige la materia, y su dueño, aún a título de sucesión, tiene derecho, no solo de impedir su uso al propietario de la cosa donde tenía establecido su negocio con anterioridad sino su registro de marca. Por tal razón el uso de un nombre comercial excluye la posibilidad de su uso por un tercero... la titularidad del nombre comercial se adquiere por el hecho de quedar sujeto a la voluntad y a la acción de la persona, sin que sea necesario cumplir

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

condiciones o llenar formalidades de ninguna especie para ponerse a cubierto de las acechanzas de la concurrencia desleal¹²² (negrillas del autor)

El legislador asocia el término denominación comercial con la forma de identificarse los comerciantes, con lo cual se confirma el instituto de la firma mercantil o razón de comercio (CCom, 1955: 26 y ss).

El sistema registral mercantil venezolano permite la coexistencia de la institución de la denominación comercial con la firma mercantil o razón de comercio. Es de amplio conocimiento, que el sistema registral en materia de propiedad industrial tiene un alcance territorial nacional; mientras que el sistema registral mercantil, por lo que respecta al empleo de la firma mercantil, queda circunscrito al ámbito del registro mercantil donde tenga fijado su domicilio el comerciante. Así, cada vez que desee establecerse en otra circunscripción distinta de la de su origen, deberá domiciliarse en el nuevo lugar y proceder a su inscripción por ante el registro mercantil del nuevo lugar. Por lo que el ámbito de protección de la firma mercantil, queda circunscrito al domicilio del comerciante individual o al domicilio social de la sociedad mercantil, y ello pudiese causar la existencia de comerciantes con la misma razón mercantil o de comercio, pero en distintas circunscripciones mercantiles (CCom, 1955: 203, 216).

De lo anterior se colige, que se puede instituir a nivel nacional la figura de la denominación comercial notoriamente conocida, la cual se asemeja al nombre comercial notoriamente conocido en el ámbito andino, como en el europeo.

¹²² Venezuela: Corte Superior Primera del Distrito Federal, Sentencia (Abril 30, 1964), *Anastasio Segungo Calzacorta contra Antonio Raidi y otros* (caso: Bar Restaurant El Mar), en: Ramírez & Garay (1964). *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*. Vol. IX, Gaceta Legal, Caracas 1964, pp. 76-77. Igualmente, en: Ministerio de Justicia (1969). *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*, Vol. XII, Año 1964, Instituto de Codificación y Jurisprudencia. Ministerio de Justicia, Caracas 1969, p. 13.

D. *Indicaciones geográficas notoriamente conocidas*

No existe una regulación explícita a nivel mundial de esta tipología de SDNC. Ahora bien, dado el carácter de signos distintivos que estos signos poseen, no puede existir objeción alguna a su protección o que sean objeto de regulación en el futuro. Mas cuando, ya se conocen o forman parte de ese conocimiento público general de este tipo de signos como lo serían *Champagne*, *Beaujolais*, o, a nivel de un sector pertinente de un mercado determinado como *Queso Guayanés*, o, *Panelas de San Joaquín*. Así como, también *Hecho en Venezuela* para distinguir a chocolates hechos con cacao nacional, o, *Made in USA* para referirse a vehículos fabricados en ese país.

La Ley N° 19.039/2022¹²³ de Chile establece reconoce la notoriedad de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen a través de la prohibición de reconocimiento de indicaciones geográficas o denominaciones de origen que infrinjan derechos de terceros (2022: 95.g¹²⁴).

¹²³ Ley N° 19.039 de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial, consolidada y aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que incorpora las modificaciones de la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021. [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585292> [Consultado: 2024, Enero 24].

¹²⁴ “No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o denominaciones de origen los signos o expresiones:... g) Que constituyan la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de una marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida en Chile, en el sector pertinente del público, sea que esté o no registrada, y cualesquiera que sean los productos para los cuales el signo se solicite, cuando su uso, en relación con los productos requeridos, sea susceptible de causar confusión o inducir a error o engaño sobre la procedencia del producto, o exista riesgo de asociar la indicación geográfica o la denominación de origen solicitada con el titular de la marca comercial, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida o constituya una explotación desleal de la reputación de éstas, incluida la dilución de la fuerza distintiva de las mismas, siempre que sea probable que dicho registro o su posterior uso lesione los intereses del titular de la marca, denominación de origen o indicación geográfica notoriamente conocida”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

a. *Indicaciones de procedencia notoriamente conocidas*

Entre los signos distintivos geográficos se destacan las indicaciones procedencia notoriamente conocidas, las cuales se refieren al lugar de fabricación, producción de los bienes o de la prestación u origen de los servicios, sin aludir a condiciones climáticas, geográficas o geológicas de los mismos. Aun cuando si pueden hacer referencia a la cultura y costumbres de los cuales son originarios, por tanto, gozan de notoriedad por la calidad de los productos o servicios que producen o prestan. Por ejemplo, *Hecho en Colombia* para referirse al café colombiano; *Made in USA* o *Made in Silicon Valley* para evocar a las empresas de computación de esa zona geográfica; *Fabriqu  en France* como lugar originario de los mejores quesos, vinos, alta costura, entre otros de esa naturaleza.

El PROTOCOLO del MERCOSUR las define como aquellos signos que hacen referencia al “nombre geogr fico del pa s, ciudad, regi n o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracci n, producci n o fabricaci n de determinado producto o de prestaci n de determinado servicio” (1995: 19.2), e igualmente, les otorga especial protecci n cuando proh be su registro como marcas o signos distintivos (1995: 20).

En consecuencia, se puede establecer un nuevo tipo de SDNC como lo son las indicaciones de procedencia notoriamente conocidas. Esta tipolog a podiese complementarse con la denominada **marca pa s**, que ha sido de amplia difusi n recientemente en algunos pa ses y regulada en el  mbito andino¹²⁵

¹²⁵ Comunidad Andina. Decisi n N  876 R gimen Com n sobre Marca Pa s. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*. A o XXXVIII – N mero 4216, Lima, 23 de abril de 2021. Igualmente, se puede consultar: Leonel Salazar. “Indicaciones geogr ficas: conceptualizaci n y categorizaci n” en *Derechos Intelectuales*, 26 (2), 2021, Asociaci n Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), pp. 146-171. [Documento en l nea] Disponible: <https://asipi.org/biblioteca/es/preview/?detalle=9037aHR0cHM6Ly9hc2lwaS5vcmcvYmlibGlvdGVjYS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvMTQvZG93bmxvYWQtbWVuYWdlci1maWxlcysyLURJLTI2LUFTSVBjLVQyLnBkZg%3D%3D8749> [Consultado: 2024, Enero 31].

b. *Denominaciones de origen notoriamente conocidas*

Astudillo en su obra “Las denominaciones de origen” ha definido a las mismas como “indicaciones geográficas de la región o lugar donde se han elaborado determinados productos, siendo los productores de éstos los únicos que pueden hacer uso de las mismas”¹²⁶, p. ej. Cacao de *Chua*o (Aragua, Venezuela). Asimismo, Astudillo se plantea, siguiendo a Hildegard Rondon de Sansó¹²⁷ que las denominaciones de origen no se encuentran reguladas en la LPI (1955), a pesar de que por años se ha interpretado que el numeral 5º, del artículo 33 de la LPI (1955) ha servido de fundamento para brindar una protección legal indirecta a las denominaciones de origen; mediante la prohibición de registro de nombres geográficos como indicación del lugar de procedencia de los productos o servicios que se pretenden proteger.

Asimismo, con relación a los numerales 9º y 12º del artículo 33 *eiusdem*, Astudillo indica que “en el primero de ellos; se prohíbe registrar los términos que indiquen el origen de productos. La intención del legislador,..., fue evitar el uso de términos cuya sola pronunciación remita al origen del producto”¹²⁸. Mientras que el numeral 12º del artículo 33 *eiusdem*, a juicio del jurista español Carlos Mascareña, contempla una prohibición de registrabilidad de los signos distintivos que se refieran “especialmente al origen industrial y no al origen geográfico”¹²⁹, de donde deriva el riesgo de asociación empresarial.

Hildegard Rondón de Sansó por su parte establece que “los nombres geográficos no pueden ser registrados como marcas cuando constituyan indicaciones del lugar de procedencia (ordinales 5º y 9º

¹²⁶ Francisco Astudillo. *Las denominaciones de origen. Estudio comparado*. Eduven, Caracas 1992, p. 71.

¹²⁷ Hildegard Rondón de Sansó. “Las denominaciones de origen en el derecho venezolano” en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. *Estudios de Derecho Industrial*. Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965a.

¹²⁸ Francisco Astudillo, 1992, *ob.cit.*, p.31.

¹²⁹ *Ibidem*, p. 32.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

del artículo 33), o cuando sean falsas indicaciones del lugar de procedencia (ordinal 12° del artículo 33)”¹³⁰ de la LPI (1955) venezolana.

Las aludidas interpretaciones doctrinarias subsisten inalteradas, toda vez que a la luz de la vigente ley permanecen sin regulación las denominaciones de origen. No obstante, en el marco de la legislación internacional vigente, el CUP (1883) en su artículo 1 al establecer el objeto de protección de la propiedad industrial, expresamente indica que la “protección de la propiedad industrial tiene por objeto... las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”; y establece como regla de prohibición del registro de un signo distintivo que esté desprovisto “de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar ... el lugar de origen de los productos” (1883: 6quinquies B.2).

Por su parte, el ADPIC (1994), contiene varias disposiciones que regulan las indicaciones geográficas, entre ellas las relacionadas con la protección de las denominaciones de origen. Así en la Parte II que regula las *Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual*, Sección 3 establece la regulación de las *Indicaciones geográficas*. En el artículo 22, numeral 1°, se ofrece al intérprete una definición de las indicaciones geográficas como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

En cuanto a los medios legales de protección de las indicaciones geográficas, los Estados Miembros podrán establecer entre ellos, los medios que puedan impedir que “en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto” (ADPIC, 1994: 22.2.a.), o que una falsa

¹³⁰ Hildegard Rondón de Sansó, 1965a, *ob.cit.*, p. 106.

indicación geográfica pueda ser subsumida en un acto de competencia desleal a tenor de lo previsto en el artículo 10*bis* del CUP (ADPIC, 1994: 22.2.b).

En cuanto a la cancelación del registro, de oficio o a instancia de parte interesada, de un signo distintivo que reproduzca una indicación geográfica para la identificación de productos no originarios del territorio indicado será procedente; siempre, que el uso de la indicación geográfica en el signo distintivo *sub judice* sea de tal naturaleza “que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen” (ADPIC, 1994: 22.3).

La protección a la indicación geográfica es muy amplia, tal amplitud en la protección queda palmariamente regulada cuando se indica que la protección es “contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio” (ADPIC, 1994: 22.4), p. ej. *Queso Guayanés* (Venezuela) y *Queso Guyanés* (Guyana). Especial protección merecen las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, así estarían protegidas denominaciones de origen nacionales como *Cocuy de Pecaya*, *Ron de Venezuela* y *Cocuy Larense* (ADPIC, 1994: 23). Finalmente, se establecen las reglas de negociación entre los países miembros para una mejor protección de las indicaciones geográficas en el ámbito mundial (ADPIC, 1994: 24).

En el seno del MERCOSUR, el PROTOCOLO establece la obligación para los países de “proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen” (1995: 19.1). Se define la denominación de origen como “el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos” (1995: 19.3). Y, se regula la prohibición de registrabilidad de los signos distintivos que contengan o reproduzcan denominaciones de origen de los Estados Miembros (1995: 20).

Actualmente, en Venezuela la ley nacional, a pesar de no contener disposiciones que regulen las indicaciones geográficas, y particularmente las denominaciones de origen, se puede afirmar que los

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

principios jurídicos contenidos en los tratados internacionales suscritos por Venezuela permiten inferir que las indicaciones geográficas, sean indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, encuentran protección sustantiva y adjetiva en el ordenamiento jurídico nacional, en los términos expresados. Normativa internacional que servirá de base para la interpretación y aplicación de la ley nacional en sintonía con los compromisos internacionales adquiridos.

Todo ello, no impide que se brinde protección a las denominaciones de origen notoriamente conocidas en el marco de los artículos 6*bis* y 10*bis* del CUP (1883) y del artículo 16 del ADPIC (1994), conforme el derecho internacional; y, a nivel del derecho interno, los numerales 5º, 9º y 12º del artículo 33 de la LPI (1955) y de los artículos 19 y 20 del PROTOCOLO (1995).

Como ya se refiriera, el Director General del SAPI ordenó la aplicación del ADPIC (1994), a partir del 1 de octubre de 2020, conforme Aviso Oficial Nro. DG-09-2020¹³¹, así como de otros tratados internacionales como el CUP (1883). Corolario de esa decisión, el Registrador de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2020, mediante Aviso Oficial SAPI-RPI-AO-Nº 19¹³², estableció un procedimiento *sui generis* para la concesión de indicaciones geográficas (IG) en Venezuela. El procedimiento está diseñado para funcionar bajo las normas de la LPI (1955) y la LOPA (1981), cuando el ADPIC (1994) no establezca un procedimiento especial.

¹³¹ Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 604, Tomo I. SAPI, Caracas 2020, pp. XII-XIII. [Documento en línea] Disponible: <http://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#otros-avisos-oficiales>. [Consultado: 2024, Enero 10].

¹³² Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 605, Tomo I, SAPI: Caracas 2020, pp. V-IX. [Documento en línea] Disponible: <http://sapi.gob.ve/avisos-sapi/#otros-avisos-oficiales>. [Consultado: 2024, Enero 10].

CAPÍTULO II

LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN EL DERECHO VENEZOLANO

1. *Desde el ámbito del derecho de propiedad industrial*

Como así se ha referido, es de la esencia del derecho de propiedad industrial, sobre todo por lo que respecta a la protección de los signos distintivos, la protección especial de los SDNC.

En Venezuela, esta especial categoría de signos distintivos, encuentra su regulación protectora, no más en la legislación comunitaria especial, sino en los tratados internacionales como lo son el CUP (1883) y el ADPIC (1994), y marginalmente en el PROTOCOLO (1995) del MERCOSUR. Y, de manera muy residual en el artículo 17.2 de la Ley Antimonopolio¹, cuando establece si la práctica desleal de confusión por simulación o imitación sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio, ha ocurrido por el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos que gozan de un prestigio o

¹ Decreto N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio (Noviembre 13, 2014). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.151, Extraordinaria, Noviembre 18, 2014. Reimpresa por fallas en los originales en *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 40.549, Ordinaria (Noviembre 26, 2014).

de una notoriedad de la que el competidor desleal carece; así, se pretende que el público asocie la empresa del imitador con la del legítimo titular de un SDNC.

Ante el retroceso legislativo, causado por el retiro de la CAN y retomar plena vigencia las instituciones del derecho marcario venezolano contenidas en la LPI (1955), se dejan a un lado las reformas legislativas iniciadas en 1991 con la D311 (1992).

En ese contexto, vale la interrogante sobre la validez del criterio que sobre la base de los numerales 11 y 12 del artículo 33² de la LPI (1955), se pueden seguir otorgando protección a los SDNC en Venezuela.

Ambos preceptos legales, se sustentan en la existencia de un registro previo, por lo que la protección estaría dirigida a los signos distintivos notoriamente conocidos registrados; dejándose en una aparente desprotección a los signos distintivos notoriamente conocidos no registrados.

El numeral 11 establece una prohibición de registrabilidad sustentada en que el signo distintivo se parezca gráfica y fonéticamente a otro ya registrado, protegiéndose la parte característica o la parte esencial del signo. Aquí la protección incluye todo signo distintivo que goce de notoriedad o no; en estos últimos prelará la especialidad de la clase; mientras que en los primeros se aplicará la excepción a tal principio sobre la base del artículo *6bis.1* del CUP (1883), de donde se ha derivado el principio de la ultraespecialidad.

A. *El riesgo de confusión*

En cuanto a los dos supuestos contenidos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI (1955), la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia consideró que “su simple lectura pudiera conducir a identificar y confundir uno con otro: sin

² “No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:... 11) La marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, protegerá la parte característica, y; 12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”.

embargo, aun cuando tienen un elemento en común –que exista otra marca ya registrada-, contemplan en realidad supuestos distintos, pues el ordinal 11 exige la concurrencia de dos circunstancias 1. Que la nueva marca sea para los mismos o análogos artículos y 2. Que, además, se parezcan “gráfica o fonéticamente”. Mientras que, por el numeral 12, prevé indistintamente que se trate de una marca que podría prestarse a confusión con la otra o que pueda conducir a error por indicar “una falsa procedencia o cualidad”³ con relación a signos distintivos previamente registrados.

Con ocasión del conflicto por la titularidad de la marca *Home Depot*[®], a los fines de esclarecer el concepto de **acto de confusión**, en el contexto de la norma en comento, y de las funciones de los signos distintivos, un Juez de Alzada sentenció:

actos de confusión, o sea la evidente intención de sorprender la buena fe del público, mediante la llamada “competencia parasitaria”..., y más aun, impide que se cumpla con la función individualizadora que protege al consumidor, no solamente en la apariencia física del envase, sino en algo tan importante como es “la calidad y el prestigio” de la marca.

De manera tradicional hemos atribuido a las marcas cuatro funciones específicas: 1.- Una función distintiva o diferenciadora; 2.- Una indicadora del origen y fuente; 3.- Una de constancia de calidad y 4.- Una de difusión publicitaria.

Todas estas funciones se hayan interrelacionadas y se resumen en la noción de una clientela vinculada a determinada eficiencia cualitativa por un signo⁴ (negrillas del autor)

³ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 790 (Noviembre 7, 1995). *The Clorox Company contra Ministerio de Fomento*. Expediente N° 8.102, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia*. Noviembre, Año XXII. Torino, Caracas 1995, p. 337.

⁴ Venezuela: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Sentencia N° 1139 (Junio 29, 2006). *Homer TLC, Inc. contra The Ho-*

En el proceso de nulidad de la decisión del Ministro de Producción y Comercio que negó la notoriedad de los signos distintivos *Blue Cross*[®] y *Blue Shield*[®], la Sala Político-Administrativo determinó que la notoriedad no es un requisito esencial para el registro de un SDNC.

evidencia la Sala que el Director General del Ministerio, al resolver el recurso jerárquico incoado no se pronunció sobre la notoriedad aducida por la empresa recurrente...

En este sentido, pasa la Sala a hacer las siguientes consideraciones:

Como se señaló anteriormente, las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil recurrente alegaron, que el diseño cuyo registro solicitaron al Órgano Administrativo ha sido registrado como marca en numerosos países,... lo cual le lleva a afirmar la notoriedad de la marca a nivel mundial...

Ahora bien, esos requisitos a los que hace alusión el mencionado artículo 71 son elementos que..., debe tomar en cuenta el Registrador al momento de pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la solicitud de registro, además de atender a las prohibiciones establecidas en los artículos 33 y 34 de la Ley de Propiedad Industrial y a la novedad, de conformidad con el artículo 27 *eiusdem*. Sin embargo, observa la Sala que... **la notoriedad del diseño no comporta un requisito indispensable para el otorgamiento del registro solicitado, cuestión que podría discutirse, eventualmente, en caso de oposición a ese registro o su posterior impugnación.**

... la Sala aprecia que..., la Administración encontró un impedimento legal para el otorgamiento del registro. En efecto,... negó el registro... de conformidad con el ordinal 3° del artículo 33 de la mencionada Ley,...

me Depot, C.A. Asunto N° BP02-R-2004-001400. Barcelona. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gov.ve/DECISIONES/2006/JUNIO/1038-29-BP 02-R-2004-001400-1139.HTML> [Consultado: 2014, Julio 6].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Al ser así, **no resultaba determinante para el dispositivo de la Resolución impugnada el análisis de la notoriedad**, toda vez que el Registrador de la Propiedad Industrial advirtió una prohibición legal expresa cuya aplicabilidad se determina mediante criterios objetivos -signos, emblemas o distintivos de determinados organismos- lo que adquiere mayor énfasis pues, en el caso de autos, el conflicto no se presenta respecto a otra marca igual o diferente previamente registrada, sino frente al emblema de un ente no dedicado al comercio.

De conformidad con lo expuesto y visto que **la omisión del funcionario ministerial respecto a la notoriedad** argüida por el recurrente no fue determinante en la decisión recurrida, la Sala debe desechar el alegato de violación al principio de globalidad por falta de pronunciamiento de la Administración sobre la notoriedad argüida por la representación de la parte actora. Así se declara⁵ (negrillas y subrayados del autor).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la uniformidad de la normativa marcaria europea al sostener que el registro debe ser negado si hay un riesgo de confusión entre una porción de los consumidores de la Comunidad Europea.

Las marcas *Armafoam* y *Nomafoam* fueron usadas para productos y servicios similares, y son altamente similares fonética y visualmente, con la sola diferencia de sus prefijos “ar” y “no”. La Corte confirmó que la percepción de la marca como un todo debería ser tomada en cuenta cuando se pretende determinar el riesgo de confusión, notando que a pesar de que el riesgo de confusión puede ser considerado menor a la vista del público

⁵ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia N° 00316. (Febrero 21, 2007). *Blue Cross and Blue Shields Association contra Ministerio de la Producción y el Comercio*. Expediente N° 1999-15518. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/00316-220207-1999-15518.HTM> [Consultado: 2011, Junio 23].

angloparlante, quien puede identificar la palabra jabón, mientras que el público no angloparlante puede estimar que ambas marcas son construcciones inventadas sin sentido de coherencia⁶.

Por su parte, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo del 29 de marzo de 2001, estableció las **Reglas para la determinación de la confundibilidad de los signos distintivos**, con lo cual ratifica los criterios sustentados en sus fallos sobre lo signos distintivos *Sáfilo* (Junio 14, 1984) y *Clorox* (Noviembre 7, 1995), en los siguientes términos:

en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de las marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto... Algunos de esos parámetros se enumeran a continuación:

La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída [O DE SU PERCEPCIÓN SENSORIAL]. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resultar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.

Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por los elementos tomados aisladamente.

La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir mar-

⁶ Simburg, Melvyn *et alter*. "International Intellectual Property" en: *The International Lawyer*, 43 (2). American Bar Association, Chicago 2009, p. 559. (traducción libre del autor).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión.

Debe considerar también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial⁷ (agregado y negrillas del autor)

- a. *El riesgo de confusión por asociación gráfica o fonética con un signo distintivo registrado (LPI, 1955: 33.11)*

En el caso de la marca *Wagner*, el Juez Primero de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda (1967) estableció con relación a la marca de la accionante *Wagner Electric Corporation*, “la confusión para el público, es innegable... hay similitud entre el producto ofrecido al público por la demandada, tanto por la forma de envase como por las características que aparecen impresas en los respectivos envases”⁸.

Posteriormente, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo (1987) sentenció que “un mejor derecho frente a una marca registrada es también un derecho obtenido por un registro anterior”⁹, a propósito del conflicto entre las marcas *Ferruchi* y *Fioruchi*[®].

⁷ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia N° 00514 (Marzo 29, 2001). THE COCA-COLA COMPANY contra Ministerio de Fomento [Caso HI-C[®] contra HIT[®] (Hit de Venezuela, C.A.)]. Expediente 10676. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/00514-030401-10676.HTM> [Consultado: 2011, Junio 23].

⁸ Mariano Uzcátegui. “Violación de marca en Venezuela” en: *Repertorio Forense*, 4° Trimestre, Caracas 1967, p. 30.

⁹ En la mencionada sentencia, también se expresa: “Vista la base legal de la Ley que rige la materia, y relacionado su contenido con la demanda de nulidad del registro de la marca FERRUCHI, N° 108.988 del 22 de julio de 1984, Clase 39, por invocar que esa marca fue ilegítimamente concedida, en perjuicio del mejor derecho de la marca FIORUCHI, quien sostiene que tiene el Registro N° 8381375 del 10 de enero de 1977, Clase 39, y que siendo conse-

Acogiéndose el principio de protección del primer solicitante (*first to file*). Principio, que se contrapone al principio de protección del primer usuario del signo distintivo (*first to use*) o del primero en el tiempo, primero en el derecho (*prior in tempore, prior in ius*); del cual a su vez deriva el principio *in dubio pro signo prior in tempore*, sobre el cual subyace la protección del mejor derecho.

Sin embargo, para el año 1996, en el *affaire* entre los signos distintivos *Joy*[®] (signo distintivo registrado) y *Eau de Joy de Jean Patou* (signo distintivo solicitado). La Sala Político-Administrativa de la otrora Corte Suprema de Justicia, desestima la protección al signo distintivo notoriamente conocido *Joy*, a pesar del criterio de notoriedad sostenido por el RPI y el Ministro de Fomento, en las resoluciones anuladas. La Sala adopta el criterio de coexistencia pacífica en el mercado de los signos en conflicto, por tanto, la registrabilidad del

cuenta con lo anterior, quien concedió el registro es el Registrador de la Propiedad Industrial, como lo señalan en sus alegatos los representantes de FIORUCHI. Esta Corte considera que el alegato de un mejor derecho sobre una marca basado en los alegatos anteriores, reconocido por ellos que no hizo oposición... administrativa por no haberse dado cuenta dentro del lapso legal, pero invocando los dos (2) años a que hace referencia el Artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, ese mejor derecho sobre una marca registrada el demandante lo imputa a error del Registrador cuando dicen que a ese funcionario se le pasó (sic) por alto cuando otorgó el registro de la marca FERRUCHI que existía otra marca registrada que a simple vista y oído es parecida y tiene similitud, lo cual lleva a esta Corte a decidir su competencia en el caso de autos, ya que la nulidad que se invoca es sobre un acto administrativo de efectos particulares como lo es el otorgamiento de un registro, y esa providencia administrativa que otorga un Registro de Marca, coincide plenamente con la noción de acto administrativo establecido en el Artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En consecuencia, con fundamento en el Artículo 185, Numeral 3º) de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el Tribunal competente para conocer de la nulidad por ilegalidad del acto administrativo de Registro de la Marca FERRUCHI” (Cfr. Venezuela: Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia (Septiembre 22, 1987). *Fioruchi, S.P.A. contra Vittorio Manganiello* (caso Ferruchi contra Fioruchi), en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo*, Agosto-Septiembre, Nros. 38-39, Greco, Caracas 1987, pp. 181-182).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

signo distintivo no registrado *Eau de Joy de Jean Patou* en los siguientes términos.

para esta Sala, pueden convivir en el mercado sin posibilidad de confusión la marca solicitada “Eau de Joy de Jean Patou” y la marca registrada “Joy”, para designar productos del mismo tipo, pero de titulares distintos, lo que conlleva a considerar incorrecta la aplicación que, al caso de autos, pretendió hacer la Administración de la prohibición contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

La argumentación anterior evidencia que tampoco nos encontramos, en el presente caso, ante un supuesto en el cual la marca solicitada pueda ser confundida con la ya registrada, ya que, como antes se dijo, **ambas tienen elementos diferenciadores suficientes que permiten su coexistencia**, por lo que **no cabe tampoco** en el presente caso **la aplicación de la primera de las prohibiciones de registro previstas en el numeral 12 del artículo 33**, que nos ocupa.

Igualmente, **tampoco puede interpretarse que**, de ser considerada **la marca “Joy” como marca notoria**, el uso de la marca “Eau de Joy de Jean Patou”, pueda desviar la apreciación sobre el origen de esta segunda marca en el público medio, para considerarla distintiva de un producto de otra procedencia o calidad.

Ambas marcas, se insiste, contienen elementos diferenciadores suficientes que evitan toda confusión a este respecto, lo que determina, finalmente, la inaplicabilidad, al caso que nos ocupa, de la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 12 del artículo 33¹⁰ (negrillas del autor).

¹⁰ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Julio 18, 1996) *Jean Patou Parfumeur Société Anonyme contra Ministerio de Fomento*, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, T. CXXXIX, Tercer Trimestre, Ramírez & Garay, Caracas 1996, pp. 553-554.

En el asunto relacionado con la marca *Billo's*¹¹ *Caracas Boys*[®], la Sala de Casación Civil, estableció:

otro motivo impeditivo de la inscripción de las señaladas marcas a nombre exclusivo del solicitante, es la publicidad y notoriedad de las marcas y denominaciones comerciales relacionadas con la orquesta “Billo’s Caracas Boys”, a través de las cuales llevó a cabo su labor más destacada y conocida el ciudadano Luis María Frómeta Pereira, que durante su largo desempeño en el campo musical usó y se le identificó con el seudónimo “BILLO”...Igualmente, se desestima la alegada infracción del 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues al quedar comprobada la similitud gráfica y fonética de las marcas presentadas con las denominadas “Billo’s Caracas Boys” y “Orquesta Billo’s Caracas Boys”, que son notoriamente conocidas por haberlas usado el ciudadano Luis María Frómeta Pereira, la recurrida podía declarar como lo hizo, que ese era otro motivo que impedía la inscripción de las marcas solicitadas por Luis Rafael Frómeta Peraza¹² (negrillas del autor).

El RPI ha considerado, como en el caso del signo distintivo *Ford*[®], que la notoriedad de los signos distintivos está directamente vinculada al hecho notorio, aspecto que será objeto de ulterior análisis¹³.

¹¹ El seudónimo equivale al nombre de apariencia o la máscara del autor, ejemplo de ello son los casos de **Alfredo Sadel**, seudónimo de **Alfredo Sánchez Luna**, **Pablo Neruda**, seudónimo de **Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto**, **Cantifla**, seudónimo de **Mario Moreno**, entre otros. Son signos distintivos asociados al derecho a la imagen de las personas naturales, empleados mayoritariamente para ocultar su nombre civil, a través del denominado **nombre artístico** (la máscara de la persona), por razones de convencionalismos sociales, éticos y morales; así como también por circunstancias económicas y políticas.

¹² Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia N° RC-01317 (Noviembre 9, 2004). *Luis Frómeta Bello et alter contra Luis Frómeta Peraza*. Expediente N° 02-460. Caracas [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/RC-01317-091104-02460.HTM> [Consultado: 2011, Junio 15].

¹³ *Vid. Infra* Capítulo III.4.

El término FORD constituye una marca notoriamente conocida, por cuanto es un hecho evidente y notorio para todos que con la misma se distinguen ciertos vehículos automotores... En consecuencia, de lo anterior resulta obvio que la denominación comercial solicitada se presta a confusión con las marcas del oponente, en vista del evidente parecido de los términos que la integran a dichos signos distintivos y de la identidad de las actividades a las cuales se destinan¹⁴ (negrillas del autor).

Asimismo, lejos de considerar el carácter notorio del signo distintivo *Coke*[®], pero analizando el riesgo de confusión por asociación gráfica y fonética el RPI (2011) estableció.

legítima la pretensión del observante, por cuanto nos encontramos ante un conflicto entre dos marcas simples **COKE** (registrada) y **KOKE** (solicitada), las cuales al ser comparadas se parecía a simple vista que presentan una identidad absoluta, pues la marca solicitada reproduce íntegramente la estructura de la marca registrada, sin agregarle elemento alguno que le otorgue distintividad al conjunto. Por otro lado, se encuentra la circunstancia agravante del **riesgo de confusión representada por el hecho de que estas marcas distinguen los mismos productos, lo cual implica que van dirigidas a un público idéntico y comparten similares canales de comercialización y distribución, resultando inviable la coexistencia pacífica en el mercado**¹⁵ (negrillas del autor).

De donde se infiere el riesgo de confusión gráfica y fonética de un signo distintivo no registrado (solicitado) con un SDNC registrado. Ello condujo al Registrador de la Propiedad Industrial a declarar la improcedencia del signo distintivo solicitado, cuya oposición resuelve en su decisión, más en beneficio de consumidores y usuarios

¹⁴ Resolución N° 788 (Noviembre 7, 1964), en: Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial* 104 (1964, Noviembre 23), Caracas, pp. 484-487.

¹⁵ *The Coca-Cola Company contra Jorge Pacheco* (Caso COKE-KOKE). Resolución N° 3364 (Agosto 2, 2011), en: Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*. 521 (XIV). SAPI, Caracas 2011, p. 50.

que del derecho de exclusiva del titular. Resguardando una sana competencia empresarial, por lo que la coexistencia sucumbe ante tales argumentos de protección al titular, a los consumidores y usuarios, así como también a la leal concurrencia comercial entre competidores.

- b. *El riesgo de confusión por asociación con un signo distintivo registrado para productos o servicios iguales o análogos (LPI, 1955: 33.11)*

En el asunto *Brillante*, la Sala Político-Administrativa (1983) determinó que la prohibición de registrabilidad de productos análogos con una marca previamente registrada, se configura así.

el legislador al establecer en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, la prohibición de registro de las marcas que tuviesen parecido con otras ya registradas, señaló que tal prohibición se cumple por la sola circunstancia de que distinguan productos análogos, sin exigir, en consecuencia, la absoluta identidad del objeto industrial al cual se aplican... por cuanto el interés perseguido por la legislación industrial no es solo la protección dada a los industriales y comerciantes sobre la actividad que realiza, sino que tiene igualmente como mira fundamental, la protección del consumidor¹⁶.

- c. *El riesgo de confusión por indicar una falsa procedencia geográfica o empresarial (LPI, 1955: 33.12)*

La procedencia es el origen o el “principio de donde nace o se deriva una cosa”¹⁷. De allí, que cuando se pretende determinar la procedencia geográfica o empresarial de los bienes o servicios distinguidos con un SDNC, lo que se busca es establecer de donde dimana o tiene su origen el signo distintivo, sea este empresarial o geográfico.

¹⁶ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Marzo 8, 1983), *Industrias Pampero contra Bodegas Bilbainas*. (Caso BRILLANTE contra BRILLANTE), en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia*. Tomo 3, Caracas 1983, p. 35.

¹⁷ Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*. 20ma. edición. T. II. Espasa-Calpe, Madrid 1984, p.1.106.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El Ministerio de Fomento en 1965, en el caso de la marca *Cannon*[®], estableció que de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 33 de la LPI (1955), se infiere la protección de los SDNC. Los argumentos sustentados para otorgar la especial protección fueron: a) la calificación de la notoriedad como un hecho notorio, b) la notoriedad de la marca dimanada de la distinción de productos extranjeros, y c) que la solicitud de registro de una marca que reproduzca un SDNC puede inducir a error en el público consumidor por indicar una falsa procedencia o cualidad de los productos.

Ministerio de Fomento... Resolución N° 2.463 con fecha 12 de julio de 1965..., este Despacho encuentra que la palabra "CANNON", que es el elemento que más se destaca [LA PARTE ESENCIAL] en el conjunto solicitado como marca y la única forma de denominar los productos por ella distinguidos, constituye lo que en doctrina se denomina **marca notoriamente conocida por cuanto es un hecho notorio que dicha marca es usada para distinguir productos extranjeros de la misma clase que los solicitados en el caso de autos**. En consecuencia de lo anteriormente señalado, es obvio que **el hecho de distinguir productos nacionales, según se ha solicitado en el presente caso, con la referida palabra CANNON, puede dar lugar a error en el público en cuanto a la procedencia o cualidad de los referidos productos, razón por la cual se considera a la marca solicitada CANNON (y diseño) (conjunto), incurso en la disposición prohibitiva contenida en la segunda parte del ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, según el cual no podrá adoptarse ni registrarse como marca aquélla que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad**¹⁸ (negrillas del autor).

Luego, en el asunto *Lanco*, el RPI en 1966 estableció.

¹⁸ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Marzo 18, 1969), *CANNON contra CA-ANANN*, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*. Tomo 20, Caracas 1969, pp. 432-434.

“*las marcas de alto renombre*” sólo están protegidas en el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que impide el registro de las marcas que puedan prestarse a confusión con otras registradas o **que puedan inducir a error por indicar una falsa procedencia o calidad**. De allí que la protección de la Ley se produce cuando existe peligro de confusión o temor de que el signo pueda indicar una falsa procedencia¹⁹ (negritas del autor).

Años más tarde, en el caso *Nestlé*[®], la Corte Suprema de Justicia (1983) estableció que el ordinal 12 del artículo 33 de la LPI (1955), regula los fines de la propiedad industrial, entre ellos la protección al consumidor contra el riesgo de confusión por indicarse una falsa procedencia geográfica o empresarial respecto de los bienes o servicios que los signos distintivos buscan diferenciar.

En materia de propiedad industrial..., se debe atender a la “causa” misma de la institución... en materia marcaria está basada en la necesidad colectiva de que los productos [Y SERVICIOS] con los cuales se comercia contengan un distintivo exclusivo que sirva para diferenciarlos de los similares en el mercado, sin que se presten a confusión o error al público consumidor, a quien asiste el legítimo derecho de no ser engañado con los productos [Y SERVICIOS] de su preferencia que compiten en un mercado de libre competencia²⁰ (agregados del autor).

Mientras que en el caso *Nintendo*[®], la Corte (1995) estableció que el ordinal 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, contiene los dos supuestos que configuran la prohibición de registrabilidad; al mismo tiempo advierte que los supuestos están dirigi-

¹⁹ Resolución N° 980 (Enero 26, 1966). Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*. 119 (1966, Julio 7) Caracas 1966, pp. 503-504.

²⁰ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia (Enero 31, 1983), *Nestlé, S.A. contra Ministerio de Fomento* (caso La Lechera), en: Corte Suprema de Justicia. *Gaceta Forense*, Tercera Etapa, Vol. I, N° 119, (Enero-Marzo). Principios, Caracas 1983, p. 88.

dos a tutelar la marca registrada, más no aquellos signos distintivos no registrados.

1) que la marca solicitada pueda inducir a error o confusión respecto a la procedencia del producto, o bien, 2) pueda producir el mismo efecto respecto al origen del producto. Al respecto, **la procedencia a la cual se refiere la norma es la relativa a la fábrica o instalación industrial del cual deriva**, en cuanto que, **el origen hace referencia al lugar geográfico en el cual se produjo...**

el recurrente... 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 artículo alude a dos supuestos claramente diferenciables, como lo son: a) el de la marca que se presta a confusión con otra ya registrada, y, b) el de la marca que puede inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad. Observa la Sala 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 presente 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 cualidad. 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 garantía de la cualidad del producto (de allí su renombre) y, así mismo, de su origen industrial²¹ (negrillas del autor).

²¹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®) en: Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, pp. 374-376.

En el caso *Lacoste*[®] (1978), la Sala Político-Administrativa niega la protección por notoriedad de la marca sobre la base de que el consumidor nacional tiene suficiente experticia para diferenciar el producto nacional (hecho en Venezuela) y el extranjero. A ello se añade que la diferencia de precios, donde el nacional es más barato que el importado, por lo tanto no existe riesgo de confusión y pueden coexistir ambos signos en el mercado nacional, esto último como una consecuencia de no sancionarse el riesgo de confusión de los signos distintivos en conflicto.

Cierto es que la firma W. es propietaria de la marca “Lacoste”, registrada con anterioridad, pero a juicio de la Sala, no existe la posibilidad de confusión, por parte del público consumidor, ya que los signos distintivos, [EL TÉRMINO LACOSTE] y el diseño del cocodrilo conformado con la palabra Lacoste presentan diferencias sustanciales... el registro de la propiedad industrial persigue fundamentalmente la defensa del público consumidor y la protección que ha logrado acreditar la bondad y calidad de sus productos. **En casos como el presente, en los cuales las “marcas” en cuestión identifican prendas de vestir, es público y notorio que el comprador presta especial atención y cuidado al escoger la prenda que desea por lo cual es verosímil que sea víctima de confusiones de efectuar su compra, con la circunstancia de que los fabricantes de prendas de vestir señalan, mediante etiquetas, el origen de sus productos.** En nuestro país es obligatorio estampar la frase “**hecho en Venezuela**”, a todo producto elaborado en el país, circunstancia que, unida a la diferencia de precios, señalada por el recurrente al destacar que sus productos tienen un vasto mercado “gracias al bajo precio”, en contraste con **el hecho notorio del precio elevado del producto importado, disipan todo peligro de confusión en el público consumidor**²² (agregados y negrillas del autor).

²² Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Marzo 1, 1978), *Caso LACOSTE*, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*. Tomo 59, Caracas 1978, p. 457.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En el proceso de *The Home Depot*[®] (2004), el juez de la instancia acogiendo el criterio de la confundibilidad por inducción devenida por una falsa procedencia geográfica de los bienes o servicios, deriva la prohibición de coexistencia de signos distintivos que puedan causar riesgo de confusión por indicación de una falsa procedencia empresarial en el público consumidor.

Este sentenciador, al estudiar lo expresado en las distintas inspecciones judiciales evacuadas, así como en las testimoniales rendidas en el lapso probatorio, y cuyo análisis será transcrito más adelante, evidencia que entre los signos distintivos “HOME DEPOT J. GASPARD” y “THE HOME DEPOT” efectivamente existe una similitud fonética y visual que **induce a error al público consumidor**, siendo que la letra J. y la palabra Gaspard, no individualizan lo suficientemente la marca, pues del dicho de los testigos se desprenden que han ingresado a los locales identificados como “Home Depot J. Gaspard” en la creencia de que están visitando a una sucursal de la tienda “The Home Depot” propiedad de la actora... Igual criterio, sostuvo [EL RPI]... “... al compararse los signos en conflicto HOME DEPOT el signo solicitado y THE HOME DEPOT el signo registrado se evidencia claramente que el primero está contenido íntegramente en el segundo, además que distinguen productos análogos hecho por el que se **hace imposible la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado porque se induciría a error y confusión al público consumidor al adquirir los productos pensando que son del titular original**. Es doctrina constantemente reiterada por este despacho que no puede otorgarse el registro de un signo que reproduzca a otro ya registrado sin añadirse elementos que le impriman distintividad frente al signo registrado y que distinguan productos análogos.

En consecuencia, considera este Juzgador que la marca Home Depot J. Gaspard efectivamente induce a error y crea confusión en el público consumidor, como consecuencia de su parecido gráfico, fonético y visual a la marca ya registrada THE HOME DEPOT²³ (negritas y agregado del autor).

d. *El riesgo de confusión por indicar una falsa cualidad (LPI, 1955: 33.12)*

La **cualidad** es cada “una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas o cosas”²⁴. Así, la cualidad atribuye distintividad a los SDNC, mientras que la procedencia indica el origen empresarial o geográfico del signo distintivo, así como de los productos o servicios que ampara. Sin embargo, se puede afirmar que el legislador más que a la cualidad, pretendía referirse a la **calidad** de los productos o servicios a diferenciarse con el signo distintivo. Al efecto se entiende por calidad “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”²⁵. De donde se puede inferir la condición de confundibilidad basada en la calidad más que en la cualidad de los productos o servicios concurrentes en el mercado, y hacia allá puede estar dirigida la intención de un comerciante de aprovecharse injustamente del prestigio asociado a la calidad de los productos o servicios de un tercero; sin menospreciar la intención del legislador.

En el previamente señalado caso *Nintendo*[®], la Corte (1995) estableció que el ordinal 12 del artículo 33 de la LPI (1955), previene el registro de un signo distintivo que pueda inducir a error al consu-

²³ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH 03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-HTML>. [Consultado: 2015, Enero 6].

²⁴ Real Academia Española, *ob. cit.*, T.I, p. 403.

²⁵ *Ibidem*, p. 242.

midor por aludir o indicar una falsa cualidad, y que tal sanción es mayor cuando se trate de un SDNC.

... **el segundo supuesto alude al error a que induzca la marca al consumidor o al usuario, por indicar una falsa procedencia o cualidad.** 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 cualidad del producto** (de allí su renombre) y, así mismo, de su origen empresarial²⁶ (negrillas del autor)

Por ello es que se sanciona con la nulidad el registro obtenido en contravención a esta disposición, o, sería procedente la oposición formulada contra la solicitud de registro de un signo distintivo que reproduzca a otro signo distintivo registrado sobre la base del argumento del riesgo de confundibilidad por indicar una falsa cualidad, incluso calidad.

- e. *El riesgo de confusión con un signo distintivo no registrado (la oposición por mejor derecho: in dubio pro signo prior in tempore)*

La oposición por mejor derecho para la tutela judicial efectiva a los signos distintivos no registrados, particularmente a los SDNC; se sustenta en el principio *in dubio pro signo prior in tempore*. Principio cuyo sustrato tiene por fuente el principio general del derecho *prior in tempore, prior in ius*, que es el basamento general de la posesión legítima de los derechos reales (CC, 1982: 772²⁷). Especialmente los derechos de propiedad intelectual como derechos reales *sui generis*²⁸; que se materializa en el principio de protección del primer usuario del signo distintivo (*first to use*).

²⁶ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®), en: Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, p. 376.

²⁷ La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia.

²⁸ Leonel Salazar, 2010b, *ob. cit.*, pp. 50-71.

En 1967, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, en el asunto de la marca *Wagner* estableció lo que ha de interpretarse por **uso previo de un signo distintivo** como fundamento de la pretensión de la oposición por mejor derecho.

hay una vinculación estrecha, entre la marca Wagner y el producto a que se destina. Por ello, en lo que respecta a la marca Wagner, es innegable **el mejor derecho de la actora para hacer uso exclusivo de dicha marca, ya que le fue concedido con anterioridad y usa también con anterioridad dicha marca, es decir, con mejor derecho, en consecuencia, que el demandado...** En el producto de la actora, claramente aparece la marca Wagner para un producto identificado como Liga para Frenos, el cual está debidamente amparado por la marca y certificado correspondiente que acompañó a su libelo de demanda, y el producto ofrecido al público por la demandada, es similar, también, en lo externo al producto de la actora, con el agravante de que la actora produce y vende, de acuerdo con la marca que le fue concedida y a la finalidad de un producto amparado por la marca obtenida y la demandada, con una marca que le fue concedida indebidamente, por el mejor derecho de la actora, ofreciendo al público un producto para el cual no le fue concedida la marca, aunque indebidamente. Se dan, pues, en el caso de autos, los extremos de Ley para declarar la nulidad de marca Wagner concedida por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial al demandado E.J.R.C., puesto que, tal marca fue concedida indebidamente a la parte actora y por ello, con el mejor derecho a usarla exclusivamente y al mismo tiempo, por el derecho a mejor uso que ha demostrado²⁹ (negrillas del autor).

El sistema venezolano de protección de los signos distintivos es constitutivo-relativo (LPI, 1955: 3). La Casación Civil enseña, como en el caso Agua Mineral *Las Trincheras* (1970), que aquel a quien su derecho le fuere conculcado por un tercero registral en detrimento de su mejor derecho al signo sustentado en el uso previo. Está legi-

²⁹ Mariano Uzcátegui, 1967, *ob. cit.*, p. 30.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

timado para pretender la nulidad del registro de la marca dentro de los 2 años siguientes a la fecha del certificado de registro (LPI, 1955: 84). Por un lado se consagra la protección del signo distintivo no registrado; mientras que se sanciona al propietario negligente con la pérdida efectiva del signo, si su inacción en la tutela judicial del signo distintivo, hace operativa la caducidad de la pretensión de nulidad del registro concedida en perjuicio de su mejor derecho.

El artículo 3° de la Ley de Propiedad Industrial establece una presunción [*JURIS TANTUM*] de propiedad a favor de la persona que haya hecho el correspondiente registro del derecho cuya tutela legal se pretenda, y que en el caso concreto, versa sobre una marca comercial.

La referida presunción de propiedad no produce efectos absolutos sino relativos, puesto que la misma Ley en su artículo 84 otorga a los terceros que se consideren perjudicados con el registro, en este caso, de la marca, una acción legal para pedir la nulidad del registro ante los tribunales competentes, siempre que el interesado no hubiera hecho oposición en el ámbito administrativo³⁰ (agregados del autor).

De la sentencia del Juez de Primera Instancia en lo Civil, con relación a la marca *D* (1973), se desprenden los siguientes criterios que sustentan la oposición por mejor derecho, como medio procesal para la protección del signo distintivo no registrado.

[**BASE LEGAL**] ordinal 2° del artículo 77... basta con que el oponente haya usado con anterioridad dicha marca, bien por ser igual o solo se trate de una simple similitud gráfica o fonética.

[**DEFINICIÓN DE NOVEDAD**] Por otra parte lo tutelable por la Ley, es aquello que reviste novedad, esto es, que no trate de imitar en todo o en parte, lo que antes había visto la luz pública.

³⁰ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo. Sentencia (Junio 2, 1970). *Aura Morales et alter contra Compañía Anónima Agua Mineral Natural Manantiales Las Trincheras*, en: Corte Suprema de Justicia (1970). *Gaceta Forense*. Segunda Etapa, N° 68, (Abril-Julio), Gaceta Legal, Caracas, pp. 384-385.

[USO CONTINUO COMO FUNDAMENTO DE LA PRIORIDAD EN EL USO] es el uso continuo el factor más importante para hacer valer el derecho. En tal virtud si ha fenecido el término de validez del registro y se continúa usando la marca, el derecho de oposición sigue vigente y frente a terceros perdura la prioridad, como si no hubiera existido el registro, esto es, que la Ley a los fines de la oposición, no hace distinciones y sólo exige el uso anterior a la solicitud de registro.

[MEDIOS DE PRUEBA: APRECIACIÓN Y VALORACIÓN] Durante el lapso probatorio la oponente,... demostró suficientemente, con las declaraciones de los **testigos**,...hábiles y vecinos de esta ciudad, que ella ha venido usando, desde hace varios años, la marca “D” y que la utiliza para distinguir productos farmacéuticos... la **inspección ocular**... demostró que entre los años 67 y 68, se despachó el mencionado producto, al fondo de comercio en que se verificó dicha prueba,... el **registro de comercio** a que se refieren las copias certificadas aportadas también por la oponente, se demostró que para esa fecha y por el tiempo de duración de ese registro, se presume la inexistencia de otra marca similar, registrada. Se desechan las constancias contenidas en los cinco documentos privados, producidos por la oponente, por cuanto tales documentos no son oponibles a terceros y contienen testificales evacuadas fuera de juicio, sin el control de la parte contra quien se hacen valer... **Copia de la Gaceta Oficial de Venezuela**,... se demuestra que la marca y el productor, fueron tomados en cuenta a los fines de la regulación del precio del producto distinguido con la marca “D”³¹ (agregados y negrillas del autor).

En el caso *Brillante* (1983), la anterior Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa sentenció que, en la oposición por mejor derecho de tercero, a los fines de obtener la nulidad de un signo distintivo registrado, el accionante tiene la carga de probar su

³¹ Venezuela: Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Octubre 9, 1973), caso marca *D*, en: Ministerio de Justicia (1976). *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*. Instituto de Codificación y Jurisprudencia, Volumen XXI, Años 1973-1974, Ministerio de Justicia, Caracas, pp. 511-512.

mejor derecho, que no es otro que el **uso previo**. El cual se puede, a juicio del autor, entender como **el uso de buena fe de la marca realizado en el curso normal del comercio, y no la mera reserva del derecho sobre la marca**³², por lo que los denominados signos distintivos defensivos, protectores y de reserva no cualifican para demostrar el uso previo. Es decir, que, sin un uso efectivo y previo del signo distintivo, la pretensión de mejor derecho carece de validez. Así, el accionante que pretenda derivar su derecho sobre la base de la existencia de un signo distintivo registrado no usado, su pretensión sería calificada de infundada e improcedente. Justamente, el uso no bastará alegarlo, sino que hay que probarlo para sustentar la pretensión de mejor derecho.

no hay duda de que, si está la marca BRILLANTE registrada para distinguir vinos, no es legal conceder la misma marca a una tercera persona para que distinga licores alcohólicos... **El único alegato presentado por el apoderado de Industrias Pampero, C.A., para oponerse a la nulidad de la Resolución del Ministro de Fomento, fue el hecho alegado y no probado de un presunto mejor derecho de su representada sobre el uso de la marca BRILLANTE para anís, pedimento éste que en todo caso no podría ser tomado en cuenta en el presente recurso, porque la acción por mejor derecho sobre una marca registrada sólo puede intentarse en los términos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial**³³ (negrillas del autor).

³² Tal es la interpretación que se obtiene de la Lanham Act (1995: article 1127) que establece el régimen marcario estadounidense, donde el uso comercial de una marca está cifrado por: «“use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark». [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us177en.pdf> [Consultado: 27 Enero 2024]

³³ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Marzo 8, 1983), *Industrias Pampero contra Bodegas Bilbainas*. (Caso BRILLANTE contra BRILLANTE), en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia*. Tomo 3, Caracas 1983, p. 35.

De donde se colige que la protección del signo distintivo no registrado, *ergo* de un SDNC queda subordinada a la prueba del uso previo, tal como se infiere del literal e del numeral 1° del artículo 71 de la LPI (1955), cuando establece que quien “pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos: 1. Presentar la solicitud correspondiente..., en la cual se hará constar:...e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso [USO PREVIO]” (agregados del autor).

Así, en el asunto *Russ* (1992), un Juez de Alzada estableció el uso previo del signo distintivo como requisito de procedencia de la pretensión de mejor derecho.

Quien primero adopta una marca diferenciadora de productos [Y SERVICIOS] que concurren en el mercado sea nacional o internacional; en efecto el mejor derecho se deriva evidentemente del hecho de la adopción y uso de la marca en cuestión o previo uso de la misma, es la idea del signo diferenciador lo que constituye la obra del ingenio o del talento de cualquier persona. **Se debe probar el uso primitivo [O USO PREVIO] de la marca en litigio**³⁴. (agregados y negrillas del autor)

En materia de competencia de los órganos jurisdiccionales, en el caso *Multipak* (2004), la Sala Político-Administrativa estableció que la resolución del conflicto marcario sustentado en la oposición por mejor derecho, bien sea en razón del uso previo o del registro anterior es de la competencia de los tribunales civiles. Más bien, serían los mercantiles en razón de la naturaleza mercantil de la propiedad industrial.

³⁴ Venezuela: Juzgado Provisional Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda. Sentencia (Julio 21, 1992), *Russ Berrie and Company, Inc. contra Russ Internacional, S.R.L.* Expediente N° 2.496, en: Oscar Pierre-Tapia. *Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia. Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Vol. 7, Julio, Año III. Pierre Tapia, Caracas 1992, p. 248.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cuando la oposición se realiza por mejor derecho a la concesión de una marca, la ley venezolana ordena que sea decidida por los tribunales civiles ordinarios. Por su parte, la Decisión 486 con relación a las oposiciones de registro de una marca señala que ellas deben ser resueltas por la autoridad administrativa [EN EL CASO VENEZOLANO HABRÍA DE ENTENDERSE QUE ES, PRECISAMENTE, EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL], de lo cual pudiera deducirse que ello incluye a las oposiciones por mejor derecho, tal como lo ha interpretado el tribunal consultante. Sin embargo, es criterio de esta Sala, que las disposiciones contenidas en el texto comunitario no se contraponen con las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, sino que se complementan, y en tal sentido deben ser interpretadas armónicamente, ya que forzosamente dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay que entender que cuando esas oposiciones por “mejor derecho” involucran un Derecho Real, no puede ser otra que la autoridad judicial la que puede resolver tales controversias entre partes. Así las cosas, cuando las normas comunitarias definen que las oposiciones de registro de marca deben ser decididas por las autoridades administrativas (oficina nacional competente), es preciso de ello interpretar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico ello es así, siempre y cuando no se traten, como se señaló, de oposiciones sustentadas en un derecho real preferente que alega tener determinado particular frente a otro. En el caso analizado habiéndose fundamentado la oposición por mejor derecho en el derecho real de “uso” de la marca, debe forzosamente concluirse que su resolución corresponde a los órganos judiciales, con lo que forzosamente en definitiva debe declarar esta Sala que en la situación bajo examen el poder judicial si tiene jurisdicción³⁵ (agregados del autor).

³⁵ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Febrero 19, 2004) *Multipack de Venezuela contra Supermercado Caracas, C.A., (SUCASA)*. Expediente N° 2003-1298. [Documento en línea] Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/febrero/00142-190204-2003-12_98.HTM [Consultado: 2015, Octubre 12]

Criterio posteriormente ratificado en el caso *Billo Frometa* (2004), por la Casación Civil nacional como así se plasmará en ese fallo.

el citado artículo 77... en su ordinal 2° regula la oposición fundada en que el interesado considere que tiene un mejor derecho sobre esa marca, ya sea por uso anterior o por adquisición de la marca... cuando la oposición se realiza por mejor derecho, la ley venezolana ordena que sea resuelto por los tribunales ordinarios. En aquellos casos que se relacionen con un derecho real preferente de un particular frente a otro, debe conocer el procedimiento la autoridad judicial competente por la materia, el que también deberá resolver cuando se invoque similitud gráfica o fonética entre las denominaciones comerciales de manera simultánea, **pues la existencia previa de un derecho real de uso u otro similar es un planteamiento de derecho que guarda estrecha relación con el supuesto contenido en el ordinal 2° del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial y, en consecuencia, debe considerarse incluido dentro de este supuesto**³⁶(negrillas del autor)

En materia de competencia, es esclarecedor acotar la opinión del jurista administrativista español Jesús González sobre la competencia de los tribunales civiles-mercantiles y los del contencioso-administrativo en materia de propiedad industrial.

Las cuestiones de propiedad y dominio serán de conocimiento de los tribunales de justicia... contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial podrán los interesados interponer el recurso contencioso-administrativo... Con arreglo a estos preceptos, se ha afirmado que las cuestiones de propiedad de nombres comerciales **corresponden a la jurisdicción ordinaria..., así como la declaración de mejor derecho a**

³⁶ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia N° RC-01317 (Noviembre 9, 2004). *Luis Frómata Bello et alter contra Luis Frómata Peraza*. Expediente N° 02-460. Caracas [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/RC-01317-091104-02460.HTM> [Consultado: 2011, Junio 15].

la propiedad de un nombre comercial o marcas de fábrica..., no pudiendo la Administración disponer a su arbitrio de la propiedad de las marcas que otorga, lo que está reservado, en su caso, a los Tribunales ordinarios...; el uso anterior y durante cierto tiempo de un nombre para distinguir unos productos comerciales, sólo puede originar un derecho y una acción de índole civil a ejercitar ante los Tribunales ordinarios, para que éstos declaren, si fuere procedente, la nulidad e ineficacia de la concesión posterior del mismo nombre... Pero, aunque corresponde a las Audiencias Territoriales el conocimiento y resolución de las demandas sobre nulidad de marcas, es cuestión administrativa determinar si procede o no la nulidad del expediente por vicios de procedimiento³⁷ (negrillas del autor).

No obstante, ya en 1989, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo interpretando y delimitando el alcance de la oposición por mejor derecho de tercero contenida en el numeral 2º del artículo 77 y el artículo 84 de la LPI (1955), estableció:

El sistema de la jurisdicción marcaria aparece coherente así cuando se trate de mejores derechos o derechos de terceros perjudicados, pues se presenta una controversia intersubjetiva, dos sujetos enfrentados pretendientes de derechos mejores o perjudicados que deben confrontarlos ante un Tribunal con competencia para dirimir ese tipo de conflictos, en cambio cuando se trata de ilegalidad por no registrabilidad donde el Juez contencioso administrativo le corresponde única y exclusivamente la revisión del acto, sobre la legalidad del mismo, y no dirimir controversia entre dos sujetos pretendientes de mejores derechos o derechos lesionados o perjudicados por otro. A esta jurisdicción contencioso administrativa le está asignada la competencia para controlar la debida adecuación de los actos del sector público a la legalidad, así a tal actividad jurisdiccional corresponde una de naturaleza objetiva, no intersubjetiva, por ello lógico resulta que la ley haya previsto la vía administrativa, y posterior contencio-

³⁷ Jesús González Pérez. *Derecho Procesal Administrativo*. T. II, 2ª edición. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1966, pp. 89-90.

so administrativo para los casos de la no registrabilidad, esto es la apelación ante el Ministro y la consecuente revisión por vía contenciosa de anulación de tal decisión, ya que en este caso no se trata de una revisión de un acto objetivo, de la revisión de su legalidad; en cambio, en el caso del ordinal 2° del artículo 77 es oposición por mejor derecho al registro, así como la solicitud de nulidad así como la solicitud de nulidad por perjuicio a un derecho de tercero, son todas relaciones procesales controvertidas y por ello de naturaleza básicamente intersubjetiva... En opinión de esta Corte corresponde, tanto la decisión a la oposición por mejor derecho como la nulidad solicitada por perjuicios a derechos a terceros a la jurisdicción civil³⁸

Carlos Mascareñas interpretando el alcance de los términos **mejor derecho y perjuicio de derecho de tercero** contenidos en la ley nacional, señaló:

Ciertamente que la Ley no dice en qué consiste el “mejor derecho” ni en qué consiste el “perjuicio de derecho de tercero”, pero no es necesario que la Ley lo diga y ni siquiera es conveniente..., recordando los preceptos del Digesto *omnia definitio periculosa est*³⁹... La expresión amplia de la Ley nos permite tratar de investigar cuál es ese mejor derecho y cuál es ese perjuicio de derecho de tercero,... Y así,... pueden contemplarse dos **hipótesis de mejor derecho**: a) el derecho de la persona que tenga registrada una marca igual o semejante; b) el derecho de la persona que venga haciendo uso de una marca igual o semejante para distinguir sus productos, aún cuando no la tenga registrada. Y..., tendremos que se causará **perjuicio a tercero** en los supuestos: a) cuando se trate de registrar o se haya registrado una marca igual o parecida a una marca ya registrada; b) cuando se

³⁸ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Sentencia (Diciembre 21, 1989). *Gran Logia de la República de Venezuela contra Luis Germán Pepper León y otros*. Expediente N° 88-9579, en: Oscar Pierre-Tapia. *Jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Vol. 66, Diciembre, Pierre Tapia, Caracas 1989, pp. 88-89.

³⁹ Las definiciones en Derecho son peligrosas.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

trate de registrar o se haya registrado una marca igual o semejante a una marca que se usa en el mercado, aunque no esté registrada⁴⁰ (negrillas e itálicas del autor)

El mejor derecho puede derivar de dos supuestos de hecho, uno, el que se deriva del registro del signo distintivo; y, dos, el que se obtiene por el uso previo, así no se haya registrado el signo distintivo. Ahora bien, el perjuicio del derecho de un tercero deriva, en primer lugar cuando se pretenda registrar o se haya registrado un signo distintivo previamente registrado en la misma clase o en una clase similar o análoga; y, en segundo lugar, cuando se pretenda registrar o se haya registrado un signo distintivo que esté siendo usado en el mercado sin registro previo por su titular legítimo.

En el tantas veces mencionado caso *Nintendo*[®], la SPA sostuvo respecto a la protección de los SDNC no registrados

La causa por la cual se acuerda a tales signos el especial tratamiento aludido es... **en beneficio de los titulares originarios del signo, aun cuando los mismos no lo hubiesen registrado en el país específico que otorga la protección** [PROTECCIÓN DEL SDNC NO REGISTRADO]. El uso del signo por parte de un tercero no autorizado por el titular del registro originario, además de constituir violación a los derechos que la propiedad industrial les acuerda, tiene el efecto de hacerle perder a la marca su fuerza distintiva⁴¹ (negrillas y agregados del autor).

En el mismo fallo la SPA estableció los criterios para declarar la nulidad de un signo distintivo que reproducía un SDNC, sobre la base del artículo 113.a de la D344 (1993). La norma de la referencia estatúa la nulidad *ex officio* o a instancia de parte; fijando como presupuestos de prueba para demostrar la notoriedad de un signo distintivo, que a su vez son criterios de valoración y apreciación de

⁴⁰ Carlos Mascareñas. *Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano*, Universidad de los Andes, Mérida 1963, p. 46.

⁴¹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso *Nintendo*[®]), en: Víctor Bentata, 1998, *ob.cit.*, p. 381.

la notoriedad por el juez, incluso para el caso de brindar protección al SDNC no registrado, los siguientes:

1. La amplia divulgación territorial del signo; [TERRITORIALIDAD]
2. La identificación automática de la marca con un producto determinado. Esto es, la indisoluble asociación del signo con el objeto que distingue; [RIESGO DE ASOCIACIÓN SIGNO DISTINTIVO-PRODUCTO-SERVICIO]
3. La atribución de una cualidad positiva, ‘alta calidad’, a los productos [O SERVICIOS] que son distinguidos con la marca. [ATRIBUCIÓN POSITIVA DE CALIDAD SIGNO DISTINTIVO-PRODUCTO-SERVICIO].

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, aun cuando no hayan sido registrados en el respectivo país** [PROTECCIÓN DEL SDNC NO REGISTRADO]. 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 identificarse⁴² (negrillas y agregados del autor).

En tal sentido la ley nacional establece un sistema mixto de protección a cualquier signo distintivo fundado bien en el registro previo o en el uso previo. A fin de salvaguardar los derechos del legítimo titular del signo distintivo, más aún a los propietarios de SDNC registrados y no registrados.

Finalmente, la oposición por mejor derecho de tercero puede ejercerse tanto en sede administrativa como en sede judicial.

En sede administrativa en el marco del procedimiento de concesión de un signo distintivo. Así se tiene, cuando el solicitante pretenda obtener el registro de un signo distintivo previamente registra-

⁴² *Ibidem.*

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

do o que, no estando registrado, esté siendo usado por su legítimo titular. La oposición por mejor derecho de tercero se ejercerá conforme lo previsto en el artículo 77.2 de la LPI (1955), debiendo en este caso el Registrador de la Propiedad Industrial remitir el expediente administrativo al juez civil para que resuelva sobre el uso previo y declare, de ser procedente, al opositor con mejor derecho que el solicitante. Porque el opositor tiene mejor derecho que el solicitante a obtener el registro sobre la base de la posesión legítima (uso previo: *prior in tempore, priore in ius*) del signo distintivo (LPI, 1955: 36.c). Este procedimiento administrativo-judicial, es de naturaleza mixta. Porque, la incidencia de la oposición por mejor derecho será resuelta por el juez civil; mientras que la concesión corresponderá al Registrador de la Propiedad Industrial (LPI, 1955: 80, primer aparte). De resultar victorioso el oponente, corresponderá a éste iniciar el procedimiento de solicitud del signo distintivo, y someterse a los criterios de registrabilidad del signo distintivo contemplados en la LPI (1955). Si, por el contrario, el opositor resultare vencido, continuará el procedimiento de concesión originalmente iniciado por el solicitante. Por tanto, el Registrador de la Propiedad Industrial someterá el signo distintivo al examen de registrabilidad del mismo (LPI, 1955: 81).

En sede judicial procederá la oposición por mejor derecho cuando el legítimo titular del signo distintivo no hubiere ejercido la oposición en sede administrativa conforme prescribe el artículo 77.2 de la LPI (1955) –en concordancia con lo previsto en el artículo 84 *eiusdem*–, y el RPI hubiere concedido el signo distintivo con arreglo al artículo 81 de la LPI (1955). En este caso, la oposición por mejor derecho puede fundarse en el control de la legalidad del acto administrativo de concesión del signo distintivo, si el RPI concede el signo obviando la existencia de un signo previamente registrado que pueda causar riesgo de confusión (LOJCA⁴³, 2010: 24.5⁴⁴). O, que la

⁴³ Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Junio 21, 2010). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.451, Junio 22, 2010.

⁴⁴ “Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: ... 5. Las demandas de nulidad de los actos

nulidad se sustente en el uso previo del demandante, de donde deriva su mejor derecho al signo distintivo, ya que lo que se pretende es la nulidad del acto administrativo registral del signo distintivo por existir una cuestión o un vicio que afecta su validez. Así el juez contencioso-administrativo establecerá en su fallo que el signo distintivo registrado no debió ser jamás concedido (LPI, 1955: 36.c), ya por existir uno previamente registrado u otro con un uso previo debidamente probado⁴⁵.

B. *El riesgo de asociación por vinculación empresarial*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones en su fallo del 25 de septiembre de 2013, en el proceso de interpretación prejudicial (87-IP-2013) interpuesto por la empresa MUNICH S.L. contra la Superintendencia de Industria y Comercio de la Nación Colombiana, señaló:

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”.

⁴⁵ *Vid. Infra* 6.E.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

... [SE] debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.⁴⁶ (agregados y negrillas del autor).

El riesgo de confusión por asociación empresarial es la probabilidad de que el consumidor presuma que los productos o servicios que adquiere provienen de una empresa, directa o indirectamente, vinculada económica con el titular del SDNC infringido.

C. *El riesgo de dilución de la fuerza distintiva*

Este riesgo está vinculado con la posibilidad de que el uso de otros signos distintivos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el SDNC ha ganado en el mercado.

⁴⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 87-IP-2013, Sentencia (Septiembre 24, 2013) Caso: Marca: *MUNICH* (mixta). [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/87-IP-2013.doc> [Consultado: 2014, Enero 29]

Ello incide de forma negativa directa en la pérdida o dilución de su valor atractivo, aunque se use para productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el SDNC.

Ahora bien, la dilución de la fuerza distintiva del SDNC se asocia con la vulgarización de los signos distintivos. Donde ésta es la resultante de la falta de protección eficaz por parte del titular del signo distintivo frente a terceros que hacen uso ilegítimo del SDNC por la tolerancia de su propietario.

Ha señalado Pacón, con relación a la protección de los SDNC frente a los riesgos a que se ven expuestos, que

La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. **Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.**

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, **sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.** Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. **La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.** Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad⁴⁷ (negrillas del autor)

Se considera que la dilución del valor de un SDNC puede contener tres elementos determinantes para su concreción: a) Elemento material u objetivo: La pérdida del valor de adquisición por alcanzar carácter genérico. La aquiescencia del carácter genérico del signo distintivo por su identificación con el producto o servicio que distingue. Consumidores y usuarios emplean el signo distintivo como el término genérico de los bienes o servicios para los cuales está tutelado el SDNC. La falta de acción oportuna del titular para la defensa del signo en los circuitos comerciales donde hace presencia efectiva el SDNC. Ello conduce a una merma de las ganancias del titular por la negligente u omisa tolerancia. Aunque, en ocasiones puede suceder que por actos o decisiones de las autoridades competentes se neutralicen las acciones de los titulares de SDNC frente a los infractores de sus derechos de propiedad industrial. b) Elemento subjetivo: la pérdida del poder de captación del SDNC frente al consumidor y usuario. Esto puede materializarse en una disminución de la clientela por el empleo del SDNC como término genérico de los bienes o servicios que distingue. Y, c) Pérdida de la fuerza distintiva: como se señalara previamente, la inacción omisa, negligente y tolerante del titular del signo frente a su protección, se traduce en un abandono del SDNC. Abandono que se percibirá a través del fenómeno de la vulgarización, la cual consiste en la máxima tolerancia del titular del signo para que terceros hagan uso del signo de forma ilegítima o permitan que el signo distintivo sea genérico del producto o servicio que distingue.

Por ejemplo, el signo distintivo *Lycra*[®] empleado como equivalente a todo tipo de tejido elástico por el común de consumidores y usuarios, es vulgarizar el SDNC. *Lycra*[®] distingue una fibra elástica de poliuretano empleada para la fabricación de distintas prendas de

⁴⁷ Ana María Pacón. *Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada*. [Documento en línea] Disponible: www.ugma.edu.ve [Consultado: 2014, Enero 26].

vestir de alta calidad. Frente al riesgo de dilución de la fuerza distintiva del signo distintivo, la *Lycra Company*⁴⁸ ha tenido que realizar estrategias protectoras para rescatar la fuerza distintiva atrayente del SDNC y evitar su vulgarización. También ha ocurrido con otros SDNC como *Aspirina*[®], *Chiclets*[®], *Harina PAN*[®], entre otros.

Igualmente, en la UE su reglamento de marcas (2017: 12⁴⁹) ha establecido para aquellos casos donde se incorporen palabras del uso común de las personas, como sinónimos de productos o servicios, como en el caso de *Lycra*[®] o *Aspirina*^{®50}, en los diccionarios, tales como DRAE⁵¹ o el Oxford. Se obliga a sus editores a colocarles el símbolo alusivo a que es una marca registrada. Todo con la finalidad de evitar la vulgarización de los signos distintivos.

D. *El riesgo de caducidad por falta de uso real y efectivo*

El uso previo, durante y posterior del signo distintivo como requisito de registrabilidad es de vital importancia en el sistema constitutivo-relativo venezolano. El uso previo puede hacerse valer al

⁴⁸ “Combatting counterfeits. Trademark infringements are often unintentional and such mistakes can be corrected easily and quickly. But when the situation calls for it, The LYCRA Company works closely with authorities around the world to take legal action and protect the reputation of our brands. If you suspect a product displaying one of our trademarks may be counterfeit, please let us know” [Documento en línea] Disponible: <https://www.lycra.com/en/lycra-services/trademarks-and-patents> [Consultado: 2024, Enero 27].

⁴⁹ “*Reproducción de la marca de la Unión en un diccionario*. Si la reproducción de una marca de la Unión en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar diere la impresión de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor, a petición del titular de la marca de la Unión, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada”.

⁵⁰ [Documento en línea] Disponible: <https://dle.rae.es/aspirina?m=form&wq=#> [Consultado: 2024, Enero 27].

⁵¹ [Documento en línea] Disponible: <https://dle.rae.es/lycra> [Consultado: 2024, Enero 27].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

momento de solicitar el signo (LPI, 1955: 71.e⁵²) o, para ejercer la pretensión de mejor derecho (*in dubio pro signo prior in tempore*) o en perjuicio de derecho de tercero (LPI, 1955: 36.c, 71.e y 84).

El uso durante la vigencia de la concesión o renovación del signo distintivo consolida el derecho de exclusividad sobre el mismo. Más cuando, en Venezuela se adopta un sistema de cancelación del signo distintivo por falta de uso de dos años consecutivos (LPI, 1955: 36.d). El cómputo de este lapso de caducidad de dos años se puede establecer a través de los siguientes criterios: a) a partir de la fecha de la concesión, b) desde la fecha de la expedición del certificado de registro, c) desde la fecha de la última comercialización de los productos o servicios en el mercado, y, d) retroactivamente, contados desde la fecha de la interposición o admisión de la demanda de caducidad.

Y, el uso posterior deviene de la carga del titular del signo distintivo de hacer uso efectivo y real del mismo, incluso con anterioridad, desde la fecha de la concesión (LPI, 1955: 71.e).

En cuanto al régimen andino, ha establecido el Tribunal de Justicia de la CAN.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno v, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una

⁵² “Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:... e) El tiempo durante el cual la marca hubiere estado en uso, si fuere el caso”.

marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países.⁵³

El régimen andino establece un sistema de protección basado en el uso en cualquier país miembro de la comunidad e incluso extraterritorial, con lo cual se ratifica el principio de la ultraterritorialidad en la protección de los SDNC.

E. *El riesgo por uso parasitario*

Este riesgo está asociado con el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un competidor por otro competidor con menor **capacidad innovativa**. Es decir, la capacidad de un empresario o “una empresa para reaccionar eficientemente ante los desequilibrios (tecnológicos, organizativos, ambientales, económicos, entre otros) que se producen en su entorno; y, eventualmente producir ella misma esos desequilibrios para que otras empresas [O EMPRESARIOS] se vean en la necesidad de reaccionar” o innovar⁵⁴ (agregados del autor).

Este esfuerzo creativo o innovador puede verse afectado por un tercero que pretende tomar para sí los resultados por el competidor, creando un efecto nocivo en el mercado de bienes y servicios, como lo es el uso parasitario, como así ha decidido el TJCA⁵⁵.

⁵³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 436-IP-2015. (Marzo 2, 2016,) Marca: “BIOGEN”. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 2.729, Lima, Abril 22, 2016, p. 15.

⁵⁴ Arnoldo Pirela. “El empresario venezolano frente a la tecnología: La industria química y petroquímica”. (Tesis Doctoral). CENDES UCV, Caracas 1996, p.123. Igualmente, en Leonel Salazar. *El circuito jurídico-económico de la propiedad intelectual*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). Gráficas Tao, Caracas 2010a, p. 63.

⁵⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 31-IP-2013. (Marzo 15, 2013). Marca: “CRISTALPLANT”. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena* N° 2.207, Lima, Junio 7, 2013, pp. 29-30.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD]...

... en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del **riesgo de dilución** en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”⁵⁶ (negrillas y agregados del autor)

⁵⁶ Carlos Fernández-Novoa. *Fundamentos de Derechos de Marca*. Montecorvo, Madrid 1984, p. 247.

2. Desde el ámbito de la defensa de la libre competencia

Para algunos autores como Sánchez Calero, la propiedad industrial forma parte integrante de la regulación jurídica de la competencia⁵⁷. Sin embargo, el legislador nacional al regular la competencia, en concreto de la competencia desleal creó una duplicidad de tutela de los actos contra la concurrencia leal. En primer lugar, la regulación contenida en el artículo 17 de la derogada Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia⁵⁸ (LPPELC, 1991) – actualmente, por los artículos 16 y 17 de la vigente Ley Antimonopolio⁵⁹ (LA, 2014) –; y, en segundo lugar, la normativa contenida en el CUP (1883: 10*bis*). Ante tal situación, se plantea la necesaria escisión de la regulación de la competencia desleal desde dos diferentes perspectivas jurídicas, desde el ámbito del derecho de la competencia y del derecho de propiedad industrial; pero todas al amparo de la defensa de la competencia.

El problema central de la competencia desleal descansa en el quebrantamiento por parte de los empresarios de la armónica coexistencia de los derechos constitucionales a la libertad de iniciativa económica y de la libertad de competencia comercial (CRBV, 1999: 112⁶⁰). Todo ello, consecuencia de la libertad de concurrencia de los

⁵⁷ Fernando Sánchez. *Instituciones de Derecho Mercantil*. T. I. 20ª edición. McGraw-Hill, Madrid 1997, p. 119.

⁵⁸ Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia (Diciembre 13, 1991). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 34.880, Ordinaria, Enero 13, 1992.

⁵⁹ Decreto N° 1.415, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio (Noviembre 13, 2014). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.151, Extraordinaria, Noviembre 18, 2014. Reimpresa por fallas en los originales en *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 40.549, Ordinaria (Noviembre 26, 2014).

⁶⁰ “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio

empresarios en el mercado, lo cual no es el objeto central de esta investigación, que pretende vincular el fenómeno de la competencia desleal y, la regulación, protección y prueba de los SDNC. Por mercado, se asume, el lugar donde concurren los empresarios con sus bienes y servicios, los cuales ofrecen a consumidores y usuarios, subordinados a las reglas de la oferta y la demanda, por una parte; y, por otro lado “es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente y de forma constante derechos de propiedad”⁶¹.

La naturaleza jurídica de la competencia desleal “se asimila a una acción ordinaria de reclamación de daños y perjuicios”, a decir de Morles⁶². La jurisprudencia venezolana adoptó el concepto de competencia desleal, en el Caso Almacenes Triple A, C.A. contra Sears Roebuck de Venezuela, C.A., en el año de 1970⁶³. Esta sentencia es de vital importancia por los conceptos que introdujo en el derecho mercantil venezolano, al fijar criterios respecto de algunas áreas de interés para el objeto del presente estudio, a saber:

a) **El reconocimiento a las personas jurídicas de un patrimonio moral**, al destacar que si bien carecen “de la afectividad y espiritualidad que caracteriza ese mismo patrimonio en las personas naturales, puede ser lesionado y menoscabado, restan-do reputación y prestigio comercial o industrial al ente moral”⁶⁴,

de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía, e impulsar el desarrollo integral del país”

⁶¹ Javier Milei (2024). *Palabras del Presidente de la Nación*, 54° Reunión Anual del Foro Económico Mundial, Davos, 17 de enero de 2024. [Documento en línea] Disponible: <https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50299-palabras-del-presidente-de-la-nacion-javier-milei-en-el-54-reunion-anual-del-foro-economico-mundial-de-davos>. [Consultado: 2024, enero 27].

⁶² Alfredo Morles. *Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La empresa. El empresario*. Tomo I. UCAB, Caracas 2004, p. 457.

⁶³ Venezuela: Corte Superior Segunda del Distrito Federal, Sentencia (Abril 23, 1970), *Almacenes Triple A, C.A. contra Sears Roebuck de Venezuela*, en: Ramírez & Garay, *Jurisprudencia Venezolana*. Tomo XXVI, 2do. Trimestre, Caracas 1970, p. 80-85.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 81.

b) plantea el **conflicto entre la publicidad comparativa y la publicidad engañosa o falsa**, al establecer que “la propaganda dolosa que trata de desviar la clientela del competidor hacia el negocio del agente produce un daño en el patrimonio material de aquél”⁶⁵, y,

c) define la **competencia desleal**, en el contexto de la indemnización del daño moral causado al competidor por el empresario desleal, “forzoso es concluir que incurrió en **competencia desleal**, para desviar intencionalmente y de mala fe hacia su establecimiento la clientela de su competidor, por el menoscabo de la reputación y prestigio comercial de la actora, lo que constituye lesión al patrimonio moral”⁶⁶

Se sanciona la deshonestidad, como violación al **principio de buena fe mercantil**, que es el principio teleológico de sustentación de la competencia mercantil, sobre el cual descansa la práctica comercial, como regla ética de conducta empresarial.

Por consiguiente, la **buena fe mercantil** se sustenta en una sana concurrencia de los empresarios en el mercado, lo cual deriva en una buena competencia, para quienes buscan el posicionamiento competitivo de sus bienes y servicios en el mercado.

Otro valor inmerso es la **lealtad**. Pero la lealtad, como valor cristiano es sinónimo de verdadero, en la praxis cotidiana de los principios y valores⁶⁷; es igualmente compromiso con el resto de la comunidad. La visión cristiano-católica de la lealtad descansa en el compromiso por ser honrado y honesto individualmente y para con la sociedad. Con arreglo a los principios y valores de la fe, es decir, una visión teológica de la vida, y esos principios y valores se evidencian en los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Si bien la intención no es discutir sobre la validez formal o material de las leyes de Dios, de allí se puede derivar el sustento de esas reglas que

⁶⁵ *Ibid.*, p. 83.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 84.

⁶⁷ Manuel García-Pelayo. *La idea medieval del derecho*. Cuadernos de la Fundación, Nro. 8. Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas 2004, p. 18.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

guían el comportamiento del hombre en sociedad, y muy particularmente la de los empresarios. La sociedad venezolana, así como su sistema jurídico, se sustenta en los principios y valores judeocristianos, y el mundo desde los orígenes que se creen por ciertos. De allí que no se pueda desligar o desconocer la influencia de esos principios y valores en la génesis del derecho positivo, como consecuencia de ese derecho divino natural, materializado posteriormente en derecho canónico, hasta dividirse y “desprenderse de la Revelación de la Biblia para fundamentarse en la razón”⁶⁸. Pero, sin desechar que todo el Derecho es uno y divino, por cuanto hay “un solo verdadero Dios, y un solo verdadero humano, a saber: los cánones y las leyes, es decir, el Derecho Romano acordes con el Derecho divino”⁶⁹. Es en esa idea medieval del surgimiento del actual derecho positivo donde esos principios son adoptados y han ido evolucionando con el decurso de la historia del derecho. Los principios y valores judeocristianos que están vinculados con la regulación de la libertad de competencia comercial, y particularmente con la competencia desleal, son:

- no robar
- no levantar falsos testimonios.
- no mentir.
- no codiciar los bienes ajenos.

Es decir, valores que se materializan por el racionalismo, que en el Derecho moderno “se «objetiva», en cuanto que es establecido como norma racionalmente concebida para lograr un fin al que deben sujetarse las cosas. Sólo la ratio abstracta es capaz de reducir las cosas a un común denominador”⁷⁰. Por tanto, esos mandamientos divinos tienen su correlativo en la norma positiva, y es así, que, al analizarse los tipos de actos de concurrencia desleal, se apreciará la concordancia de esos valores judeocristiano-católicos con la norma jurídica reguladora de la competencia desleal.

⁶⁸ Manuel García-Pelayo, *ob. cit.*, p. 20.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 20.

⁷⁰ *Ibid.*, p. 21.

Ascarelli sitúa los orígenes de la competencia desleal a partir del siglo XIX “esto es, con el triunfo del principio general de la libertad de concurrencia y en primer lugar en Francia, basándose en los mismos principios generales del resarcimiento del daño por acto ilícito; mientras en Alemania –donde tardó más el triunfo del principio general de la libertad de ejercicio de actividades económicas, afirmado sólo con el *Gewerbeordnung*⁷¹ de 1869- se disponía por ley especial”⁷².

Por consiguiente, si bien la competencia desleal tiene su ratio abstracta a partir de la adopción del principio del libre acceso al mercado, a finales siglo XVIII sustentado en las revoluciones políticas (Estados Unidos de Norteamérica, 1776; Francia, 1789) e industrial (Inglaterra, 1750); no menos cierto es que tiene su justificación teológica en la idea medieval del derecho, vale decir, que es la fuente teleológica del derecho positivo actual.

La competencia desleal se puede definir legal, doctrinal y jurisprudencialmente. Puede, asimismo, comprender diversas acepciones según el sistema jurídico donde se le regule, para los sistemas de derecho estricto, romano o continental, como en el derecho francés que se le denomina *concurrance déloyale*, el italiano *concorrenza sleale* y el español competencia desleal. Mientras que los sistemas de derecho consuetudinario o anglosajón emplean la voz *unfair competition* (competencia injusta o desleal). Venezuela siguiendo su tradición *ius* romanista emplea la voz competencia desleal.

Ahora bien, a los fines de esta investigación se debe diferenciar entre la competencia desleal desde el punto de vista del derecho de la competencia y del derecho de propiedad intelectual.

La protección de los SDNC desde el ámbito de la defensa de la competencia es una institución que busca tutelar los derechos de propiedad intelectual del titular legítimo de un SDNC. Así, el Estado

⁷¹ El término *Gewerbeordnung* se traduce como Código Industrial, mientras que el término *Handelgesetzbuch* es el equivalente a Código de Comercio.

⁷² Tulio Ascarelli. *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*. Bosch, Barcelona 1970, p.38-39.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

deberá adoptar medidas para prevenir el abuso y las prácticas que restrinjan injustificadamente la libre circulación comercial de bienes y servicios, y los derechos de propiedad intelectual del titular legítimo del SDNC.

A. *La competencia desleal desde el ámbito del derecho de la competencia*

Desde esta perspectiva, la regulación de la libre competencia restringe y prohíbe los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas, como las conductas prohibidas, el abuso de la posición dominante y la competencia desleal. Sánchez Calero afirma que la “consideración de la competencia como objeto de tutela lleva a una consideración unitaria del Derecho de la competencia, tanto desde la perspectiva *antitrust* como desde la de la competencia desleal. Mientras que la primera persigue favorecer que la competencia despliegue libremente sus favorables efectos dentro del mercado, la segunda se ocupa de que la actividad competitiva se ajuste a los criterios de lealtad o corrección”⁷³.

El artículo 17 de la LPPELC (1991) establecía que la **competencia desleal**, sobre la base de una prohibición general y desde el ámbito del derecho de la competencia, como **toda política comercial que tienda a la eliminación de los competidores**. No muy distante del presupuesto normativo anterior, la actual Ley Antimonopolio establece toda práctica desleal, engañosa y fraudulenta en la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases, por ser capaces de desplazar en forma real o potencial, total o parcial, a todo sujeto económico que realice actividades económicas en el territorio nacional (LA, 2014: 16⁷⁴ y 3⁷⁵).

⁷³ Fernando Sánchez, *ob.cit.*, p. 116.

⁷⁴ “Se prohíben las prácticas desleales, engañosas y fraudulentas en la producción, distribución y comercialización, en cualquiera de sus fases, por ser contrarias a la democratización económica y por ser capaces de desplazar en forma real o potencial, total o parcial, a los sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley [LA, 2014: 3], que realicen una misma actividad económica, en perjuicio de éstos, o de los ciudadanos en el

Este desplazamiento económico empresarial, se la ha añadido un concepto de naturaleza política, como lo es el de las **prácticas desleales, engañosas y fraudulentas contrarias a la democratización económica**. Concepto más vinculado a la protección de los consumidores o usuarios, incluyendo a los productores de bienes y prestadores de servicios; y, al igual, que la protección del orden público económico. Este último, como corolario de la regulación constitucional de la competencia lícita y leal, la cual en los términos de la LA (2014), ha quedado la **competencia económica** definida como toda “actividad que permite a los... sujetos económicos, acceder, actuar y participar en el mercado, como oferentes o demandantes, sobre la base de los principios de complementariedad, intercambio justo y solidaridad; y que quienes estén dentro de él, no tengan la posibilidad de imponer condición alguna en las relaciones de intercambio, que desmejoren las posibilidades de actuación de los otros sujetos económicos” (LA, 2014: 2.c).

ejercicio de su derecho al acceso oportuno y justo a bienes y servicios. La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar conciencia o voluntad sobre su realización. No será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro competidor, de los consumidores o del orden público económico; basta constatar que la generación de dicho daño sea potencial, para que se apliquen las sanciones legales previstas en el ordenamiento jurídico que resulte aplicable. Quedan prohibidos y serán sancionados en los términos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera que sea su forma, cuando dicha conducta tienda a impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia económica [LA, 2014: 2.c], atenten contra la eficiencia económica, el bienestar general y los derechos de los consumidores o usuarios y de los productores” (agregados del autor).

⁷⁵ “Son sujetos de aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, que realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades. Quedan excluidos de la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley: 1. Las organizaciones de base del poder popular regidas por la Ley Orgánica del Sistema Económico comunal. 2. Las empresas públicas o mixtas de carácter estratégico. 3. Las empresas Estatales (*sic*) de prestación de servicios”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Tal presupuesto normativo alude a la planificación estratégica de una acción por parte de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que, con o sin fines de lucro, pretendan eliminar a sus competidores del mercado. Pero tal acción, no sólo basta con la mera planificación, sino que exige que se ejecute a los fines de su percepción real. De tal manera, que lo que no acontece en la realidad no tiene relevancia jurídica. La norma en comento, igualmente, establece los actos de competencia que configuran situaciones de deslealtad concurrencial.

Ahora bien, desde esta perspectiva la tutela judicial efectiva contra los actos de competencia desleal no busca proteger únicamente al comerciante afectado por la conducta desleal, sino también a la sociedad (el orden público). En otros términos, a la gran masa de consumidores y usuarios de bienes y servicios. Es una tutela colectiva de los intereses de la sociedad, con lo cual se puede establecer una diferenciación con la protección desde el ámbito de la propiedad intelectual. La LA, como la derogada LPPELC, establece una “prohibición de situaciones comerciales que tengan por objeto perturbar la eficacia del mercado en detrimento del consumidor”⁷⁶, que constituyen los bienes jurídicamente tutelados por el legislador, a saber, el mercado, el consumidor, el usuario y el productor.

A mayor abundamiento, la Sala Político-Administrativa del TSJ ha establecido que la competencia desleal, desde el ámbito del derecho de la competencia comprende:

el conjunto de actos de competencia efectuados por un competidor con el objeto de desacreditar a otro competidor y desplazarlo del mercado, con el único fin de acaparar el mayor número de clientes posibles. Para otros la competencia desleal es aquella que tiene por finalidad apoderarse en forma indebida del favor del público y atraerse una clientela que en ausencia de esas maniobras podría dirigirse a otra parte, pues la

⁷⁶ Roberto Goldschmidt. *Curso de Derecho Mercantil*. María Auxiliadora Pisani, Gabriel Rodríguez e Ivanova Beiruti (actualización). UCAB-Fundación Roberto Goldschmidt, Caracas 2003, p. 177.

competencia desleal se refiere a las conductas dirigidas a eliminar a los competidores que participen en el mismo nivel del mercado que el supuesto infractor⁷⁷ (negrillas del autor).

La protección contra la competencia desleal no se agota en la protección a los derechos de los consumidores. La tutela se extiende también a los derechos de los actores en el mercado, lo que, como ya se ha señalado, tiene indirecta pero determinante importancia en la transparencia de los mercados y de los derechos de los consumidores.

La LA al regular las **prácticas desleales** (LA, 2014: 17), establece por tales: la publicidad engañosa, la simulación o imitación de productos o servicios, el soborno comercial y la violación de normas. En tal sentido, se tratan de prohibiciones especiales que complementan aquellas contenidas en las leyes de propiedad intelectual, relativas a los derechos de propietarios de invenciones y signos distintivos.

Para que un acto o práctica sea calificada de competencia desleal, la doctrina⁷⁸⁻⁷⁹ y la jurisprudencia⁸⁰ exigen que en ella concurren los siguientes requisitos:

- Que el acto o actividad sea de efectiva competencia.
- Que el acto o actividad esté en desarmonía con los principios de la corrección profesional.

⁷⁷ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia (Octubre 6, 2004), *RCTV contra PROCOMPETENCIA*, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CCXVI, Octubre 2004, Caracas, p. 369-370.

⁷⁸ Alfredo, Morles, *ob. cit.*, 461.

⁷⁹ Celso Delmanto. *Delitos de concurrencia desleal*. Depalma, Buenos Aires 1976, p. 10.

⁸⁰ Venezuela: Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia (Abril 14, 2000). *The Timberland Company contra Corporación Remmore, C.A.*, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*. Tomo CLXIV, Caracas Abril 2000, p. 42.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño.
- Que haya voluntariedad o intencionalidad de la deslealtad.

Sobre la base del artículo 17 de la LA (2014) en comento, se pueden establecer los siguientes tipos de actos de competencia desleal o prácticas desleales:

a) **Actos de confusión por simulación o imitación de productos o servicios (LA, 2014:17.2⁸¹)**

Los actos de confusión, son los cometidos por un competidor en perjuicio de otro, y están dirigidos intencionalmente (dolo) a aprovechar la equivocación del consumidor, mediante la simulación o imitación de los nombres, los productos o servicios del competidor más acreditado. Los actos de confusión más relevantes son:

- Confusión sobre nombres y denominaciones de establecimientos comerciales.
- Confusión sobre los signos distintivos, incluso los SDNC. La confusión por simulación o imitación sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio se considerará desleal, si ha ocurrido el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos que gozan de un prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. Así, se pretende que el público asocie la empresa del imitador con la del legítimo titular de un SDNC.
- Similitudes en el aspecto exterior de los establecimientos (rótulos, *trade dress*).
- Imitación de la publicidad de un rival.
- Sustitución de mercancías.

⁸¹ “**Simulación o imitación:** Es aquella situación que genera confusión acerca de la procedencia empresarial de un producto, en beneficio propio o de agentes económicos vinculados entre sí, como medio a través del cual se pretende que el público asocie la empresa del imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. En tal sentido, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas o engañosas, imitación de empaques o envoltorios”.

b) Actos de denigración, de exageración o de alteración de la verdad por publicidad engañosa (LA, 2014:: 17.1⁸²)

Los actos de denigración tienen por objeto divulgar noticias falsas que puedan perjudicar al competidor o desacreditar sus productos. En otros términos, proponen divulgar falsas aseveraciones contra un competidor y hacer publicidad que tienda a desprestigiar los productos por él fabricados. Constituyen actos de denigración:

- Denigración de la persona o del empresario.
- Denigración del establecimiento.
- Denigración de los productos o servicios.

c) Actos de desorganización de la empresa por soborno comercial y otros semejantes (LA, 2014: 17.3⁸³)

Son actos dirigidos a desestabilizar una empresa, tanto en lo patrimonial como en lo organizacional, afectando su imagen empresarial y el respecto de su clientela. Se destacan:

- Divulgación (violación) de secretos de fábrica.
- Divulgación y utilización de secretos comerciales.
- Empleo de obreros o empleados de un competidor con fines de desorganización [VIOLACIÓN DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES O DISPOSICIONES LEGALES DE CONFIDENCIALIDAD LABORAL].

⁸² “**La publicidad engañosa:** Todo acto que tenga por objeto, real o potencial, inducir a error al consumidor o usuario de un bien o servicio, sobre las características fundamentales de los mismos, su origen, composición y los efectos de su uso o consumo. Igualmente, la publicidad que tenga como fin la difusión de aseveraciones sobre bienes o los agentes económicos que los producen o comercializan en desventaja ante sus competidores”.

⁸³ “**El soborno comercial:** Se considera soborno comercial cuando un agente económico induce a una persona que trabaja en una empresa competidora para que realice actividades o tome decisiones contrarias a los intereses de la empresa en la que labora, o bien no cumpla sus deberes contractuales, a cambio de una contraprestación; con la finalidad de obtener beneficios para su empresa, que en ausencia de dicha práctica no lo lograría”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- Supresión de signos distintivos de mercancías por empleados.
 - Supresión de la publicidad de un competidor.
 - Desviación de pedidos.
 - El soborno comercial y el espionaje industrial.
 - La violación de una cláusula de exclusiva por un tercero.
 - Utilización abusiva de la correspondencia de un competidor.
 - La venta en condiciones que la competencia no pueda soportar.
- d. **Prácticas desleales por violación de normas (LA, 2014:17.4⁸⁴)**

La competencia desleal se puede percibir como una infracción de norma expresa, distinguiéndose entre “ilicitud interna e ilicitud externa. La primera es la deslealtad que se deriva de la infracción de normas que regulan la competencia desleal; la segunda es la que proviene de la infracción de cualquier norma ajena al derecho de la competencia. En este supuesto se produce la ilegalidad de la infracción de una norma que puede alterar o falsear el funcionamiento del mercado cuando afecta de forma positiva la posición competitiva del infractor, esto es, cuando altera el principio *par conditio concurrentium*” –igualdad en las condiciones de competencia comercial de los competidores- “una de cuyas manifestaciones es la *par conditio legal*. El fraude fiscal y el contrabando serían ejemplos resaltantes de infracciones legales”⁸⁵ constitutivas de prácticas desleales en la competencia. Porque, infringiéndose una norma de prohibición a la evasión fiscal y de nacionalización de mercancías se atenta contra todos los competidores.

⁸⁴ “**Violación de normas:** Se considera desleal, el prevalecer en el mercado mediante una ventaja adquirida como resultado del incumplimiento de una norma jurídica o reglamentaciones técnicas, tales como ambientales, publicitarias, tributarias, de seguridad social o de consumidores u otras; sin perjuicio de las disposiciones y sanciones que fuesen aplicables conforme a la norma infringida”.

⁸⁵ Alfredo Morles, *ob.cit.*, p. 460.

Es el caso, de quien no cancela el arancel por todas las mercancías importadas o exportadas, y obtiene un enriquecimiento fundado en un fraude aduanero.

Otro supuesto, es el dumping, que consiste en “la introducción de bienes para su comercialización o consumo en el territorio nacional a un precio inferior a su valor normal” (LPDCI⁸⁶, 1992: 1, 2 y 9), e igualmente el subsidio, como una práctica desleal en el comercio internacional.

e. Actos de competencia desleal por Internet

El hecho constitutivo de la sanción lo constituye el uso comercial de los signos distintivos en la Web por quien no es su legítimo propietario. Así, constituyen prácticas asociadas al uso desleal de los signos el redireccionamiento de los cibernautas a sitios en la Web que no pertenezcan al legítimo propietario del sitio o del signo distintivo, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación en el público.

El Tribunal Justicia de la Unión Europea en el *affair* Louis Vuitton *et alter* vs. Google France, Google Inc. *et alter* sancionó por el redireccionamiento de las palabras claves *Vuitton*, *Bourse de Vols* y *Eurochallenges* a sitios en la Web donde se comercializaban imitaciones de las referidas marcas, al prestador del servicio de referenciación en la Internet⁸⁷.

La Internet es el espacio virtual ideal para la creación desleal de sitios Web para causar riesgos de confusión en el público sobre el origen empresarial de bienes o servicios. Así, como para la explotación de la reputación ajena con fines lucrativos y la obtención de enriquecimientos injustos.

⁸⁶ Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Mayo 26, 1992). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 4.441, Extraordinaria, Junio 18, 1992.

⁸⁷ Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Marzo 23, 2010) [Documento en línea] Disponible: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C236/08> [Consultado: 2011, Abril 27].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En el caso de la dilución de un SDNC, el público puede estar perfectamente consciente de que no hay relación alguna, entre el titular de la marca y quien emplea deslealmente un signo distintivo en la Web, cuya intención es diluir su fuerza distintiva y aprovecharse de su reputación.

Las prácticas denigratorias, de engaño y comparación ilícita a través de la Internet fomentan la comparación de productos o servicios, lo cual es muy frecuente en este medio sobre todo de valoraciones de los productos, servicios, direcciones o empresas ajenas llegando a ser denigratorias. Son características de la Internet, las redes sociales (*X*[®], antes *Twitter*; *Tik-Tok*[®], *Facebook*[®], *Instagram*[®], *Linkedin*[®], *Threads*[®], entre otras) en las que consumidores y usuarios expresan sus opiniones, a menudo sin demasiados escrúpulos, sobre las cualidades de bienes y servicios asociados a signos distintivos⁸⁸.

Además, pueden ser supuestos de competencia desleal, cualquiera otro acto que sin violar directamente derechos de propiedad intelectual, produzcan confusión, denigración, actos atentatorios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. Y por último, la usurpación de nombres comerciales, rótulos y signos distintivos no registrados en el RPI y utilizados por competidores.

B. *La competencia desleal desde el ámbito del derecho de propiedad industrial*

El CUP establece que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” (1883: 10bis.2). Competencia desleal que para autores como Guillermo Jiménez, ha sido catalogada como una cláusula general prohibitiva, que constituye el fundamento de la protección internacional contra la competencia desleal⁸⁹. Protección que en los términos del CUP (1883: 10bis, 10ter) se interpreta como la

⁸⁸ Javier Torre De Silva *et alter*. *Internet, Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2003, p. 23.

⁸⁹ Guillermo Jiménez. *Derecho Mercantil I*. Ariel Derecho, Madrid 2009, p. 679.

obligación “de asegurar a los nacionales de los restantes países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal; dicha protección ha de consistir en la instrumentación de los recursos jurídicos suficientes para reprimir legalmente los actos desleales”⁹⁰ contra los empresarios interesados y perjudicados. Ello, en el contexto de la ley nacional de represión al monopolio, para la protección a los productores de bienes o prestadores de servicios lesionados en sus actividades económicas.

Ampliamente se ha referido con antelación todo el basamento histórico, teológico y legal de lo que son los actos deshonestos en materia industrial o comercial que configuran la competencia desleal entre los actores concurrentes al mercado.

Se precisa en este acápite determinar el bien jurídico tutelado desde el ámbito del derecho de propiedad intelectual. Más concretamente desde la propiedad industrial, disciplina que regula el régimen de los signos distintivos, y muy particularmente a los SDNC. El bien jurídico tutelado desde esta perspectiva, está constituido por el signo distintivo y el legítimo propietario del mismo: Sin obviar, el carácter de orden público de las normas de propiedad industrial, en tanto en cuanto protegen al consumidor, al usuario y a la sociedad en general.

La norma del CUP (1883) no sólo aplica al régimen de los signos distintivos, sino a todos los bienes y servicios amparados por el derecho de propiedad industrial (invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, modelos y dibujos industriales).

El alcance de la protección contra los actos de competencia desleal derivados de la mal praxis comercial de los competidores puede ser alegado y probado a través de las pretensiones de tutela civil de los derechos del titular del signo distintivo. Tales como la pretensión declarativa de deslealtad del acto, la pretensión de cesación o prohibición del acto, la pretensión de remoción de los efectos producidos por el acto de competencia desleal, la pretensión de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, la pretensión de

⁹⁰ Guillermo Jiménez, *ob.cit.*, p. 679.

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto desleal, o la pretensión de enriquecimiento injusto o sin causa⁹¹ lícita.

No existiendo en Venezuela, después de su retiro de la CAN (D486, 2000: 259⁹²), una norma expresa en nuestro ordenamiento jurídico que brinde protección al titular de un SDNC contra los actos de competencia desleal realizados por terceros. Bien puede acogerse el criterio de las normas del CUP (1883), en este campo, pueden interpretarse como **normas operativas**. Con ello, reforzar las pretensiones para una tutela judicial efectiva contra las conductas contrarias a la competencia leal. Sobre este último particular, Areán Lalín ha indicado “no se puede olvidar que el artículo 6bis del CUP (1883) es una **norma autoejecutiva** que puede ser directamente invocada tanto por los extranjeros unionistas como por las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española”⁹³, lo que se complementa con el carácter autoejecutivo u operativo de las normas del CUP (1883), cuando ello puede inferirse de su propia interpretación literal.

Sin embargo, se puede alegar la protección residual a los SDNC en el marco del artículo 17.2 de la LA (2014), cuando establece la práctica desleal de confusión por simulación o imitación sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio, si ha ocurrido el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos que gozan de un

⁹¹ Fernando Sánchez, *ob.cit.*, pp.130-131.

⁹² “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

⁹³ Manuel Areán Lalín. “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas” en: *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, T. I, Universitat de Valencia, Fundación Manuel Broseta Pont. Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, pp. 182-183.

prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. Así, se pretende que el público asocie la empresa del imitador con la del legítimo titular de un signo distintivo, lo cual no excluye a los SDNC.

Bertone y Cabanellas frente a igual situación en su país Argentina), con relevancia en el ámbito del MERCOSUR, han indicado con relación a la aplicación del artículo 10bis del CUP (1883):

... estas disposiciones resultan de especial importancia bajo sistemas jurídicos tales como el argentino, que incluyen escasas disposiciones en materia de competencia desleal... Si bien este... artículo no puede dar lugar directamente a acciones penales, a falta de disposiciones locales que las prevean, sí puede dar pie, frente a las normas generales del Código Civil, para imponer sanciones privadas por actos ilícitos que corresponden en los casos de competencia desleal; el artículo 10 bis sienta la antijuridicidad de tal competencia ilícita, que a su vez sirva como base a las acciones por hechos ilícitos... Bien es cierto que la interpretación moderna de la legislación marcaria, inclusive en la Argentina, es tal que permite atacar a buena parte de las conductas, relacionadas con los signos marcarios, constitutivas de competencia desleal; sin embargo, las amplias disposiciones del artículo 10 bis dan un más claro sustento positivo a las interpretaciones jurisprudenciales que contemplan las facetas de la competencia desleal en la aplicación del Derecho de marcas⁹⁴.

Tal opinión, pudiese tener un efecto enriquecedor en la jurisprudencia nacional, muy a pesar de la suspensión de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR⁹⁵, cuyo PROTOCOLO (1995) es-

⁹⁴ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas. *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. Tomos I y II. Heliasta, T. I., Buenos Aires 2003, pp. 169-170.

⁹⁵ En diciembre de 2016, Venezuela fue suspendida del MERCOSUR por incumplimiento de las obligaciones comerciales asumidas al incorporarse en 2012. Especialmente, en la adopción de las normas comunitarias asumidas en el Protocolo de Adhesión, entre ellas el PROTOCOLO (1995). Pero dado los conflictos políticos del año 2017, el 5 de agosto de 2017 “Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, decidieron este sábado de

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

tablece en su artículo 2.1 que los “Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967)”. Surge para el juez nacional, así como para las autoridades administrativas competentes, la obligatoriedad de la aplicación del artículo 10*bis* del CUP (1883), para la protección de los signos distintivos, entre ellos los SDNC, contra cualquier acto de competencia desleal definido en el referido tratado internacional. Con lo cual se consolida, una vez más, la obligación de “protección eficaz contra la competencia desleal” (CUP, 1883: 10*bis*.1), como así existe en el ámbito andino.

Los actos de competencia desleal en materia de signos distintivos están orientados a impedir que el titular legítimo pueda ejercer libremente los actos de dominio ínsitos al derecho de exclusividad inherente a la titularidad sobre el SDNC.

Los actos de competencia desleal contenidos en el artículo 10*bis* son:

forma unánime suspender a Venezuela del bloque por “ruptura del orden democrático”. “La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático”, dice el comunicado suscrito tras una reunión de los cancilleres de los cuatro países en Sao Paulo. Esta es la segunda vez que el Mercosur, fundado en 1991, aplica esa cláusula suscrita en 1998 en Ushuaia (Argentina) y ratificada y ampliada en 2011, que estipula que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial” para la integración regional. En la práctica, la decisión cambia poco y nada la situación de Venezuela en el grupo, ya que el país caribeño se encuentra suspendido del Mercosur desde diciembre de 2016 por incumplir obligaciones comerciales con las que se comprometió cuando se incorporó al bloque en 2012. El único precedente aplicación del “Protocolo de Ushuaia” se aplicó en 2012 contra Paraguay, tras la destitución del presidente Fernando Lugo” (Cfr. [Documento en línea] Disponible: http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/venezuela-suspendida-del-mercosur-por-ruptura-del-orden-democratico_197271 [Consultado: 2017, Octubre 1]).

- a) **Actos de confusión.** “Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (CUP, 1883: 10bis.3.1; LPI, 1955: 99).
- b) **Actos de denigración.** “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” (CUP, 1883: 10bis.3.2).
- c) **Actos de inducción a error.** “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos” (CUP, 1883: 10bis.3.3, CP, 2005: 338).

Aracama Zorraquín citado por Bertone y Cabanellas sostiene “entre los casos de competencia desleal susceptibles de incidir sobre o referirse a los signos distintivos, al aprovechamiento indebido de los logros de otro, ... la dilución de la capacidad distintiva o del valor publicitario de la marca y otros medios de identificación; la explotación de la reputación ajena; la imitación o copia servil o cuasi-servil de un producto o de un servicio; los comportamientos parasitarios; y la publicidad comparativa”⁹⁶.

En la cuestión de las denominaciones comerciales en conflicto *La Carlota v. La Carlota* (1968), la casación civil nacional estableció con relación a la competencia leal, que la identidad de signos distintivos impide la coexistencia pacífica de las marcas en litigio, por cuanto pueden causar un acto de confusión.

Si bien es verdad, que las dos denominaciones comerciales tal y como han sido registradas aparecen como distintas, también lo es que el uso por ambos establecimientos del mismo nombre “La Carlota” como parte característica de su denominación comercial destinada a **amparar la misma actividad de**

⁹⁶ Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo, *ob. cit.*, p. 170.

venta de cauchos y repuestos para automóviles, aunque uno y otro realicen además otras operaciones diferentes, si podría dar lugar a una confusión o error sobre el negocio del cual proceden esos artículos, con los perjuicios consiguientes que esa confusión o error puede acarrear al actor que adquirió la prioridad en el uso en cuanto a la competencia que solo leal y legalmente pueden hacerse los comerciantes o productores, pues, en un momento dado, podría no saberse a ciencia cierta de cuál de los dos establecimientos “La Carlota” objeto del presente litigio proceden los cauchos y repuestos... No hay duda, pues, de que nos encontramos frente a una denominación comercial con una “parte característica” [PARTE ESENCIAL] que se prestaría indudablemente a confusión o error, si se aceptara su uso indistintamente por uno y otro establecimiento mercantil destinados como están ambos, al menos parcialmente, a la misma actividad comercial representada por la venta de cauchos y repuestos para vehículos⁹⁷ (negrillas y agregado del autor).

En la jurisprudencia patria, como se evidencia en el proceso judicial *Home Depot* (2006), el Juez de la Alzada derivó como actos que constituyen competencia desleal: la concurrencia o competencia parasitaria y la imitación servil. Conductas todas dirigidas a confundir la buena fe del público consumidor sobre la base de la reproducción ilícita de un signo distintivo. Conducta que tiende a ser más reprochable cuando está de por medio la notoriedad del signo distintivo.

... dentro de este universo de la propiedad industrial con una evidente intención de confundir y sorprender la buena fe del público consumidor determinadas personas, fabrican, venden y distribuyen en el mercado en general, productos cuyas marcas y etiquetas presentan en su conjunto gran parecido con otro de amplia y difundida comercialización y reputación en cuanto a

⁹⁷ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo. Sentencia (Enero 4, 1968), *Estación de Servicio LA CARLOTA contra Cauchos Centro Comercial LA CARLOTA*, en: Corte Suprema de Justicia (1968). *Gaceta Forense*, Segunda Etapa, N° 59, (Enero-Marzo), Gaceta Legal, Caracas, pp. 141-146.

prestigio y calidad; o sea, ocurre lo que la doctrina francesa denomina *concurrance parasitaire* (competencia parasitaria), es decir que una empresa utiliza una determinada etiqueta en cuanto a forma, tamaño, colores, letras, envase así como el significado de las palabras utilizadas, se desprende la evidente y premeditada intención de confundir al consumidor, esta conducta determina de manera fehaciente la utilización para fines propios del prestigio de la marca notoria, subsistiendo como un gorrón a expensa de la otra⁹⁸.

La Corte Suprema del Pueblo en Tianjin sentenció en el caso Ferrero, S.p.A, contra Mengtesha Food, Co. (2006, Enero 9), por uso ilegítimo de la marca *Ferrero Rocher*[®] y de un empaque similar para chocolates de inferior calidad a los de la demandante, sobre la base del CUP (1883):

1. Para determinar que hay notoriedad, la referencia no puede quedar limitada al mercado local o doméstico, sino que también debe ser extendida al mercado extranjero [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD]; 2. En otro contexto, la compañía china no ha podido probar que haya independientemente creado su diseño de empaque y confesó que el empaque fue copiado del producto de Ferrero; y 3. El estado de notoriedad para un producto debe ser obtenido mediante el esfuerzo propio de la gerencia.

En tal sentido, la compañía china copió el empaque de Ferrero, por lo tanto, no puede ejercer acciones contra Ferrero⁹⁹ (agregado del autor).

La pretensión de Ferrero se sustentó en el artículo 5.2 de la ley china contra la competencia desleal de 1993, que entre las conductas

⁹⁸ Venezuela: Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Sentencia N° 1139 (Junio 29, 2006). *Homer TLC, Inc. contra The Home Depot, C.A.* Asunto N° BP02-R-2004-001400. Barcelona. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gov.ve/DECISIONES/2006/JUNIO/1038-29-BP02-R-2004-001400-1139.HTML> [Consultado: 2014, Julio 6].

⁹⁹ Simburg, Melvyn *et alter*, *ob. cit.*, p. 558. (traducción libre del autor).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

prohibidas se encuentra “la prohibición de las empresas de adoptar el empaque o elementos decorativos de productos notoriamente conocidos” (*well-known products*). La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo del Pueblo¹⁰⁰.

Finalmente, para observar la inaplicabilidad de los supuestos previstos para la protección de la competencia desleal desde el ámbito del derecho de la competencia, de lo previsto en el régimen de propiedad industrial, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile estableció.

este Tribunal estima que las conductas denunciadas no implican atentado alguno a la libre competencia, pues no se vislumbran motivos que permitan suponer que con ellas se haya abusado del derecho marcario en términos tales que pudiera afectar la libre competencia en el mercado relevante en cuestión, no siendo materias propias de la competencia de este Tribunal aquellas que se refieren exclusivamente al derecho de la propiedad industrial¹⁰¹

Como puede apreciarse, no son distintos de los contenidos en la legislación sobre derecho de la competencia. La diferencia sustancial está en que en los actos de competencia desleal vinculados con la libre competencia el agente del daño busca desplazar a su competidor del mercado mediante uno de los actos ilícitos o prácticas comerciales desleales. Mientras que, en materia de propiedad industrial el victimario (agente infractor del derecho de propiedad industrial) no pretende esencialmente destruir a su competidor –aun cuando tal conducta subyace en la realización del acto desleal–, sino aprovecharse injustamente del prestigio, incluso de la notoriedad. Notoriedad lograda por el titular legítimo del signo distintivo, de allí la calificación de concurrencia parasitaria, y la obtención de un enriquecimiento injusto o sin causa lícita.

¹⁰⁰ Simburg, Melvyn *et alter*, *ob.cit.*, p. 558.

¹⁰¹ Chile: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Sentencia N° 23/2005 (Diciembre 19, 2005). *Dakota S/A Brasil contra Comercial y Distribuidora Pé y Pé Limitada*. Caso: Marca: Dakota®.

3. Desde el ámbito del derecho del consumidor

La protección de los SDNC es a su vez un medio de protección de los derechos del consumidor; en el contexto de la ley venezolana. A los fines de esta investigación se empleará el término **consumidor**, para agrupar a consumidores, usuarios o las personas en el acceso a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, como así se estableció en la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso en los Bienes y Servicios (LEYPABIS, 2010)¹⁰², y en la vigente Ley Orgánica de Precios Justos (2013)¹⁰³, inclusive, en la reforma de 2014¹⁰⁴ (LOPJ, 2014: 1¹⁰⁵) y en su más reciente reforma del 2015¹⁰⁶ (LOPJ, 2015: 1¹⁰⁷); así como en la Ley Antimonopolio (2014).

Es conveniente destacar, que la presente investigación no pretende profundizar sobre el impacto de la legislación de protección al consumidor en los círculos comerciales, como un derecho humano o

¹⁰² Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso en los Bienes y Servicios (Enero 30, 2010). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.358, Ordinaria, Febrero 1, 2010.

¹⁰³ Decreto N° 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (Noviembre 21, 2013). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 40.340, Ordinaria, Enero 23, 2014.

¹⁰⁴ Decreto N° 1.467 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (Noviembre 18, 2014). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.156, Extraordinaria, Noviembre 19, 2014.

¹⁰⁵ “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene por objeto... el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades;...”

¹⁰⁶ Decreto N° 2.092 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (Noviembre 8, 2015). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.202, Extraordinaria, Noviembre 8, 2015. Reimpresa por error material en: *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 40.787, Ordinaria, Noviembre 12, 2015

¹⁰⁷ “El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, tiene por objeto... el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades;...”

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

fundamental de los seres humanos como así lo ha regulado la vigente constitución nacional (CRBV, 1999: 117¹⁰⁸). Sino, el impacto de la protección al consumidor en la regulación, protección y prueba de los SDNC.

Un derecho esencial del consumidor es poder identificar al proveedor del bien o al prestatario del servicio, a través de signos distintivos con los cuales hacen circular sus bienes o servicios en el mercado. De tal derecho, se deriva, a su vez, el derecho del consumidor de poder reclamar al proveedor del bien, en caso de defecto del mismo; o, al prestatario del servicio, en caso de la imposibilidad de hacer uso efectivo del mismo, la reposición del bien o del servicio y la posibilidad de reclamar los daños causados.

Tales derechos son ejercitables por los consumidores y usuarios, sí y sólo sí existe la plena asociación entre el proveedor y el bien adquirido o el prestatario y el servicio proporcionado.

Ello debido, en parte, a la existencia en el mercado de productos o servicios no proveídos por el legítimo titular del derecho de propiedad industrial sobre el SDNC. Son los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual, también conocidos como actos de falsificación, piratería o de *contrefaçon* de bienes o servicios. De allí, que se afirme que la protección a los signos distintivos, y en particular aquellos notoriamente conocidos, obedece a una razón de orden público económico, como es la protección de los derechos del consumidor o del usuario al acceso de bienes o servicios legítimos.

En el Cuadro No. 3 se hace una comparación de la regulación de los derechos del consumidor tanto en la derogada LEYPABIS y en

¹⁰⁸ “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, **los procedimientos de defensa del público consumidor**, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos” (negrillas del autor).

la vigente LOPJ, después de su reforma del 8 de noviembre de 2015, con la finalidad de ilustrar las diferencias regulatorias adoptadas por el legislador sobre esta materia.

Cuadro No. 3:
Venezuela: Derechos del Consumidor

LOPJ, 2015: ⁷¹⁰⁹	LOPJ, 2013: 49	LEYPABIS, 2010: 8
1. La protección de su vida, salud y seguridad en el acceso de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos.	No existe norma similar o parecida.	a) La protección de la salud y seguridad.
2. Que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.	No existe norma similar o parecida.	b) La adquisición de los bienes y servicios nacionales y extranjeros en las mejores condiciones de calidad y precio, sin condicionamientos.
3. A recibir servicios básicos de óptima calidad.	No existe norma similar o parecida.	h) El disfrute de bienes y servicios producidos y comercializados en apego a normas, reglamentos técnicos y mé-

¹⁰⁹ En la reforma de la LOPJ de 2015, se derogaron el Primer y Segundo aparte del artículo 10, que respectivamente establecían: a) El derecho del consumidor derivadas de las adquisiciones a través del *Comercio electrónico* “La persona que adquiera bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, por medios electrónicos o a domicilio, gozará del derecho de devolución del producto y reintegro inmediato del precio, el cual deberá ser ejercido dentro de los quince días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y se encuentre en el mismo estado en el que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de provisión del servicio; y b) El derecho del consumidor a la *tutela administrativa y judicial efectiva*: “Todos los sujetos de protección podrán intentar los procedimientos consagrados en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en caso de que sus derechos se vean amenazados o violentados. Cualquiera de los sujetos de aplicación que violen estos derechos, serán sancionados conforme a lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin menoscabo de las acciones y responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

		todos que garanticen una adecuada preservación del medio ambiente.
4. A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo.	1. El suministro de información suficiente, oportuna y veraz sobre los bienes y servicios puestos a su disposición, con especificación de los datos de interés inherentes a su elaboración, prestación, composición y contraindicaciones, que sean necesarias.	c) La información suficiente, oportuna, clara, veraz y comprensible sobre los diferentes bienes y servicios, puestos a su disposición, con especificaciones de precios, cantidad, peso, características, calidad, riesgo y demás datos de interés inherentes a su elaboración o prestación, composición y contraindicaciones que les permita tomar conciencia para la satisfacción de sus necesidades. d) El conocimiento de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de los procesos de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de esos bienes y la generación y prestación de los servicios para ejercer eficazmente la contraloría social, así como los mecanismos de defensa y organización popular para actuar ante los órganos y entes públicos.
5. A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, o abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales;	4. La protección contra la publicidad o propaganda falsa, engañosa, subliminal o métodos coercitivos, que induzca al consumismo o contraríen los derechos de las personas en los términos de esta Ley.	f) la protección contra la publicidad o propaganda subliminal, falsa o engañosa.

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

6. A la educación en la adquisición de los bienes y servicios, orientada al fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada sobre sus derechos;	No existe norma similar o parecida.	No existe norma similar o parecida.
7. A la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;	3. La reposición del bien o resarcimiento del daño sufrido en los términos establecidos en la presente ley.	e) La reposición del bien o resarcimiento del daño sufrido en los términos establecidos en el presente Ley.
8. Acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus derechos e intereses, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos;	No existe norma similar o parecida.	No existe norma similar o parecida.
9. La promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses económicos y sociales en las transacciones realizadas, por cualquier medio o tecnología.	No existe norma similar o parecida.	No existe norma similar o parecida.
10. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses;	5. A no recibir trato discriminatorio por los proveedores o proveedoras de los bienes y servicios. 6. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses.	b) La adquisición de los bienes y servicios nacionales y extranjeros en las mejores condiciones de calidad y precio, sin condicionamientos. g) A no ser lesionado en sus derechos e intereses por conductas que afecten el consumo de los alimentos o productos o el uso de servicios (actos de competencia desleal).
11. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los intereses colectivos.	8. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los intereses colectivos.	No existe norma similar o parecida.
12. A la protección en las operaciones a crédito.	7. A la protección en las operaciones a crédito.	No existe norma similar o parecida.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

<p>13. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.</p>	<p>9. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.</p>	<p>i) La protección ante proveedoras o proveedores que expendan bienes o servicios, que no cumplan con las autorizaciones o permisos legales o reglamentarios.</p>
<p>14. A los demás derechos que la Constitución de la República y la normativa vigente establezcan, inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios.</p>	<p>10. A los demás derechos que la Constitución de la República y la normativa vigente establezcan, inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios.</p>	<p>18. Los demás derechos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la normativa vigente establezcan o aquellos inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios.</p>
<p style="text-align: center;">Normas constitucionales protectoras del consumidor y usuario</p> <p>La protección del consumidor frente al monopolio, el abuso de la posición de dominio y las demandas concentradas (CRBV, 1999: 113¹¹⁰)</p> <p>El derecho del consumidor (CRBV, 1999:117)</p> <p>La defensa pública del consumidor (CRBV, 1999: 281.6¹¹¹)</p> <p>El derecho del consumidor a la seguridad alimentaria (CRBV, 1999: 305¹¹²)</p>		

Fuente: Elaboración propia

La regulación de 2013 difería sustancialmente de la regulación anterior, sobre todo por lo que respecta a técnica jurídica y claridad de los supuestos de hecho normativos, como así se puede apreciar en

¹¹⁰ “No se permitirán monopolios. ... el abuso de la posición de dominio... En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad **la protección del público consumidor**, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía” (negritas del autor).

¹¹¹ “Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:... 6. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos del público **consumidor** y **usuario**, de conformidad con la ley” (negritas del autor).

¹¹² “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la **seguridad alimentaria** de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público **consumidor**” (negritas y subrayado del autor).

el cuadro anterior. Mientras que en la LEYPABIS (2010), el legislador establecía una categoría de derechos y luego instituía el régimen sancionatorio; la norma derogada transformó los derechos en tipos penales, por lo que existió una desnaturalización del instituto del consumidor y de su régimen de protección. Al efecto basta señalar el encabezado del segundo aparte del artículo 49, cuando establecía, “Igualmente serán sancionados con multa de doscientas (200) a veinte mil (20.000) unidades tributarias quienes violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de los siguientes derechos”. En la reforma del 2015 esta norma permanece inalterada, pero bajo el tipo penal de **infracciones genéricas** con igual monto en las multas (LOPJ, 2015: 54).

La nueva norma establece una taxonomía de derechos del consumidor (LOPJ, 2015: 7), que rescata la declaración enunciativa de derechos del consumidor contenida en la previamente derogada LEYPABIS (2010). No obstante, se siguen omitiendo regulaciones muy importantes para la tutela administrativa y judicial efectiva de los derechos del consumidor¹¹³.

¹¹³ Asimismo, refiere Domingo Piscitelli cuando señala “La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios incluía –en el artículo 10– un catálogo de “derechos” que no fue incluido en la Ley Orgánica de Precios Justos del 23 de enero del 2014. Ante el “vacío legal” en cuanto a la regulación de los derechos de acceso a bienes y servicios, entendemos que la RLOPJ quiso solventar esa situación, motivo por el cual se incluyó la “declaración de derechos” que se señala a continuación: “1. La protección de su vida, salud y seguridad en el acceso de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a bienes y servicios; 2. Que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 3. A recibir servicios básicos de óptima calidad; 4. A la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo; 5. A la protección contra la publicidad falsa, engañosa, o abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales...” (Cfr. Piscitelli, Domingo (2015). *Notas sobre la reforma a la ley orgánica de precios justos del 19 de noviembre de 2014*. En: Revista electrónica de Derecho Ad-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Así por ejemplo, la obligación para el proveedor y el prestatario de que los bienes y servicios puestos a disposición del consumidor y el usuario en el territorio nacional, deberían incorporar o llevar consigo, la información en idioma oficial, veraz, precisa, comprensible y suficiente sobre sus características esenciales, particularmente los siguientes aspectos: a) el origen o procedencia geográfica, naturaleza, composición y finalidad; b) la calidad, cantidad, categoría o denominación usual; c) la fecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo y fecha de vencimiento o caducidad de ser el caso, en un lugar visible de la presentación del bien; d) las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, con advertencia y riesgos previsibles; e) los términos de garantías, en los bienes y servicios que lo ofrezcan; o, f) los resultados, beneficios, consecuencias o implicaciones que se pueden esperar del uso del producto o de la contratación del servicio (LEYPABIS, 2010: 41). La anterior obligación ha quedado reducida a una disposición que sólo señala como derecho del consumidor, el derecho a que se le suministre “información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo.” (LOPJ, 2015: 7.4).

Asimismo, en la reforma de 2014 se implantó como derecho del consumidor, dentro del contexto al derecho de información sobre la procedencia de los bienes y servicios, el deber del proveedor de informar el origen de las divisas, para lo cual deberá estampar en el producto o servicio, que los mismos han sido “adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República, deberán ser identificados mediante etiqueta, que permita informar al consumidor sobre la procedencia de las divisas” (LOPJ, 2014: 6). Más que un derecho del consumidor o del usuario es una obligación del proveedor o del prestatario importador de productos o servicios terminados, o, para el proveedor fabricante con relación a las materias primas importadas para la elaboración de los bienes para el acceso a los consumido-

ministrativo N° 5, 2015, p. 257 [Documento en línea] Disponible en: www.redav.com.ve [Consultado: 2015, Noviembre 19].

res, o, para el prestador del servicio respecto de los servicios dirigidos a los usuarios. En la reforma de 2015, esta obligación del proveedor de bienes o del prestador de servicios fue derogada.

El derecho al acceso, disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida por parte de los consumidores y usuarios (LOPJ, 2015: 7.13) tiene como contrapartida, la obligación de los proveedores de que los bienes o servicios que suministran a las personas cumplan con las autorizaciones o permisos legales o reglamentarios necesarios para su consumo o uso; obligación que estaba establecida en la LEYPABIS (2010: 8).

La LOPJ (2015) no define lo que ha de entenderse por **publicidad falsa o engañosa**, como así lo hacía la derogada LEYPABIS (2010) en su artículo 58¹¹⁴. Sobre este aspecto es conveniente destacar que la publicidad falsa o engañosa puede ser objeto de tratamiento desde la perspectiva del derecho de la competencia y desde la propiedad intelectual, para esta investigación desde el ámbito de la propiedad industrial. Así tenemos que el artículo 17 de la LPPELC (1991), hoy derogado por la LA (2014), establecía en su numeral 1° como acto de competencia desleal “la publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia”. Es decir, aquel

¹¹⁴ “Se entenderá por publicidad falsa o engañosa todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en el que se utilicen textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir al engaño, error o confusión de las personas en relación con: 1. El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada. 2. Los beneficios o implicaciones del uso de éste o de la contratación del servicio. 3. Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar. 4. La fecha de elaboración o de vida útil del bien. 5. Los términos de las garantías que se ofrezcan. 6. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 7. El precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costos del crédito. 8. Cualquier otro dato sobre el producto o servicio. El que incurra en publicidad falsa o engañosa, será sancionado conforme a lo previsto en el presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa a que hubiere lugar”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

acto de un competidor concurrente realizado con la intención de desplazar a su otro competidor mediante una conducta desleal encaminada a desacreditar su presencia en el mercado. Mientras, que desde el ámbito de la propiedad industrial, la conducta desleal se configura a través de la intención de apropiarse de la creación intelectual de su competidor e impedir que el titular legítimo pueda ejercer libremente los derechos exclusivos inherentes a la titularidad sobre el signo distintivo (CUP, 1883: 10*bis*).

Aquí, de la convergencia de regulaciones de la competencia desleal, es que se le garantiza al consumidor o usuario su derecho a no ser defraudado por actos desleales encaminados a orientar su consumo a bienes o servicios fraudulentos. Lo anterior, queda reflejado en el delito de alteración fraudulenta, cuyo tipo penal queda configurado, cuando cualquiera altere “la calidad de los bienes, o desmejoren la calidad de los servicios regulados, o destruya los bienes o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, en detrimento de la población, con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional, serán sancionados por vía judicial con prisión de cinco (05) a diez (10) años” (LOPJ, 2015: 58). En el tipo penal *in commento*, para que realmente se verifique una verdadera tutela judicial efectiva al consumidor o al usuario, sólo podrá ser posible si se determina quién es el legítimo proveedor, pues mal podría ser responsable el legítimo titular del signo distintivo de un producto o servicio falsificado por un tercero infractor.

Ahora bien, en la LA (2014) que deroga la LPPELC (1991), siguiendo el legislador una praxis legislativa de definir institutos jurídicos, en su artículo 17.1 se define **la publicidad engañosa** en los siguientes términos:

Todo acto que tenga por objeto, real o potencial, inducir a error al consumidor o usuario de un bien o servicio, sobre las características fundamentales de los mismos, su origen, composición y los efectos de su uso o consumo. Igualmente, la publicidad que tenga como fin la difusión de aseveraciones sobre bienes o servicios que no fueren veraces y exactas, que coloque a los agentes económicos que los producen o comercializan en desventaja ante sus competidores.

El legislador pretende tutelar al consumidor por una parte y, a su vez, garantizar que los bienes y servicios que circulan en el mercado gocen de idoneidad para el consumo. La intención del legislador ha sido precisar la procedencia empresarial de los bienes o servicios para garantizar los derechos del consumidor en el acceso a los mismos.

Pero, **la nueva ley no exige**, como así lo establecía la LEYPABIS, **que los bienes o servicios estuviesen identificados con sus respectivos signos distintivos**. Así, en materia de productos alimenticios, se compelió a los proveedores de productos alimenticios de consumo humano el incorporar en el rotulado, la siguiente información: a) nombre del producto; b) **la marca comercial, es decir, el signo distintivo**; c) la razón social de la empresa; d) el número de registro sanitario; e) la fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; f) la lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; g) el precio de venta al público; o, h) el país de origen (LEYPABIS, 2010: 43). Obligación que se considera aplicable *mutatis mutandi* a cualquier bien o servicio destinado al consumo y a su circulación en el comercio.

No obstante, la exigibilidad del empleo de signos distintivos sobre productos alimenticios se regirá por el Reglamento General de Alimentos¹¹⁵ (1959: 31), el cual establece los requisitos que se deben cumplimentar para la obtención de un registro sanitario de alimentos, a saber: a) el nombre y marca del producto; b) la denominación comercial, domicilio y dirección del fabricante y envasador; c) los ingredientes del producto; d) la duración del producto; entre otros. Igualmente, la norma sublegal hace referencia que son recaudos esenciales adinricular, a la solicitud de registro sanitario, “Dos ejemplares del proyecto de rótulo, prospecto y otros impresos destinados a ilustrar al público” (RGA, 1959: 32.2). Asimismo, en las

¹¹⁵ Venezuela. Junta de Gobierno Decreto N° 525. Reglamento General de Alimentos (Enero 12, 1959). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 25.864, Ordinaria, Enero 16, 1959.

Normas Complementarias del Reglamento General de Alimentos¹¹⁶ (1996: 24.g, i, h¹¹⁷) al regular el proceso para el registro sanitario de alimentos establece que una de las obligaciones del solicitante o interesado es notificar el cambio de marca, la modificación en la rotulación, como el cambio de la denominación del producto.

Es de útil criterio señalar, que un elemento evaluador para evitar el riesgo de confusión entre signos distintivos, particularmente cuando se está en presencia de un SDNC, es la protección al consumidor y al usuario.

Como así estableció el Tribunal Supremo español en Sala Contencioso-Administrativa en su fallo del 11 de noviembre de 2011¹¹⁸, sobre el riesgo de confusión con un SDNC, en el *affaire* de *El Corte Inglés*[®].

¹¹⁶ Venezuela. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Resolución N° SG-08. Normas Complementarias del Reglamento General de Alimentos (Marzo 11, 1996). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 35.921, Marzo 15, 1996.

¹¹⁷ “El interesado debe notificar al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social las modificaciones al Registro Sanitario de Alimentos tanto nacional como importado. En los casos enunciados a continuación, se remitirá adjunta, la documentación necesaria cuando así se requiera: a.- Cambio de lugar de fabricación dentro del país. b.- Inclusión o exclusión de otra planta fabricante. c.- Cambio o inclusión de nuevo importador. d.- Cambio de Fórmula de ingredientes secundarios o aditivos. e.- Traspaso de la propiedad o representación. f.- Cambio de razón social. g.- Cambio de marca. h.- Cambio de fabricante. i.- Modificación en la rotulación. j.- Cambio de denominación del producto. k.- Cambio o inclusión de nueva presentación”.

¹¹⁸ España: Tribunal Supremo Sala Contencioso-Administrativa. *El Corte Inglés contra Inglecor*, Sentencia (Noviembre 11, 2011) Madrid [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casaci%F3n%20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRUZAT%22&optimize=20111122&publicinterface=true> [Consultado: 2014, septiembre 22]

... el artículo 51¹¹⁹ de la Constitución [ESPAÑOLA], al reconocer como **principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios**, conforme a la **finalidad** de la norma legal de **garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores**, ..., de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala **no sólo [SE] atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad**, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, que ha atendido de forma ponderada [SANA CRÍTICA] a intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, **al considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación, debido a la falta de fuerza distintiva de la denominación “INGLECOR” para designar servicios en el sector de la cafetería, en relación con la familia de marcas registradas por EL CORTE**

¹¹⁹ “1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oírán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales” [Documento en línea] Disponible: http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf [Consultado: 2014, Septiembre 27].

INGLÉS, de lo que resulta irrelevante el argumento de que EL CORTE INGLÉS no ofrece en sus establecimientos un servicio de cafetería independiente, debido a la función indicadora del origen empresarial de los servicios que distingue la marca” (agregados y negrillas del autor).

Sobre la protección a consumidores y usuarios, el fraude en los bienes y servicios, y, la represión de la competencia desleal son temas para estudios ulteriores, que excedería los límites de la presente investigación.

Finalmente, el ADPIC (1994) no establece explícitamente una norma operativa o autoejecutiva en materia de tutela de la competencia desleal; sin embargo, al regular la protección de las indicaciones geográficas y la información no divulgada (1994: 22.2.b¹²⁰, 39.1¹²¹), sus dispositivos remiten a la norma unionista.

4. *Desde el ámbito del derecho civil: La responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual*

A. *Nociones generales*

a. *Naturaleza jurídica*

La responsabilidad civil¹²² es un instituto del derecho civil que se sustenta en determinar el cómo, el por qué y el cuándo se deben

¹²⁰ “En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:... b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967)”.

¹²¹ “Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2 [PRESUPUESTOS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA], y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3[PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS]” (agregados del autor).

¹²² Para un estudio sobre el estado del arte en materia de responsabilidad civil contractual y extracontractual se recomiendan: Claudia Madrid. *Las relaciones entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual en el De-*

compensar los daños causados¹²³ a una persona (víctima). Por ello se le ha definido como “la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma **ilícita** debe indemnizar los daños, que, con esa conducta **ilícita**, ha producido a terceros”¹²⁴.

Como bien señalara Melich-Orsini “el daño es el elemento que da interés al acreedor para ejercer la acción por responsabilidad civil”¹²⁵. De donde se puede derivar que sin daño no hay responsabilidad civil, por tanto “ni la antijuricidad de la acción (incumplimiento en sentido objetivo), ni la culpa (incumplimiento en sentido subjetivo)

recho Internacional Privado venezolano, Series Trabajos de Ascenso N° 10, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Gráficas León, Caracas 2007. Asimismo, de la misma autora, su obra Claudia Madrid. “Función de la Responsabilidad Civil en el Derecho venezolano: más allá de la reparación” en: José Salaverría (Coord.) *IV Jornadas Aníbal Domínguez. Derecho de Daños. Responsabilidad Contractual/Extra contractual. Homenaje: Enrique Lagrange*. Funeda, Caracas 2012, pp. 221-257. Asimismo, Carlos Eduardo Acedo Sucre. *El incumplimiento contractual o el hecho ilícito (Primer elemento o requisito de la responsabilidad civil)*, Caracas: 2006 [Documento en línea] Disponible en: http://www.menpa.com/PDF/2006-Incumplimiento_contractual_ohchoilicito_CEAS.pdf [Consultado: 2014, Agosto 11]; Magaly Carnevali de Camacho. *Análisis legislativo, doctrinario y jurisprudencial de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito*. Universidad de los Andes, Mérida 1982; Magaly Carnevali de Camacho. “Fundamento e historia de la responsabilidad extracontractual por hecho propio”, en: *Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de los Andes*, N° 14, 1985-1986, Universidad de Los Andes, Mérida 1986, pp. 83-108; Magaly Carnevali de Camacho. “Elementos de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio”, en: *Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad de los Andes*, N° 17, 1992-1993. Universidad de Los Andes, Mérida 1993, pp. 11-40.

¹²³ Carlos Rosenkrantz. “La justicia correctiva y la responsabilidad extracontractual: donde la Filosofía del Derecho y la Economía se encuentran”, en Carlos Rosenkrantz (comp.). *La responsabilidad extracontractual*. Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos. Yale Law School, Universidad de Palermo-Escuela de Derecho, Gedisa, Barcelona 2005, p. 9.

¹²⁴ Javier Tamayo. *De la responsabilidad civil*. T. I. Temis, Bogotá 1999, p. 12.

¹²⁵ José Melich-Orsini. *La responsabilidad civil por hechos ilícitos*. 3ª edición, Serie Estudios N° 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Anaco, Caracas 2006a, p. 31.

vo), sería suficiente para dar lugar a la reacción del ordenamiento jurídico, ya que la reacción sólo se hará evidente en la represión del daño mediante la atribución a la víctima de una acción para obtener el restablecimiento de la situación lesionada o una compensación pecuniaria”¹²⁶.

De allí que formule el mencionado autor, un concepto jurídico de daño, que se complementa con la calificación de daño resarcible, basado en la tesis del daño-interés, donde el daño se vincula directamente a la noción de *interés jurídicamente protegido* o tutelado, “que viene representado por la relación existente entre el ente (sujeto) que experimenta una necesidad *legítima* y el ente idóneo para satisfacerlo (bien). La alteración perjudicial de esta relación constituiría el daño *jurídicamente calificado* que provocaría la reacción del ordenamiento jurídico y es en tal sentido que se podría hablar de *dommages-intérêts*”¹²⁷ o el *id quo interest*. Como refiere Eugenio Bovicini, citado por Melich-Orsini, es “la obligación de resarcir con el propio patrimonio un valor representativo del interés dañado. Tal interés no equivale al valor efectivo del bien destruido..., sino que equivale al valor representado por el interés que tenía la víctima en relación con el bien destruido o menoscabado, trátase del patrimonio de una persona, **sus bienes materiales o inmateriales** [ESTOS ÚLTIMOS BIENES INTELLECTUALES, TAMBIÉN DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL], o del honor, la dignidad, la integridad personal”¹²⁸ (negritas y agregados del autor).

b. *Definición*

La responsabilidad civil consiste, a juicio del *ius* industrialista Horacio Rangel en imponer judicialmente “al responsable el deber de restituir o reparar el daño causado, así como la obligación de indemnizar que surge como consecuencia de todo daño que se cause

¹²⁶ José Melich-Orsini, 2006a, *ob.cit.*, pp. 31-32.

¹²⁷ *Ibidem*, p. 32.

¹²⁸ *Ibid.*, p. 33.

por hechos ilícitos”¹²⁹. Tal como cuando ocurre la infracción a un derecho de propiedad intelectual, en concreto de un derecho de propiedad industrial, como lo es la violación al *dominium* del SDNC. La infracción genera un daño (efecto negativo), el daño afecta la esfera patrimonial del propietario del SDNC, esa pérdida causada al patrimonio del titular del SDNC debe ser indemnizada íntegra y proporcionalmente al desequilibrio económico sufrido.

A nivel nacional, entre otros¹³⁰, María Domínguez señala que la responsabilidad civil es una “situación jurídica en virtud de la cual

¹²⁹ Horacio Rangel. “Responsabilidad civil y usurpación de marcas en la jurisprudencia mexicana” en: Astrid Uzcátegui (coord.). *Estudios en Homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Propiedad Intelectual*. Tomo II. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ULA - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV – Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Mérida 2010, p. 450.

¹³⁰ José Mélich. *La Responsabilidad Civil por hechos ilícitos*. Serie Estudios N° 45, T. I, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1994; José Mélich. *La Responsabilidad Civil por hechos ilícitos*. Serie Estudios N° 46, T. II, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 1994; Carlos Acedo. *El incumplimiento contractual o el hecho ilícito (Primer elemento o requisito de la responsabilidad civil)* Caracas 2006, [Documento en línea] Disponible en: http://www.menpa.com/PDF/2006-Incumplimiento_contractual_ohchoilicito_CEAS.pdf [Consultado: 2015, Noviembre 27]; Magaly Carnevali de Camacho. *Análisis legislativo, doctrinario y jurisprudencial de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito*. Universidad de los Andes, Mérida 1982; Magaly Carnevali de Camacho. “Fundamento e historia de la responsabilidad extracontractual por hecho propio”, en: *Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, N° 14, 1985-1986, Universidad de los Andes, Mérida 1986, pp. 83-108; Magaly Carnevali de Camacho. “Elementos de la responsabilidad civil extracontractual por hecho propio”, en: *Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, N° 17, 1992-1993, Universidad de los Andes, Mérida 1993, pp. 11-40. En materia de derecho de las obligaciones se recomienda consultar a los siguientes autores: Eloy Maduro. *Curso de Obligaciones Derecho Civil III.*, 7ª edic., Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1989, pp.13-6; Mauricio Rodríguez Ferrara. *Obligaciones*, 3ª edic., Librosca, Caracas 2007, pp. 3-21 (también del autor [Documento en línea] Disponible en: <http://www.ventanalegal.com/obligaciones/sentenciaintro.htm> [Consultado: 2015, Noviembre 27]; Oscar Palacios Herrera. *Apuntes de Obligaciones*, versión taquigráfica de clases dictadas en la Universidad Central de Venezuela. Rafael Maldonado (taquígrafo). *Nuevo Mundo*, Caracas 2000, pp. 3-7; Rafael Bernad Mai-

se está en la obligación de responder patrimonial o pecuniariamente en razón de haberle causado un daño a otro”¹³¹.

Como bien resumiera René Savatier “la responsabilidad civil es la obligación que puede incumbir a una persona de reparar el daño causado a otro por sus hechos, o por el hecho de las personas o de las cosas bajo su dependencia”¹³² (traducción libre del autor).

c. *Tipología*

La responsabilidad civil puede nacer de una relación contractual (**responsabilidad civil contractual** o *ex contractu*), es decir, derivada del **daño** proveniente del incumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato. La **responsabilidad civil contractual** queda circunscrita, por tanto, al deber de reparar el daño surgido con ocasión del incumplimiento **antijurídico, culpable e imputable** de una obligación derivada del contrato, o a causa del incumplimiento que excede a la obligación contractual, surgiendo así, en ambos casos, una nueva obligación, es decir, la obligación de indemnizar el daño.

nar. Derecho Civil Patrimonial Obligaciones, T. I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 2012, pp. 11-43; Oscar Ochoa. Teoría General de las Obligaciones. Derecho Civil III. T. I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 2009, pp. 31-47; Oscar Ochoa. “Preámbulo a la Teoría General de las Obligaciones”, en: Derecho de las obligaciones en el nuevo milenio, Serie Eventos N° 23, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Asociación Venezolana de Derecho Privado, Caracas 2007, pp. 3-26; Carmen Sue. Lecciones de Derecho Civil III. T. I, Universidad de Carabobo, Valencia 2011, pp. 29-38; Carlos Sequera. Principios generales sobre las obligaciones en materia civil. Tipografía Americana, Caracas 1936, pp. 7 y ss.; Hermes Harting. La Didáctica de las Obligaciones (casos prácticos), Liber, Caracas 2009, pp. 13 y ss.; Alberto Miliani Balza. Obligaciones Civiles I, Marga, Caracas 1999, pp. 9-17.

¹³¹ María Domínguez. *Diccionario de Derecho Civil*. Panapo, Caracas 2009, p. 147.

¹³² «La responsabilité est l'obligation que peut incomber à une personne de réparer le dommage causé à autrui par son fait, ou par le fait des personnes ou des choses dépendant d'elle» (René Savatier citado por Claudia Madrid, 2007, *ob.cit.*, p. 2).

También, la responsabilidad civil puede derivar de un hecho ilícito civil (**responsabilidad civil extracontractual** o *ex delicto civilis*). Es decir, por el daño derivado de la violación de normas legales o, del deber general de prudencia o de respeto (la obligación pasiva universal)¹³³, básicamente el deber de no dañar a los demás (*alterum non ledere*).

La responsabilidad civil también puede ser subjetiva basada en la culpa (CC, 1982: 1.185), o, también objetiva (CC, 1982: 1.191 y ss) o por riesgo¹³⁴, en la que el agente responde al margen de la culpa.

¹³³ Por ello, Tamayo distingue el dolo, en dolo contractual y dolo extracontractual. Precisa, el mencionado autor que el dolo extracontractual supone la intención de dañar, mientras que el dolo “contractual requiere simplemente la intención de incumplir el contrato, así no se tenga la intención de perjudicar al acreedor” (Cfr. Javier Tamayo, *ob.cit.*, p. 23).

¹³⁴ La responsabilidad civil extracontractual indirecta u objetiva por hecho propio, sustentada en la teoría del riesgo, surge cuando el agente del daño no es culpable de la realización del daño, pero por desarrollar una actividad de naturaleza comercial o industrial (riesgo creado), esta actividad expone a un sinnúmero de personas o cosas a situaciones previstas o imprevisibles de peligro que pueden causar pérdidas patrimoniales, incluso extrapatrimoniales. Pero de ocurrir generaría un daño material o moral, por lo tanto, una responsabilidad civil objetiva sin culpa (Cfr. Magally Carnevalli. “Fundamento e historia de la responsabilidad extracontractual por hecho propio”, en: *Anuario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, N° 14, Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad de Los Andes Mérida 1986, pp. 83-107). En cuanto a su admisión, Magally Carnevalli señala que ésta “sólo puede admitirse en las situaciones de expresa previsión legal, y donde así no ocurra, continúa manteniendo todo su vigor el principio general de responsabilidad por culpa” (Cfr. Magally Carnevalli, *ob. cit.*, p. 96). Como en los supuestos previstos en la Ley venezolana de Aeronáutica Civil (LAC, 2009: 100 y ss.). Este tipo de responsabilidad civil sin culpa por creación de un riesgo industrial o comercial puede tener su origen en la Revolución Industrial (1750-1760) (Cfr. Leonel Salazar, 2010b, *ob. cit.*, pp. 83-94), sustentada en el “desarrollo de la técnica y el auge del maquinismo” (Magally Carnevalli, *ob. cit.*, p. 105). Mejor afirmar del mecanicismo, por el impacto de las máquinas-herramientas en los procesos productivos en los estadios tempranos de la Primera Revolución Industrial (1750-1760 a 1895-1914) (Cfr. Leonel Salazar, 2010b, *ob. cit.*, p. 86).

También se distingue la **responsabilidad civil extracontractual directa o subjetiva por hecho ilícito propio de la responsabilidad por hecho ajeno**. La primera se manifiesta cuando el causante directo del hecho dañoso (*factum damni*) es el único obligado a indemnizar a la víctima, recayendo en la víctima el *onus probandi* del daño (*damnum*) y la culpabilidad del agente del daño. Esta es la responsabilidad civil subjetiva, es decir, la imputación directa al agente del daño (victimario) de la acción incorrecta o conducta ilícita que causa la pérdida o el daño, objeto de la reparación, en el patrimonio de la víctima, de donde deviene su condición de acreedora de la nueva obligación, es decir, la obligación de obtener la indemnización por el daño sufrido. Entiéndase, el deudor transgresor (victimario) del ordenamiento jurídico positivo produce un hecho reprochable (*factum damni*) del cual sobreviene un daño (*damnum*), que a su vez es consecuencia directa de su conducta (intencional, negligente, omisa o imprudente) calificable de antijurídica (hecho ilícito, enriquecimiento sin causa lícita o injusto, gestión de negocios ajenos, pago de lo indebido o abuso de derecho), culpable (dolo, *culpa in faciendo*, *culpa in omittendo*) e imputable del daño causado a la víctima.

A la par de la responsabilidad **extracontractual subjetiva** (CC, 1982: 1.185), se distinguen las responsabilidades especiales o complejas establecidas en el Código Civil (1982: 1.191 y ss.), a saber: a) la **responsabilidad civil por hecho ajeno**¹³⁵, y, b) la **responsabilidad civil extracontractual indirecta por los daños causados por animales o cosas bajo la custodia, guarda o vigilancia del responsable a indemnizar el daño**¹³⁶. En su mayoría supuestos de

¹³⁵ La responsabilidad del dueño por los daños causados por sus sirvientes y dependientes (CC, 1982: 1.191), la responsabilidad civil de los padres por el hecho ilícito de sus hijos (CC, 1982: 1.190). O, en el contrato de transporte, la responsabilidad del porteador por los hechos ilícitos de sus dependientes, así como también de los subsiguientes porteadores, intermediarios o cualquier otra persona a quien el porteador primitivo o los subsiguientes le hubiere confiado el transporte (CCom, 1955: 169).

¹³⁶ Los daños causados por animales (CC, 1982: 1.192), los daños causados por cosas (CC, 1982: 1.193), y los daños causados por ruina de un edificio (CC, 1982: 1.194).

responsabilidad objetiva¹³⁷, aunque no exclusiva de la ley sustantiva civil pues está presente en otras leyes especiales, tales como los supuestos previstos en la Ley de Aeronáutica Civil¹³⁸ (2009: 100¹³⁹ y ss.), o, en la Ley de Transporte Terrestre¹⁴⁰ (2008: 192¹⁴¹ y ss). Donde “todo daño ha de ser reparado, al margen de la actuación culpable o no del agente del daño, por lo cual se produce un fenómeno de objetivización de la responsabilidad”¹⁴².

¹³⁷ Algunas como el caso de incendio (CC, 1982: 1.193, único aparte) vuelven al régimen ordinario de la culpa y la responsabilidad de los padres, tutores, preceptores y artesanos, que acepta la posibilidad de desvirtuar la presunción de culpa si se prueba que se empleó toda la diligencia necesaria a los fines de evitar el daño.

¹³⁸ Ley de Aeronáutica Civil (Marzo 17, 2009). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.140, Ordinaria, Marzo 17, 2009.

¹³⁹ “El que realice transporte aéreo, es responsable por los daños causados al pasajero por la demora, cancelación o el accidente o incidente producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, conforme a las normas técnicas. Las operaciones de embarque comienzan en el momento en que el pasajero deja las instalaciones del aeródromo o aeropuerto para ingresar a la aeronave y las operaciones de desembarque terminan cuando el pasajero, al salir la aeronave, ingresa a las instalaciones del aeródromo o aeropuerto. En cualquier caso, la responsabilidad por daños en el embarque y desembarque recaerán sobre quienes realicen dichas actividades”.

¹⁴⁰ Ley de Transporte Terrestre (Julio 31, 2008). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 38.985, Ordinaria, Agosto 1, 2008.

¹⁴¹ “El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados u obligadas a reparar todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese producido por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores o las conductoras tienen igual responsabilidad civil por los daños causados”.

¹⁴² Rafael Bernard. *Derecho Civil Patrimonial. Obligaciones*. Tomo I, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Gráficas León, Caracas 2006, p. 179. Asimismo, algunos doctrinarios como Rafael

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El daño derivado del incumplimiento de la obligación preexistente legal o contractual conduce a la reparación o indemnización del daño a la víctima. Como bien ha señalado Diez-Picazo “el daño se indemniza a quien lo sufre y en la medida en que lo sufre”¹⁴³. De tal suerte, que la indemnización tampoco está asociada con un enriquecimiento para la víctima, sino que existe una proporcionalidad entre la reparación del daño y el daño causado (principio de la proporcionalidad). Pero, al mismo tiempo el daño debe ser indemnizado íntegramente, sin que tenga la víctima que recurrir constantemente a reclamar al agente del daño, por algún remanente no debidamente satisfecho en la oportunidad de la declaratoria con lugar de la pretensión de indemnización de los daños causados (principio de la integridad de la indemnización).

Benito Sansó estableció como presupuestos comunes a la responsabilidad civil contractual y la extracontractual:

1) la preexistencia de un vínculo jurídico [LA OBLIGACIÓN PREEXISTENTE LEGAL O CONTRACTUAL];

2) la producción de un daño que se manifiesta como resultado de la violación de aquel vínculo [LA VIOLACIÓN DE LA OBLIGACIÓN PREEXISTENTE LEGAL O CONTRACTUAL]; y,

3) el nexo de causalidad entre el comportamiento normalmente culposo del sujeto y el daño [LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD]¹⁴⁴ (agregados del autor).

De todo lo anterior, se deriva la pretensión por daños y perjuicios, como medio procesal para que la víctima obtenga la reparación del daño y el resarcimiento de las pérdidas patrimoniales y morales

Bernard y Oscar Ochoa refieren que la responsabilidad objetiva por transporte aéreo puede ser contractual o extracontractual.

¹⁴³ Luis Diez-Picazo. *Derecho de daños*. Civitas, Madrid 1999, p. 47.

¹⁴⁴ Benito Sansó. “El problema del cúmulo de la responsabilidad contractual y extracontractual” en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. *Estudios Jurídicos*, Instituto de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Imprenta Universitaria, Caracas 1984, p. 17.

sufridas, particularmente si es una persona natural. Aunque, una tendencia moderna considera que las personas jurídicas o morales pueden ser indemnizadas por los daños morales sufridos, como más adelante se analizará¹⁴⁵.

En el Cuadro No. 4 se comparan y diferencian los dos institutos que integran la responsabilidad civil, ello a los fines de presentar una sinopsis esquemática de las mismas.

Cuadro No. 4:
Venezuela: Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual

criterio	Responsabilidad Civil Contractual	Responsabilidad Civil Extracontractual
Origen	Incumplimiento de una obligación contractual preexistente (CC, 1982: 1.264 ¹⁴⁶ y 1.271 ¹⁴⁷) y el daño sufrido por el acreedor (víctima) que presume la privación de una ventaja patrimonial que el contrato le proporcionaba. El incumplimiento contractual es la violación de la voluntad de las partes (la violación de los intereses privados u orden privado).	Deriva de la inobservancia del deber general de no dañar a otro (<i>alterum non laedere</i>) contemplado en la Ley. La violación del deber legal, que es la violación de la voluntad del legislador (Estado), <i>ergo</i> la violación del orden público (CC, 1982: 1.185 ¹⁴⁸).

¹⁴⁵ *Vid. Infra* 6.G.

¹⁴⁶ “Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención”.

¹⁴⁷ “El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe”.

¹⁴⁸ “El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Fuentes legales	Código Civil: Título III: De las obligaciones: Capítulo III: De los efectos de las obligaciones	El hecho ilícito (CC, 1982: 1.185, encabezamiento): - La gestión de negocios ajenos (CC, 1982: 1.173-1.177). - El pago de lo indebido (CC, 1982: 1.178-1.183) - El enriquecimiento sin causa lícita o injusto (CC, 1982: es decir 1.184). El abuso de derecho (CC, 1982: 1.185, único aparte).
Fundamento	La culpa leve (CC, 1982: 1.270 ¹⁴⁹), salvo pacto en contrario	La culpa y el riesgo (CC, 1982: 1.191, 1.193 ¹⁵⁰)
Elementos	-La conducta antijurídica, culpable e imputable, algunos autores ubican la imputabilidad como otro elemento ¹⁵¹ . -El daño -La relación de causalidad -El factor de atribución de la culpabilidad (dolo o culpa grave, culpa leve o culpa levísima)	
Tipología	La responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato (CC, 1982: 1.264, 1.271).	1. La responsabilidad civil extracontractual directa o por hecho ilícito propio o subjetiva (CC, 1982: 1.185,

¹⁴⁹ “La diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito. Por lo demás, esta regla debe aplicarse con mayor o menor rigor, según las disposiciones contenidas, para ciertos casos, en el presente Código”.

¹⁵⁰ “Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor. Quien detenta, por cualquier título, todo o parte de un inmueble, o bienes muebles, en los cuales se inicia un incendio, no es responsable, respecto a terceros, de los daños causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de personas por cuyas faltas es responsable”.

¹⁵¹ José Melich-Orsini. *La responsabilidad civil por hechos ilícitos*. 3ª edición, Serie Estudios N° 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Anauco, Caracas 2006a, pp. 115-131.

		<p>CCom, 1955: 630, encabezamiento¹⁵²).</p> <p>2. La responsabilidad civil extracontractual indirecta u objetiva (CC, 1982: 1.193):</p> <p>2.1. Responsabilidad civil extracontractual por hecho ilícito ajeno:</p> <p>2.1.1. Responsabilidad de los padres o tutores (CC, 1982: 1.190).</p> <p>2.1.2. Responsabilidad de los preceptores y artesanos (CC, 1982: 1.190).</p> <p>2.1.3. Responsabilidad de los dueños, directores o principales (CC, 1982: 1.191).</p> <p>2.1.4. Responsabilidad del capitán de naves por los hechos ilícitos de la tripulación (CC, 1982: 1.191; CCom, 1955: 630, único aparte¹⁵³).</p> <p>2.2. Responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por animales o cosas bajo la custodia, guarda o vigilancia:</p> <p>2.2.1. Daños causados por animales (CC, 1982: 1.191)</p>
--	--	--

¹⁵² “El capitán es civilmente responsable por culpa, impericia o negligencia en el cumplimiento de sus deberes; sin perjuicio del procedimiento criminal a que se haga acreedor por fraude o dolo”.

¹⁵³ El capitán es “también responsable por los hurtos cometidos por la tripulación, salvo sus derechos contra los culpados; y de los daños causados por las riñas de la gente de mar, y por sus faltas en el servicio de la nave, a menos que justifique que puso en ejercicio su autoridad para precaverlas, impedir las o corregirlas oportunamente”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

		<p>2.2.2. Daños causados por cosas (CC, 1982: 1.192)</p> <p>2.2.3. Daños causados por incendio (CC, 1982: 1.193, único aparte)¹⁵⁴</p> <p>2.2.4. Daños causados por ruina de un edificio (CC, 1982: 1.194).</p>
Prescripción	Prescripción decenal (las pretensiones personales prescriben a los 10 años: CC, 1982: 1.977 ¹⁵⁵)	
Incumplimiento y culpabilidad	El incumplimiento de la obligación contractual preexistente se presume culposo (<i>iuris tantum</i>), cuando el deudor (victimario-agente del daño) no ejecuta la prestación debida, por lo que al acreedor (víctima) le bastaría probar el incumplimiento, de donde se presume la culpa, salvo causa extraña (CC, 1982: 1.271: sistema de culpa presunta ¹⁵⁶).	No hay presunción de culpabilidad, sino que el acreedor (víctima) deberá probar el hecho constitutivo del daño, que como hecho ilícito comporta el incumplimiento del deber general de respeto, es decir, la obligación preexistente legalmente que ha sido transgredida por el deudor (agente del daño-victimario). (CC, 1982: 1.185: sistema de culpa probada).

¹⁵⁴ Tanto en el caso de incendio (CC, 1982: 1.193, único aparte) como en la responsabilidad de los padres, tutores, preceptores y artesanos pueden volver al régimen ordinario de la culpa y se acepta la posibilidad de desvirtuar la presunción de culpa si se prueba que se puso toda la diligencia necesaria a los fines de evitar el daño.

¹⁵⁵ Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.

¹⁵⁶ Para una mejor comprensión de la noción de **sistema de culpa presunta** se reinterpreta el artículo 1.271 del CC (1982) en los siguientes términos “**el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios**, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, **aunque de su parte no haya habido mala fe**, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable” (negrillas del autor).

Diligencia exigible o debida	El deudor (victimario-agente del daño) responde incluso por <i>culpa levis</i> , por la inobservancia de la diligencia debida que corresponde a un <i>bonus pater familiae</i> en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales (CC, 1982: 1.270 ¹⁵⁷).	El deudor (agente del daño) responde frente al acreedor (víctima) por su conducta culpable [intención (dolo), culpa <i>levis</i> , incluso <i>levissima</i> (omisión, negligencia o imprudencia)] (CC, 1982: 1.185).
Indemnización y Daños resarcibles: Principios indemnizatorios	El agente del daño responde por los daños previstos o previsibles al tiempo de la celebración del contrato, e incluso de los imprevistos si hubo dolo (CC, 1982: 1.274 ¹⁵⁸). Sean estos daños patrimoniales o morales.	El deudor culpable responde de todo daño imprevisible, incluso del daño moral (CC, 1982: 1.196) ¹⁵⁹ . La determinación del monto de la indemnización del daño moral (<i>pretium affectionis</i> y/o <i>pretium doloris</i>) es de la “apreciación subjetiva –no arbitraria–” ¹⁶⁰ y soberana del juez.

¹⁵⁷ “La diligencia que debe ponerse en el cumplimiento de la obligación, sea que ésta tenga por objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, será siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso de depósito. Por lo demás, esta regla debe aplicarse con mayor o menor rigor, según las disposiciones contenidas, para ciertos casos, en el presente Código”.

¹⁵⁸ “El deudor no queda obligado sino por los daños y perjuicios previstos o que han podido preverse al tiempo de la celebración del contrato, cuando la falta de cumplimiento de la obligación no proviene de su dolo”.

¹⁵⁹ No obstante, el jurista Enrique Lagrange no comparte la idea de que se responde por daño imprevisible en materia extracontractual, toda vez que este es un concepto por esencia y por su naturaleza característico o exclusivo de la responsabilidad contractual (Cfr. Lagrange, Enrique (s/f). *Apuntes de clase de Derecho Civil III Obligaciones*, tomados por María Domínguez en la Escuela de Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela).

¹⁶⁰ Madrid, Claudia, 2012, *ob. cit.*, p. 245; María Domínguez, “Aproximación al estudio de los derechos de la personalidad” en: *Revista de Derecho*, N° 7, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2002, pp. 250-284, y, Emilio Pittier. “Reflexiones sobre el daño moral”, en: Irene de Valera (Coord.) *El Código Civil Venezolano en los inicios del siglo XXI. En conmemoración del bicentenario del Código Civil francés de 1804*. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2005, pp. 621-698.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

	Principio de la Integridad de la Indemnización (CC, 1982: 1.196 ¹⁶¹) Principio de la Proporcionalidad de la Indemnización	
Solidaridad y Pluralidad de Agentes causantes del daño	La solidaridad entre codeudores (victimarios-agentes del daño-contratantes) no se presume, existe sólo si está prevista en el contrato o en una disposición legal (CC, 1982: 1.223). En materia mercantil, la solidaridad entre codeudores se presume <i>iuris tantum</i> (CCom, 1955: 107 ¹⁶²).	Los deudores son siempre solidariamente responsables por la transgresión de la obligación legal preexistente (CC, 1982: 1.195 ¹⁶³).
Incapacidad e imputabilidad	El incapaz civil (incapacidad para contratar) no responde contractualmente puesto que para contratar se requiere una determinada capacidad para obligarse y el contrato es anulable (CC, 1982: 1.143 ¹⁶⁴ y 1.144 ¹⁶⁵).	Por el incapaz responde civilmente el padre o la madre que ejerce la patria potestad (CC, 1982: 1.191, LOPNNA ¹⁶⁸ , 2015: 5, primer aparte ¹⁶⁹), salvo, el carácter de orden público de las normas que regulan la responsa-

¹⁶¹ “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima”.

¹⁶² “**En las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se obligan solidariamente, si no hay convención contraria.** La misma presunción se aplica a la fianza constituida en garantía de una obligación mercantil aunque el fiador no sea comercial. Esta presunción no se extiende a los no comerciantes por los contratos que respecto de ellos no son actos de comercio” (negrillas del autor).

¹⁶³ “**Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas solidariamente a reparar el daño causado.** Quien ha pagado íntegramente la totalidad del daño tiene acción contra cada uno de los coobligados por una parte que fijará el Juez según la gravedad de la falta cometida por cada uno de ellos. Si es imposible establecer el grado de responsabilidad de los coobligados, la repartición se hará por partes iguales” (negrillas del autor).

¹⁶⁴ “Pueden contratar todas las personas que no estuvieren declaradas incapaces por la Ley”.

	Salvo, los casos del menor emancipado (CCom, 1955: 11 ¹⁶⁶) y el menor autorizado para comerciar (CCom, 1955: 12 ¹⁶⁷).	bilidad extracontractual, el incapaz, podría llegar a responder si obró o se condujo con discernimiento (CC, 1982: 1.186 ¹⁷⁰) [Régimen de la responsabilidad civil extracontractual objetiva: la responsabilidad por el hecho ajeno o de un tercero (CC, 1982: 1.192-1.194)].
--	---	---

¹⁶⁵ “**Son incapaces para contratar en los casos expresados por la Ley: los menores, los entredichos, los inhabilitados y cualquiera otra persona a quien la Ley le niega la facultad de celebrar determinados contratos.** No tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles los institutos llamados de manos muertas, o sea los que por las leyes o reglamentos de su constitución no pueden enajenarlos” (negrillas del autor).

¹⁶⁸ Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Agosto 14, 2014). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.185, Extraordinaria, Junio 8, 2015.

¹⁶⁹ “El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas”.

¹⁶⁶ “**El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio y ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere autorizado por su curador, con la aprobación del Juez de Primera Instancia en lo Civil de su domicilio** [HOY, EL JUEZ DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE], cuando el curador no fuere el padre o la madre. El juez no acordará la aprobación sino después de tomar por escrito y bajo juramento los informes que creyere o sobre la buena conducta y discreción del menor. La autorización del curador y el auto de aprobación se registrarán previamente en la Oficina de Registro del domicilio del menor, se registrarán en el Registro de Comercio y se fijarán por seis meses en la Sala de Audiencias del Tribunal” (negrillas y agregados del autor).

¹⁶⁷ “**Los menores autorizados para comerciar se reputan mayores en el uso que hagan de esta autorización,** y pueden comparecer en juicio por sí y enajenar sus bienes inmuebles” (negrillas del autor).

¹⁷⁰ “El incapaz queda obligado por sus actos ilícitos, siempre que haya obrado con discernimiento”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

<p>Regulación de la responsabilidad por las partes. (El Orden Público)¹⁷¹</p>	<p>Conforme al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, éstas pueden establecer límites a la responsabilidad, pudiendo agravarla, disminuirla o exonerarla, conforme a la ley y las buenas costumbres, preservando el orden público. Pueden establecer las condiciones generales de contratación conforme al principio de libertad de contratación: reducir el monto de los daños y perjuicios (intereses moratorios menores al legal [CC, 1982: 1.277¹⁷², 1.746¹⁷³; CCom, 1955: 108¹⁷⁴, 529¹⁷⁵]), exonerar al deudor</p>	<p>Por ser materia de orden público, no se permiten pactos en contrario. No obstante, algunos autores piensan lo contrario¹⁷⁶, cuando las partes celebran un pacto compromisorio para dar cumplimiento a la obligación de indemnizar el daño resarcible. Además siendo hechos no derivados de obligaciones preexistentes contractualmente, y dado el carácter imprevisible de su ocurrencia, nadie puede pactar con alguien que no conozca, salvo que tal conocimiento derive de un vínculo convencional.</p>
--	--	--

¹⁷¹ José Melich-Orsini. *Doctrina general del contrato*, 4ª edición, Serie Estudios Nº 61, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Torino, Caracas 2006b, pp. 22-24, y, 227-232.

¹⁷² “A falta de convenio en las obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales. Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el acreedor esté obligado a comprobar ninguna pérdida”.

¹⁷³ “El interés es legal o convencional. El **interés [LEGAL]** es el tres por ciento anual. El **interés convencional** no tiene más límites que los que fueren designados por Ley especial; salvo que, no limitándolo la Ley, exceda en una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido por el Juez a dicho interés corriente, si lo solicita el deudor. El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la prueba de testigos para comprobar la obligación principal. El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso del uno por ciento mensual” (negrillas y agregado del autor).

¹⁷⁴ “Las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan en pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda del doce por ciento anual”.

¹⁷⁵ “El préstamo mercantil devenga intereses, salvo convención en contrario. Debe hacerse por escrito la estipulación de un interés distinto del corriente en la plaza, y la que exonere de intereses al deudor.

	del cumplimiento de algunas cláusulas accesorias, prever penas pecuniarias para indemnizar el incumplimiento contractual (CC, 1982: 1.257-1.262, 1.276), o, agravar la responsabilidad de las partes o de una de ellas (CC, 1982: 1.727.4°, 1.344, 1.263)	En todo caso de existir tal posibilidad sería de imposible materialización, toda vez que se debe pactar con toda la sociedad, ya que el posible deudor tiene por acreedores a la comunidad de ciudadanos de un país o territorio determinado. Otro asunto, es que por un hecho del príncipe, se exonere de responsabilidad civil una conducta previamente sancionada por el legislador como ilícita.
Efectos	El incumplimiento no genera una nueva obligación, sino que la sanción deriva de la inejecución de una obligación contractual preexistente; lo cual puede ocasionar un daño al acreedor (víctima) por el deudor (agente del daño).	El daño (<i>damnum</i>) genera una nueva obligación, es decir, la obligación de reparar o indemnizar a la víctima por la conducta antijurídica, culpable e imputable del agente del daño.

¹⁷⁶ Entre estos autores están en Venezuela Claudia Madrid cuando señala “Tampoco debería excluirse la posibilidad de que las partes en una relación extracontractual pacten, a través de un convenio de pago, limitaciones a la responsabilidad del agente del daño” (Claudia Madrid, 2007, *ob.cit.*, p. 23).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Legislación aplicable	Conforme al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, éstas pueden establecer la ley aplicable al contrato (CC, 1982: 1.159 ¹⁷⁷ ; LDIP, 1998: 29 ¹⁷⁸ y 30 ¹⁷⁹)	Se aplica la <i>lex loci</i> de la ocurrencia del hecho ilícito, es decir, la <i>lex commissi delicti</i> (LDIP, 1998: 32 ¹⁸⁰).
Cúmulo de responsabilidades o Concurso de Acciones ¹⁸¹	Las nuevas tendencias tratan de superar tal disquisición doctrinal (entre el <i>non cumul</i> y el cúmulo o concurrencia de responsabilidades). Así, para que exista el cúmulo de las responsabilidades civiles contractual y extracontractual se requiere que el hecho reprochable (<i>factum damnum</i>) causante del daño (<i>damnum</i>) patrimonial sea el mismo, tanto para el incumplimiento del contrato como para que derive la responsabilidad aquiliana.	

¹⁷⁷ “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”.

¹⁷⁸ “Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho indicado por las partes”.

¹⁷⁹ “A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en cuenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos internacionales”.

¹⁸⁰ “**Los hechos ilícitos se rigen por el Derecho del lugar donde se han producido sus efectos.** Sin embargo, la víctima puede demandar la aplicación del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho ilícito” (negrillas del autor).

¹⁸¹ José Melich-Orsini, 2006a, *ob.cit.*, pp. 190-196. Ángel Álvarez. “El rol del juez en la determinación de la responsabilidad civil de las clínicas privadas en casos de mala praxis médica, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia”, en: José Salaverría (Coord.) *IV Jornadas Anibal Domínicí. Derecho de Daños. Responsabilidad Contractual/Extracontractual. Homenaje: Enrique Lagrange*. Funeda, Caracas 2012, pp. 70-73.

<p>El daño punitivo</p>	<p>No regulado en Venezuela¹⁸². Es más, una sanción impuesta por el legislador para reparar el daño causado a la sociedad; que una indemnización a la víctima (deudor), de serlo sería un enriquecimiento sin causa. Es una sanción pecuniaria que deriva del hecho ilícito probado e indemnizado, y su aplicación obedece a razones vinculadas con la preservación del orden público, particularmente disuadir en el futuro “conductas moralmente reprochables”¹⁸³. A pesar, de que la tradición jurisprudencial norteamericana ha sido favorecer a la víctima, donde a veces la indemnización por daños punitivos puede resultar mayor que la indemnización por los daños y perjuicios compensatorios (daños patrimoniales, corporales o morales). En el año 2014, la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Argentina¹⁸⁴ dictaminó que el daño punitivo no es compensatorio, por lo que se debe considerar la indemnización del daño material y el daño moral, como así decidiera, condenando a la demandada por daño material mediante el cumplimiento en especie (la reparación de la cosa, a través de la entrega de un nuevo producto sin vicios) y los daños morales en la suma de \$ 1.500,00 pesos.</p>
--------------------------------	---

Fuente: Elaboración propia basado en Bernard, Rafael y Madrid, Claudia.

¹⁸² En sentido contrario, Claudia Madrid al señalar que en Venezuela hay una tendencia legislativa y doctrinal que busca abandonar el carácter exclusivamente indemnizatorio y compensatorio de la responsabilidad civil, “partimos de un rechazo casi visceral a aquello que no fuese indemnizatorio dentro de la responsabilidad civil. Hoy, no estamos tan convencidos de este razonamiento. El recorrido por algunos aspectos del sistema venezolano deja entrever cierto abandono del carácter exclusivamente compensatorio de la responsabilidad civil” (Cfr. Claudia Madrid, 2012, *ob. cit.*, p. 256). Asimismo, citando a Acedo Sucre indica, que este autor “reconoce que la idea de un daño punitivo es ciertamente atrayente, especialmente si se trata de un daño deliberado o ‘daño lucrativo’...” (*Ibidem*, p. 250). Reafirmando la no regulación del daño punitivo en Venezuela, Cfr. Hernando Díaz-Candía. “Los daños punitivos y sus límites constitucionales” en: *Revista del Tribunal Supremo de Justicia*, N° 23. Texto, Caracas 2006, pp. 13-26.

¹⁸³ George Priest. “La reforma del régimen de daños punitivos: el caso de Alabama”, en: Carlos Rosenkrantz, *ob. cit.*, p.310.

¹⁸⁴ Sebastián Picasso. “Objeto extraño en una gaseosa y los “daños punitivos”, en: *La Ley*, Tomo 2014-D, Año LXXVIII, N° 117, Miércoles 25 de junio de 2014, Buenos Aires, Argentina 2014, p. 5

B. *La responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual*¹⁸⁵

A los fines de determinar la responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, se le puede establecer desde sus dos ámbitos de estudio, a saber: la responsabilidad civil derivada del contrato (*ex contractus*), y, la responsabilidad civil extracontractual (objetiva y subjetiva) o *ex delicto*.

A propósito del dolo, las normas internacionales vigentes hacen referencia explícita a la **mala fe** como factor de atribución de responsabilidad civil (ADPIC, 1994: 24.7¹⁸⁶; CUP, 1883: 6bis.3¹⁸⁷; D486, 2000: 172¹⁸⁸, 232¹⁸⁹, 234¹⁹⁰ y 237¹⁹¹; y, PROTOCOLO, 1995:

¹⁸⁵ Se considera que este es un tema que requiere un tratamiento especial por la doctrina nacional para esta disciplina. Que estos lineamientos sirvan para ilustrar y motivar el estudio de la responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

¹⁸⁶ “Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de **mala fe**” (negrillas del autor).

¹⁸⁷ “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de **mala fe**” (negrillas del autor).

¹⁸⁸ “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de **mala fe**. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado” (negrillas del autor).

¹⁸⁹ “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” (negrillas del autor).

9.3¹⁹², y 14.4¹⁹³). Es así, que el *dolum*, bajo la figura de la mala fe, es un factor de atribución de culpabilidad en la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En concreto, la violación al *dominium* de su derecho de propiedad industrial respecto de su SDNC.

Pueden observarse casos, de fraude (mala fe) a la Administración, cuando el solicitante de un signo distintivo contraviene la obligación de declarar la no confundibilidad del signo solicitado con otro previamente registrado al momento de realizar la solicitud (LPI, 1955: 71.g¹⁹⁴). Incluso, con aquel previamente solicitado que goza de una protección relativa sobre la base del principio *first to file*; principio que se flexibiliza en la protección de los SDNC no registrados. Cuando quien solicita o registra el SDNC no es quien ha usado previamente el SDNC; contraviniéndose así, el principio del *first to use*.

¹⁹⁰ “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” (negrillas del autor).

¹⁹¹ “Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios. Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. **No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe**” (negrillas del autor).

¹⁹² “Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de **mala fe** que afecten comprobadamente derechos de terceros” (negrillas del autor).

¹⁹³ “La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido de **mala fe**” (negrillas del autor).

¹⁹⁴ “Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:... g) Que la marca solicitada no tiene semejanza con otra análoga ya registrada para distinguir artículos en la misma clase o en otra similar, de modo que pueda confundirse con ella y engañar al público”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Otros casos de defraudación ocurren, por la apropiación del registro de un SDNC por parte de quien no es su legítimo titular (CUP, 1883: 6bis.3). Asimismo, por la comercialización de productos o servicios haciendo uso de forma no autorizada el SDNC. O, cuando el empleado, distribuidor o licenciataria de un SDNC realiza actos de competencia desleal bien en provecho propio o a beneficio de un tercero con su consentimiento, lo cual puede constituir una violación a una cláusula contractual [contrato de trabajo: la obligación de no realizar actos de competencia desleal contra el patrono (LOTTT, 2012: 79.h¹⁹⁵), o, las invenciones de servicio realizadas bajo relación de dependencia laboral (LOTTT, 2012: 323¹⁹⁶, LSDA, 1993: 59¹⁹⁷)].

La responsabilidad civil contractual derivada de la infracción de un derecho de propiedad intelectual puede tener su causa en la conducta omisa, negligente o imprudente de una de las partes contratantes que facilita el incumplimiento o inejecución culpable del contrato. *Ad exemplum*, en un contrato de licencia de un signo distintivo, en concreto sobre un SDNC, donde se establecen diversas prestaciones u obligaciones al licenciataria, entre ellas: a) el deber de informar al licenciante sobre actos de competencia desleal que afecten la comercialización de los productos o servicios distinguidos con el SDNC licenciado, b) la “obligación de mantener el valor competitivo de la marca licenciada y de desarrollar actividades publicitarias y de promoción de los productos y servicios”¹⁹⁸ distribuidos y diferenciados

¹⁹⁵ “Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora:... h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento”.

¹⁹⁶ “Se considerarán invenciones, innovaciones o mejoras de servicio aquellas realizadas por trabajadores contratados o trabajadoras contratadas por el patrono o la patrona con el objeto de investigar y obtener medios, sistemas o procedimientos distintos”.

¹⁹⁷ “Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras creadas bajo relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el Título II de esta Ley”.

¹⁹⁸ Antonio Roncero. *El contrato de licencia de marca*. Civitas, Madrid 1999, p. 253.

bajo el signo distintivo; o, c) la legitimación del licenciataria de iniciar las medidas judiciales necesarias para evitar la falsificación de los productos o servicios distinguidos con el signo distintivo o el SDNC licenciado frente a terceros infractores¹⁹⁹, entre otras condiciones generales de contratación, y las mismas fueren incumplidas por el licenciataria.

Situaciones todas ellas, que permitirían establecer la responsabilidad del licenciataria por incumplimiento del contrato, y el daño al licenciante se verificaría entre otros hechos, por la disminución del valor del SDNC licenciado o la pérdida de la posición adquirida en el mercado, a causa de la conducta omisa, negligente o imprudente del licenciataria.

Otro asunto, es la infracción del derecho de propiedad intelectual de un tercero, por parte de un usuario alojado en el servidor del prestador de un servicio de referenciación digital en la Internet (contrato de alojamiento o *hosting*). Ante este hecho, se pregunta: ¿Cuál será el agente del daño, el usuario o el prestador del servicio, a los fines de determinar la responsabilidad civil?

Para la determinación de la responsabilidad civil derivada del referido hecho ilícito, se deberá apreciar y valorar la responsabilidad de los intermediarios o prestadores de los servicios de referenciación en la sociedad de la información (entorno digital), por una parte. A la vez, la del usuario que utiliza el servicio de referenciación (contrato de alojamiento de Internet) para la comisión de ilícitos de propiedad industrial.

Más cuando, entre el prestador del servicio (*host provider*) y el titular legítimo del derecho de propiedad intelectual no existe ningún negocio jurídico (contrato de alojamiento).

Tal como sucediera con el redireccionamiento de las palabras claves *Vuitton*, *Bourse de Vols* y *Eurochallenges* a través de Google France, Google Inc. *et alter*, a sitios en la Web donde se comercializaban imitaciones de esos productos con los referidos signos distintivos.

¹⁹⁹ Antonio Roncero, *ob. cit.*, p. 254.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Del caso anterior, se pueden deducir dos situaciones que pueden dar origen a supuestos diferentes de responsabilidad civil.

La responsabilidad civil *ex contractus*, se fundamentaría, en el supuesto de que el intermediario de Internet debiendo ejercer un papel o rol activo, como sería controlar los contenidos de los anunciantes alojados en su servidor, permite que éstos cometan el ilícito. Tal conducta, puede serle imputable al intermediario al grado de responsabilidad o complicidad en la materialización del daño a la víctima (el tercero titular del derecho de propiedad intelectual infringido). El deber del intermediario de controlar los contenidos anunciados por el anunciante o los anunciantes puede derivar de una obligación prevista en el contrato de servicios de referenciación de Internet, entre el intermediario y los anunciantes. O, de un contrato suscrito entre el intermediario de Internet y el titular de un derecho de propiedad intelectual (contrato de alojamiento), configurándose una cadena de contratos, de donde se puede derivar la responsabilidad contractual del intermediario de Internet.

La responsabilidad civil *ex contractus*, y la subsiguiente reparación deviene de la inactividad del intermediario de Internet, quien facilitando con su conducta omisa, negligente e imprudente proporciona un medio para la infracción de un derecho de propiedad intelectual, derivado del incumplimiento o inejecución de las prestaciones debidas convencionalmente, favoreciendo la materialización del daño. Entonces, la responsabilidad devendrá del incumplimiento de una cláusula del contrato de alojamiento que estableció la obligación del intermediario de Internet de desempeñar un papel o rol activo de vigilancia sobre los contenidos almacenados o alojados por sus clientes a través de su servidor, todo a fin de prevenir situaciones de infracción de derechos de propiedad intelectual de otros clientes, incluso de terceros.

La dinámica del entorno digital conduce a escenarios cada vez más complejos, donde la realidad virtual en un mundo inmaterial paralelo (metaverso, entre otros) al real material, complica la convivencia humana. Produciendo situaciones donde la ubicuidad real cede a la virtualidad.

Provocando escenarios de difícil abordaje desde la realidad natural, para la tutela de las creaciones intelectuales en un entorno digital intrincado.

Mientras que, **la responsabilidad civil *ex delicto* o extracontractual**, se configuraría, si el intermediario de Internet desempeña un papel pasivo o neutro respecto al control sobre los contenidos de sus anunciantes alojados en su servidor, por no estar atado contractualmente al titular del derecho de propiedad intelectual infringido. En este supuesto, no estando obligado el prestador del servicio de referenciación a controlar el contenido del anunciante o anunciantes, no menos cierto es que facilitó nuevamente con su conducta omisa, negligente o imprudente la violación del deber general de respeto. Es decir, el orden público constitucional derivado de la transgresión del derecho de propiedad intelectual consagrado como derecho humano en el artículo 98²⁰⁰ de la CRBV (1999). Para el caso de que la víctima sea una persona natural, o, el ejercicio de los derechos patrimoniales por parte de la persona jurídica titular legítima de los derechos exclusivos de explotación de un derecho de propiedad intelectual, particularmente, sobre un SDNC. Así, la pasividad (permisibilidad o neutralidad) del prestador del servicio de Internet frente a la infracción de un derecho de propiedad intelectual de terceros, a través de su servidor constituye una conducta antijurídica que genera un daño resarcible desde un sistema de culpa probada.

Siempre serán solidariamente responsables civilmente y obligados a indemnizar a la víctima, tanto el anunciante del servicio de Internet por el daño inferido a un tercero por la conducta dolosa; como, el intermediario de Internet, o prestador del servicio de referenciación en la sociedad de la información por su *culpa levis* o *levissima* en la infracción del derecho de propiedad intelectual.

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el *affaire Louis Vuitton et alter* contra Google France, Google Inc. *et alter*, estableció, a raíz de la solicitud de interpretación prejudicial que le

²⁰⁰ “La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

formulara la Corte de Casación francesa, que el intermediario de Internet o prestador del servicio de referenciación en la sociedad de la información si no tiene la obligación de desplegar un rol activo en el control de sus anunciantes no es responsable. No obstante, puede ser responsable si a sabiendas de la comisión de una infracción de un derecho de propiedad, no despliega una conducta activa, preventiva o prohibitiva; siendo, por tanto, posible, su neutralidad sancionable.

Las cuestiones de responsabilidad se rigen por el derecho nacional. Sin embargo, el derecho de la Unión prevé limitaciones de responsabilidad en favor de los prestadores intermediarios de la sociedad de la información--. En los que atañe a la cuestión de si un servicio de referenciación en Internet, como ‘AdWords’, constituye un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos proporcionados por el anunciante y si, por lo tanto, el prestador de dicho servicio disfruta de una limitación de responsabilidad, **corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si el papel desempeñado por el prestador es neutro, es decir, si su comportamiento es meramente técnico, automático y pasivo, lo que implica que no tiene conocimiento ni control de la información que almacena. Si no desempeña un papel activo, no puede considerarse responsable al prestador de los datos almacenados a petición del anunciante, a menos que, tras llegar a su conocimiento la ilicitud de estos datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirarlos o hacer que el acceso a ellos sea imposible**²⁰¹ (negrillas del autor).

Por ello, en el año 2011, algunos países²⁰², adoptan el *Anti-counterfeiting Trade Agreement* (ACTA) o Acuerdo Comercial con-

²⁰¹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2010, Marzo 23) [Documento en línea] Disponible en: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C236/08> [Consultado: 2011, Abril 27].

²⁰² La Unión Europea y sus Estados Miembros, Australia, Canadá, Japón, la República de Corea, los Estados Unidos de México, el Reino de Marruecos, Nueva Zelandia, la República de Singapur, la Confederación Suiza y los Estados Unidos de América. El tratado está abierto para la adhesión por los Estado Miembros de la OMC.

tra la Falsificación (ACFA)²⁰³ donde entre otros aspectos reglados, regulan la determinación de la responsabilidad de los infractores de derechos de propiedad intelectual y los daños resarcibles (ACFA, 2011: 9²⁰⁴), así como también la protección de los derechos de pro-

²⁰³ [Documento en línea] Disponible en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_es.pdf [Consultado: 2014, Agosto 11].

²⁰⁴ “**Daños y perjuicios.** 1. Cada Parte establecerá que, en los procedimientos judiciales civiles concernientes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas para **ordenar al infractor que pague al titular de los derechos un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya cometido una actividad infractora. Para determinar el monto de los daños ocasionados por la infracción a los derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales de cada Parte estarán facultadas para considerar, entre otras cosas, cualquier medida legítima de valor presentada por el titular de los derechos, que podrá incluir las ganancias perdidas, el valor del bien o servicio objeto de la infracción, medido en base al precio de mercado, o al precio sugerido al menudeo.** 2. Al menos **en los casos de infracción** a los derechos de autor o derechos conexos y **de falsificación de marcas de fábrica o de comercio,** cada Parte establecerá que en los procedimientos judiciales civiles sus autoridades judiciales estén facultadas para **ordenar al infractor a pagar al titular de los derechos los beneficios que el infractor hubiere recibido como producto de la infracción.** Una Parte podrá asumir que el valor de dichos beneficios es igual al valor de los daños a que hace referencia el párrafo 1. 3. Al menos, con respecto a la infracción de los derechos de autor o derechos conexos que protejan obras, fonogramas, interpretaciones y ejecuciones, y **en los casos de falsificación de marcas de fábrica o de comercio, cada Parte también establecerá** o mantendrá **un sistema que permita** uno o varios de los elementos siguientes: **(a) daños previamente establecidos; o (b) presunciones para determinar el monto de los daños suficientes para compensar al titular de los derechos por el daño causado por la infracción;** o (c) al menos en el caso de derechos de autor, daños adicionales. 4. En caso de que una de las Partes prevea el recurso referido en el párrafo 3(a) o las presunciones referidas en el párrafo 3(b), dicha Parte se asegurará de que sus autoridades judiciales o el titular de los derechos tengan el derecho de elegir dicho recurso o presunciones como alternativa a los recursos a los que se hace referencia en los párrafos 1 y 2. 5. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales, cuando ello sea conveniente, estén facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la infracción de, al menos, derechos de autor o derechos con-

piedad intelectual en el entorno digital (ACFA, 2011: 27²⁰⁵), como marco legal complementario del análisis de la jurisprudencia europea comentada.

xos, o marcas de fábrica o de comercio, que la parte prevaleciente reciba de la parte perdedora el pago para cubrir los costos o las tarifas del tribunal y los honorarios de los abogados que sean procedentes o cualquier otro gasto conforme a la legislación de dicha Parte” (negritas y subrayados del autor).

²⁰⁵ “*Observancia en el entorno digital*. **1.** Cada Parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia conforme a lo previsto en las Secciones 2 (Observancia Civil) y 4 (Observancia Penal), que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el entorno digital, incluido recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. **2.** De conformidad con el párrafo 1, los procedimientos de observancia de cada Parte se aplicarán a las infracciones de derechos de autor o derechos conexos a través de redes digitales, las cuales podrán incluir el uso ilegal de medios de distribución masiva para efectos de la infracción. Estos procedimientos serán implementados de forma tal, que eviten la creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, y, conforme a la legislación de cada una de las Partes, preserven los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. **3.** Cada Parte procurará promover esfuerzos de cooperación dentro de la comunidad empresarial, para tratar de forma eficaz las infracciones de marcas de fábrica o de comercio y los derechos de autor o derechos conexos, manteniendo la competencia legítima, y conforme, a la legislación de cada una de las Partes, preservando los principios fundamentales, tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. **4.** Una Parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico de infracción de marca de fábrica o de comercio o derechos de autor y derechos conexos, y donde dicha información se busque para efectos de protección u observancia de dichos derechos. Estos procedimientos serán implementados de forma tal que eviten la creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico y, conforme a la legislación de cada una de las Partes, que preserven los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. **5.** Cada Parte pro-

Por otro lado, se aborda el asunto de **la transgresión al orden público** en materia de propiedad intelectual, como paradigma para la determinación de la responsabilidad civil derivada de la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En ese sentido, han indicado

porcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas restrinjan actos que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes, o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la ley. **6.** Para proporcionar la protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos referidos en el párrafo 5, **cada Parte proporcionará protección al menos contra:** (a) hasta donde su legislación lo permita: (i) eludir sin autorización una medida tecnológica efectiva, a sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo; y (ii) **la oferta al público a través de la comercialización de un dispositivo o producto, incluidos programas de cómputo, o de un servicio, como medio para eludir una medida tecnológica efectiva;** y (b) la fabricación, importación o distribución de un dispositivo o producto, incluidos programas de cómputo, o la prestación de un servicio que: (i) esté diseñado o producido principalmente para efectos de eludir una medida tecnológica efectiva; o (ii) tenga únicamente un propósito comercial limitado, distinto a la elusión de una medida tecnológica efectiva. **7.** Con el fin de proteger la información electrónica sobre la gestión de derechos, cada Parte otorgará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice sin autorización cualquiera de los siguientes actos sabiéndolo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saberlo que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquier derecho de autor o derechos conexos: (a) suprima o altere cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; (b) distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público, ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización. **8.** Con el fin de dar protección legal adecuada y recursos legales eficaces conforme a las disposiciones de los párrafos 5 y 7, una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a las medidas que implementan las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7. Las obligaciones establecidas en las disposiciones de los párrafos 5, 6 y 7, son sin perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de la infracción de derechos de autor o de derechos conexos, establecidos en la legislación de una de las Partes” (negrillas y subrayados del autor).

Bertone & Cabanellas que la legislación sobre signos distintivos contiene “normas que están dirigidas a proteger intereses que van más allá de los titulares de marcas, como el mantenimiento de la libre competencia y la protección de los consumidores... la determinación del carácter de orden público de las normas marcarias debe realizarse respecto de cada una de ellas aisladamente, teniendo en cuenta la función que desempeñan en el marco de la legislación aquí analizada, el carácter y contenido de las reglas que la componen y las restantes disposiciones de la citada legislación de las que puede desprenderse el carácter de orden público de las mencionadas normas”²⁰⁶.

Así se tiene, que frente a la transgresión de las normas sobre signos distintivos surge la responsabilidad civil extracontractual del victimario. Particularmente, aquellas dirigidas a la protección de los SDNC, ya calificadas como de orden público, y por el daño infligido a consecuencia de la infracción.

5. *Desde el ámbito del derecho penal*

Los hechos punibles que configuran esta tipología especial de delitos van todos dirigidos a sancionar la transgresión de los derechos morales y patrimoniales del creador intelectual (autor o inventor) respecto de su creación intelectual. En el Cuadro No. 5 se enumeran los tipos delictivos contra los signos distintivos contenidos tanto en el Código Penal como en la Ley de Propiedad Industrial.

Los hechos punibles descritos establecen diferentes tipos penales, unos van dirigidos a la protección contra la reproducción no autorizada de signos distintivos (el empleo indebido del título o la usurpación de la paternidad de una obra). Otros dirigidos a la protección contra la apropiación de los signos distintivos ajenos (la distribución ilícita, la reproducción ilícita de los bienes intelectuales, la falsificación, la alteración) y otros a proteger las prácticas honestas del comercio (actos de competencia desleal). En cuanto al delito de reproducción no autorizada de signos distintivos, señala Benito San-

²⁰⁶ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob.cit.*, T. 1, p. 269-270.

só que la reproducción “debe tratarse... de una reproducción plena y exacta de la marca ajena. Es evidente que solamente puede darse este delito cuando se trata de marcas que pueden existir separadamente del producto... Según Mascareñas, no es necesario que se trate de una marca registrada, lo que nos parece por lo menos dudoso, ya que el sistema venezolano no concede protección para las marcas no registradas, como al contrario sucede en otros países”²⁰⁷.

No obstante, sobre la base de la importancia dada tanto por la doctrina y la jurisprudencia a tutelar el uso previo del signo distintivo no registrado, en la actualidad argumentar en contrario, sería un retroceso al avance logrado en los últimos 60 años de vigencia de la LPI (1955).

En la actualidad, sí se puede sustentar una tesis contraria a la sostenida por Benito Sansó, y afirmar que el sistema venezolano de protección de los signos distintivos es un sistema mixto, donde se brinda protección tanto a los signos distintivos registrados y no registrados. Cómo así señalara Mascareñas, quien calificó a nuestro sistema de protección de los signos distintivos como “constitutivo-relativo”²⁰⁸.

Entre los tipos penales contenidos en los instrumentos legales mencionados, están:

- Apropiación de signos distintivos ajenos
- Apropiación indirecta de signos distintivos
- Alteración de signos distintivos
- Falsificación de signos distintivos
- Uso de signos distintivos prohibidos
- Uso de signos distintivos falsificados
- Uso de un signo distintivo para otros productos distintos del signo distintivo registrado

²⁰⁷ Sansó, Benito (1965b), *ob.cit.*, p. 81-82.

²⁰⁸ Mascareñas, Carlos, *ob. cit.*, p. 46-47.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- Uso fraudulento de registro inválido de un signo distintivo
- Uso de un signo distintivo alterado
- Uso e imitación de un signo distintivo
- Competencia desleal derivada de la simulación, uso o imitación de un signo distintivo.

Cuadro No. 5:
Venezuela: Delitos contra los signos distintivos

Ley	Artículos
Código Penal, 2005	<p>Artículo 337. Reproducción de signos distintivos. Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, así mismo, todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.</p> <p>La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero.</p> <p>La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.</p> <p>Artículo 338. Apropiación de marcas ajenas. El que con el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses.</p>

Ley de Propiedad Industrial, 1955	<p>Artículo 97. Además de los delitos contra la propiedad industrial previstos y castigados en el Código Penal, son también punibles los hechos enumerados en los artículos siguientes con las penas que en ellos se señalan.</p> <p>Artículo 99. Reproducción ilícita de marcas, modelos o dibujos industriales. La misma pena prevista en el artículo 98 será aplicable al que, para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor, use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan.</p> <p>Artículo 100. Usurpación denominación comercial. El que dolosamente designe un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada conforme a esta ley, será castigado con prisión de uno a doce meses.</p> <p>Artículo 101. Aprovechamiento de reputación comercial o industrial. Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley, será castigado con prisión de uno a doce meses.</p> <p>Artículo 102. Serán castigados con multa de cincuenta a un mil bolívares:</p> <p>2. Usurpación de registro de marca, modelo o dibujo industrial. Los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados;</p> <p>3. Simulación de clase de productos. Los que tengan una marca registrada para determinada clase de productos y la apliquen como marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente, y</p> <p>4. Uso fraudulento de registro inválido de marca. Los que, en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión proporcional.</p> <p>Artículo 103. Uso de marcas prohibidas. El que use marcas prohibidas por los numerales 1, 2, 3, 4 y 8 del artículo 33 de esta Ley, será penado con multa de cien bolívares (Bs.100,00) a dos mil bolívares (Bs.2.000,00), si el hecho no estuviere castigado por otra Ley.</p> <p>Artículo 105. Destrucción judicial de los medios empleados para la comisión del delito y de los bienes infractores. En toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los instrumentos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo.</p>
-----------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia (subtitulación y negrillas en cursiva del autor)

6. Desde el ámbito del derecho procesal civil

La LPI (1955) no contempla, como así lo regulaba la D486 (2000), el régimen de protección procesal de los signos distintivos en general, y en particular de los SDNC.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Al efecto, Benito Sansó señaló que la LPI (1955) “no prevé específicamente acciones [PRETENSIONES] civiles en materia de propiedad industrial, por lo que consideramos aplicable a las marcas lo que ya dijimos en materia de patentes”²⁰⁹ (agregado del autor). En materia de patentes, extensible a todo el régimen del derecho de propiedad industrial, el referido autor establece que para que el titular del derecho de propiedad industrial ejerza la tutela judicial efectiva deberá “recurrir a los principios generales del derecho procesal para determinar cuáles son las acciones [PRETENSIONES] judiciales que pueden ejercerse en tal materia”²¹⁰ (agregado del autor). En tal sentido, y sobre la base de dos principios procesales, derivan las pretensiones de tutela de los derechos de propiedad industrial.

El primer principio procesal, es el **principio del interés procesal** o principio de legitimación *ad causam*, así “toda acción [PRETENSión] judicial es posible, siempre que sea justificada por un interés”²¹¹ jurídico actual del justiciable (agregado del autor). A lo cual hay que agregar, que este principio procesal se encuentra contenido en el artículo 16²¹² del CPC (1985); y ha sido interpretado, por Devis Echandía, entre otros procesalistas nacionales y extranjeros, como

el principio de la legitimación para intervenir en los juicios. Como algo indispensable al orden y buena marcha de los procesos, se limita a las personas que tengan legítimo derecho de intervenir en ellos. Si todo el mundo pudiera hacerse oír, alegar, formular peticiones, los procesos serían... dispendiosos e incapaces de cumplir el fin que con ellos se persigue. Además de que quedaría abierta la puerta para que la mala fe de los litigantes pudiera gozar de todas las facilidades con el fin de entorpecer la decisión o hacerla imposible.

²⁰⁹ Benito Sansó, 1965b, *ob. cit.*, p. 78.

²¹⁰ Benito Sansó. “Las patentes de invención en Venezuela”, en: Benito Sansó e Hildegard Rondón de Sansó. *Estudios de Derecho Industrial*. Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965a, p. 32.

²¹¹ Benito Sansó, 1965a, *ob. cit.*, p. 32.

²¹² “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual”.

Naturalmente, son partes principales en todo proceso las personas que formulan la petición que lo inicia y aquella contra las cuales se solicitan las declaraciones del juez o que se señalan para que sean citadas a comparecer²¹³.

En segundo lugar, el otro principio procesal que alega Sansó es “el **principio** por el cual a cada derecho corresponde **la posibilidad jurídica de coacción**, a los fines de su reintegración contra la ofensa”²¹⁴. Este principio se corresponde con los derechos fundamentales del **derecho a la acción y la tutela judicial efectiva** contenidos en el artículo 26²¹⁵ de la CRBV (1999).

En suma, para que exista una tutela judicial efectiva de un derecho de propiedad industrial, en concreto el derecho del titular del SDNC, deberá acudir a los órganos jurisdiccionales competentes demostrando su interés jurídico actual. Siguiendo a Carnelutti, se afirma que “el conflicto actual de intereses se llama *litis*; y, sobre todo,... La pretensión es exigencia de la subordinación de un interés ajeno al interés propio; y, aún más, la *litis* puede definirse como un conflicto (intersubjetivo de intereses), calificado por una pretensión resistida (contrastada) opuesta;... una *litis*, puesto que es un conflicto intersubjetivo, tiene necesariamente dos sujetos”²¹⁶.

Sobre la base de la argumentación de Benito Sansó, se deriva que en materia de propiedad industrial, particularmente el titular de un derecho de propiedad industrial concerniente a un SDNC, puede obtener la tutela judicial efectiva de su derecho, mediante el ejercicio de las pretensiones civiles de declaración de certeza, reivindica-

²¹³ Hernando Devis, *ob.cit.*, p.67.

²¹⁴ Benito Sansó, 1965a, *ob.cit.*, p. 32.

²¹⁵ “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

²¹⁶ Carnelutti, citado por Sentís, Santiago. *Estudios de Derecho Procesal*. Tomo I, EJEA, Buenos Aires 1967, p. 178-179.

toria, negatoria e inhibitoria. Pero a aquellas habrá que agregarles la de nulidad en perjuicio de mejor derecho de tercero y la de enriquecimiento injusto o sin causa lícita.

A. *La pretensión reivindicatoria*

El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, así establece el Código Civil en su artículo 548 el derecho del propietario a reivindicar sus bienes. Ya se ha señalado que los signos distintivos son derechos reales especiales o *sui generis*. Derecho real que se deriva de la presunción de propiedad sobre el signo distintivo a favor de quien se ha expedido el certificado de registro (LPI, 1955: 3). Igualmente, el PROTOCOLO establece que el registro de un signo distintivo confiere a su titular un derecho de uso exclusivo (1995: 11), lo cual es consustancial con los caracteres del derecho de propiedad como lo son la “absolutividad, exclusividad, naturaleza patrimonial, posibilidad de enajenación”²¹⁷, todos ellos elementos integradores del dominio.

La pretensión reivindicatoria “deriva directamente del dominio y es concedida por la ley al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario o con título de inferior eficacia, como medio de obtener la devolución de una cosa que le pertenece y que otro injustamente detenta, juntamente con los frutos obtenidos, las accesiones e indemnización de los perjuicios que el despojo le haya irrogado, si se demuestra que los produjo o se causaron durante el tiempo de la desposesión”²¹⁸.

La reivindicación de un signo distintivo en la legislación especial nacional no encuentra regulación expresa, por tanto, habrá de recurrirse al derecho común a los fines de su efectiva tutela judicial.

Sin embargo, la norma comunitaria andina (D486, 2000: 237) establece por pretensión reivindicatoria una especie de pretensión en

²¹⁷ Gert Kummerow. *Bienes y Derechos Reales*. 4ª edición. MacGraw-Hill Interamericana, Caracas 1997, p.177.

²¹⁸ J. Santos Briz *et alter*. *Tratado de Derecho Civil. Derecho de cosas*. T.II, Bosch, Barcelona 2003, p. 97.

perjuicio de mejor derecho de tercero, tal como se evidencia de su transcripción “**Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona** que también tuviese tal derecho, **la persona afectada podrá reivindicarlo** ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho” (negrillas del autor). Como se ha hecho observar, tal regulación en modo alguno puede asimilarse a la noción de pretensión reivindicatoria contenida en nuestra legislación nacional, y universalmente aceptada que deriva de los caracteres del derecho de propiedad, especialmente sus caracteres de absolutividad y exclusividad. Más bien es lesiva del derecho de propiedad del titular legítimo del signo distintivo, por cuanto la pretensión de devolución o rescate del signo distintivo quedaría soslayada frente a una nueva condición de copropiedad o cotitularidad forzosa, que obliga al legítimo titular a reconocer un derecho de propiedad al infractor, reconocimiento que es *contra legem* (LPI, 1955: 3, 36.c, 77.2 y 84).

B. *La pretensión de declaración de certeza (CPC, 1985:16²¹⁹)*

Anteriormente, se citó el criterio de Eduardo Couture sobre la pertinencia de esta pretensión que busca esclarecer toda situación o estado de incertidumbre jurídica sobre una situación jurídica determinada²²⁰. Donde la intervención del juez se plasma en un fallo que despeja la incerteza sobre la situación jurídica objeto de la pretensión de mera declaración.

²¹⁹ “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”. (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia RC 00475 (Mayo 26, 2004). Cantera Los Robles, C.A. contra la Sucesión de Arcadio José Obando Lárez Exp. N° AA20-C-2003-000491 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/RC-00475-260504-03491> .HTM [Consulta: 2009, Enero 20].

²²⁰ Eduardo Couture, 2005, *ob.cit.*, p. 259.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Así, la certeza jurídica que se pretende a través de esta pretensión es el allanamiento del demandante al fallo judicial que declare el derecho, como expresión del principio de tutela judicial efectiva, en contraposición a la autotutela.

Mientras que Prieto-Castro ha indicado

que existen ciertos derechos subjetivos “cuya tutela sólo puede consistir en la declaración por los tribunales acerca de su existencia o inexistencia...

La acción tendiente a esta nueva forma de tutela jurídica se llama *declarativa o meramente declarativa*. No persigue una sentencia que en su momento fuese susceptible de ejecución forzosa (como efecto directo o primario), toda vez que falta un obligado a realizar cualquier clase de prestación (en sentido lato).

Se obtiene por ella el beneficio de la seguridad jurídica presente y futura, por la certidumbre de los derechos y su normal disfrute, previniendo contra la violación de los mismos y evitando muchas veces ulteriores procesos de condena...

... la acción declarativa puede ser *positiva o negativa*, o sea perseguir la declaración de existencia o de inexistencia de un derecho o de una relación jurídica, como objeto más frecuente, pero también algún hecho.

... Con ella se trata de lograr de modo indiscutible,..., la eliminación del peligro y la desaparición de la incerteza o de la inseguridad en que se halle el actor,...

La sentencia declarativa no produce ningún *efecto* fuera de ella misma y, por tanto, no es susceptible de preparar ni producir una ejecución forzosa. Y esto, en razón de que todos los presupuestos de la demanda y de la sentencia están orientados a la mera declaración, no a la ejecución, que exige una sentencia condenatoria de presupuestos diferentes²²¹.

²²¹ Leonardo Prieto-Castro. *Derecho Procesal Civil*. 4ª edición. Tecnos, Madrid 1988, p. 107-108.

Los presupuestos de esta pretensión son: “a) Que el actor no haya sido privado del goce o del ejercicio de derecho exclusivo; [Y] b) Que un tercero haya puesto en duda la existencia del derecho a favor del titular, sin reivindicarlo, sin embargo, para sí.

La acción tiende a obtener el reconocimiento judicial del propio derecho con efecto limitado a quien lo desconoce, eliminando así cualquier duda sobre la pertenencia del mismo”²²² (agregado del autor).

Devis Echandía “con ellas se busca, en consecuencia, la declaración de existencia o inexistencia de un derecho, *exclusivamente*, siendo en el primer caso positiva y negativa en el segundo. Esa declaración no busca imposición a un tercero, ni condenación a nadie para sus resultas; la acción se agota con la afirmación hecha por el funcionario de esa existencia o inexistencia. Busca, como se ve, el obtener una certidumbre jurídica únicamente... La acción [PRE-TENSIÓN] declarativa es una especie de medida excepcional, de manera que, en caso de disponerse de otra distinta, es ésta la que debe ejercitarse, siendo más conveniente para el demandante la acción [PRE-TENSIÓN] constitutiva o la de condena, en caso de ser posibles, porque con ellas satisface sus pretensiones plenamente”²²³ (agregados del autor).

Sobre la pertinencia de la pretensión de certeza en los procesos judiciales donde estén en conflicto signos distintivos, extensivo a los SDNC, enseña la jurisprudencia nacional de instancia, lo siguiente.

la Ley... contempla y regula el procedimiento a seguirse en los casos de que un tercero pretenda tener derecho preferente al uso de una marca, o pero sólo se presenta en el caso de que un tercero pretenda registrar una igual o semejante a la que otro tuviere ya registrada, pero no siendo éste el caso de autos, la acción es perfectamente admisible, pues se trata de **una acción meramente declarativa, la cual se limitará a declarar o negar la existencia de una situación jurídica.**

²²² Benito Sansó, 1965b, *ob.cit.*, p. 79.

²²³ Hernando Devis. *Derecho Procesal Civil General*. Antena, Bogotá 1947, pp. 168-169.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Si ello no fuera así, la Ley antes mencionada no hubiera conferido a los terceros la posibilidad de solicitar la nulidad del registro de una marca concedida en perjuicio de aquellos, la nulidad que podrán ejercer ante los tribunales competentes pese a no haberse hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley²²⁴ (negrillas del autor).

Cuando la pretensión declarativa es de carácter negativo (donde se pretende que se declare la inexistencia de un derecho), se asemeja históricamente a la *acción de jactancia*, que estaba contenida en las *Partidas*, que era “una acción declarativa negativa concedida al sujeto contra el que otro se vanagloria [JACTANCIOSO] de poseer un derecho obligacional, real o de cualquier clase en perjuicio del accionante, produciéndole inseguridad y peligro en la esfera jurídica y económica, y aun en la moral (menoscabo del prestigio, dificultades para la libertad del disfrute de un derecho, daño o desvalorización del crédito o de cualquier derecho, etc.)”²²⁵ (agregados del autor).

De lo anterior, se colige la viabilidad de la pretensión de declaración de certeza a los fines de establecer la notoriedad de un signo distintivo, con lo cual no se pretende condenar a un tercero, dada la ausencia de litis, como conflicto intersubjetivo de intereses. Tal criterio, se sustenta en que la pretensión declarativa de dominio, mero declarativa o de constatación de la propiedad, tiene como “finalidad la de obtener la declaración de que el actor es propietario de la cosa [SDNC], acallando a la parte contraria que discute ese derecho o se lo arroga”²²⁶ (agregado del autor).

Por lo tanto, resulta temeraria una pretensión de declaración de certeza e ineficaz la decisión que se dicte empleando procedimientos de jurisdicción voluntaria como las justificaciones de perpetua me-

²²⁴ Venezuela: Corte Superior Primera del Distrito Federal, Sentencia (Abril 30, 1964), *Anastasio Segungo Calzacorta contra Antonio Raidi y otros* (caso: Bar Restaurant El Mar), en: Ramírez & Garay (1964). *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*. Vol. IX, Gaceta Legal, Caracas, pp. 76-77.

²²⁵ Leonardo Prieto-Castro, *ob. cit.*, p. 108.

²²⁶ Santos Briz, J. *et alter*, *ob. cit.*, p. 103.

moria (CPC, 1985: 936²²⁷ y 937²²⁸), para el reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo. Tal como ocurriera en el reconocimiento judicial de notoriedad del signo distintivo nacional *Hércules*[®] (2014).

Corresponde a **este Jurisdicente**, una vez instruido de forma sumaria el presente asunto y **habiéndose formado un conocimiento tendiente a la comprobación del presunto «derecho de notoriedad marcaria»** planteado ante este Tribunal por parte **de la solicitante**, sociedad de comercio **PEGAS HÉRCULES, C.A.** en la persona de su apoderado judicial. Por lo tanto, **quien aquí decide, debe acordar tal petición mediante la vía de las justificaciones para la perpetua memoria** contenida en el artículo 936 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando dicha petición no vaya contra la moral, las buenas costumbres y el orden público.-...

Ahora bien, dentro de las sentencias constitutivas hallamos las justificaciones para la perpetua memoria (art. 936 CPC), ya que persiguen como bien se dijo con antelación la declaración o comprobación de un hecho que producirá con posterioridad una situación nueva tendiente a modificar o extinguir una relación jurídica, decisión que se obtiene de manera sumaria conforme lo establecido en nuestro Código Adjetivo Civil, dejando a salvo el derecho de terceros con respecto a su contenido, ya que debe ser objeto de ratificación dentro de un proceso con-

²²⁷ “Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregarán al solicitante sin decreto alguno”.

²²⁸ “Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastantes para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarlas al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia; quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros. El competente para hacer la declaratoria de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

tencioso para que el sujeto que se le oponga bien puede ejercer el contradictorio de la prueba, tratándose en sí de una pre-constitución probatoria.

En el mismo orden, tales procedimientos sumarios de justificaciones para perpetua memoria encuentra asiento en las disposiciones generales de la llamada Jurisdicción Voluntaria, según las cuales, "...el juez interviene en la formación y desarrollo de las situaciones jurídicas de conformidad con las disposiciones de la Ley y del presente Código". (Art.895 CPC). En este caso, siendo los abogados parte del sistema de justicia según regulación constitucional (art. 253 CRBV), entiende quien decide su voluntad que no existan personas interesadas "...que deban ser oídas en el asunto, a fin de que se ordene su citación..."; en conformidad con lo dispuesto en el artículo 899 CPC...

De manera tal que esta actuación graciosa, es decir, sin contención entre partes, se reduce a acordar la petición del solicitante, dejando a salvo el derecho de terceros que pudieran verse afectados o involucrados con este dictamen... (negritas del autor)²²⁹.

Igualmente, en el asunto *Walmart*[®] (2022), otro juzgado de municipio estableció el carácter de marca notoria a través de un justificativo de perpetua memoria, a establecer:

del examen sumario efectuado a los elementos aportados por la parte solicitante de esta actuación de jurisdicción voluntaria, salvo el derecho de algún tercero pueda tener respecto al punto objeto de estudio por quien aquí decide, se aprecia la cualidad de la Sociedad Mercantil WALMART, a través de los instrumentos o certificados de titularidad, en los cuales se constatan los signos distintivos, debidamente expedidos por el ... SAPI...

²²⁹ Venezuela: Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia (Octubre 24, 2014), *Pegas Hércules, C.A.*, Expediente N° AP31-S-2014-006548. [Documento en línea] Disponible en: <http://caracas.tsj.gob.ve/DECISIONES-/2014/OCTUBRE/3051-28-AP31-S-2014-006548-.HTML>. [Consultado: 2016, Septiembre 20].

En su conjunto, hacen derivar la notoriedad de los signos distintivos marcarios aludidos, por la conclusión a la que se llega al analizar las pautas publicitarias, los reconocimientos, los cuales se les aprecia como documentos públicos administrativos conforme lo previsto en el artículo 8 de la... LOPA, ya que de ellos emana una presunción de autenticidad y veracidad de los actos en ellos contenidos.

En consecuencia, este Tribunal conforme lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, previa revisión de los documentos acompañados en el caso bajo análisis, considera que las cualidades y atributos particulares que se abrogan a los signos distintivos de WALMART, encuentran existencia como marcas notorias, tal como lo respaldan diversos documentos públicos administrativos (tales como los certificados de registro de los mencionados signos distintivos, los manifiestos de exportación), así como los argumentos expuestos por el práctico que instruyo (*sic*) el Tribunal en dicha materia, con lo que, considera esta Juzgadora que se encuentran planamente (*sic*) cubiertos y satisfechos los requisitos y atributos necesarios para declarar como notorios los signos distintivos propiedad de WALMART, cumpliendo así con los extremos establecidos en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil”.²³⁰

Es así, como bien señala Ricardo Henríquez²³¹, “si se pretende que el justificativo o diligenciamiento surta efectos frente a terceros, debe ratificarse en juicio o procederse de acuerdo” al procedimiento del retardo perjudicial (CPC, 1985: 813 y ss.). Por consiguiente, la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo no es de jurisdicción voluntaria, graciosa o no contenciosa; por el contrario, es de naturaleza contenciosa.

²³⁰ Venezuela: Tribunal Décimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia (Septiembre 22, 2022), *Walmart Apolo LLC*, Expediente N° AP31-S-2021-002309.

²³¹ Ricardo Henríquez. *Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil*. Centro de Estudios Jurídicos del Zulia. Editorial Maracaibo, Maracaibo 1986, pp. 543-544.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En ese sentido la Sala de Casación Civil del TSJ en fallo del 28 de mayo de 2023²³², estableció que el título supletorio representa un instrumento para asegurar la posesión, más no el derecho de propiedad. Ratificando así, su criterio jurisprudencial de que “el título supletorio no es documento suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad, es decir, no constituye un elemento de convicción suficiente sobre la propiedad de un inmueble. Dicho título a pesar de estar protocolizado, no pierde su naturaleza extrajudicial, por lo que carece de valor probatorio en juicio”²³³.

Por tanto, el valor probatorio de los títulos supletorios como constitutivos de un derecho de propiedad es prácticamente nulo en materia inmobiliaria *mutatis mutandi* en materia mobiliaria. Más cuando se trate de bienes intelectuales (incorporales o inmateriales), entre los cuales se encuentran los signos distintivos, en concreto los SDNC.

C. *La pretensión negatoria*

Sansó la define como aquella que tiene por finalidad “el reconocimiento del derecho propio contra la pretensión del tercero de ser titular de la marca o de poseer cualquier derecho sobre la misma”²³⁴.

Asimismo, la jurisprudencia nacional, haciendo suyo tácitamente el criterio de Benito Sansó, ha sostenido que esta pretensión “presupone que el demandado no se haya limitado a poner en duda el derecho del actor, sino que haya alegado un derecho propio sobre la misma marca. La finalidad perseguida por esta acción [PRETENSIÓN] es el reconocimiento del derecho propio contra la pretensión del tercero de ser el titular de la marca o de poseer cualquier derecho sobre la misma”²³⁵ (agregado del autor).

²³² Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia Nro. 284, Mayo, 26, 2023.

²³³ Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia Nro. 2399, Diciembre, 18, 2006.

²³⁴ Benito Sansó, 1965b, *ob. cit.*, p. 79.

²³⁵ Venezuela: Corte Superior Primera del Distrito Federal, Sentencia (Abril 30, 1964), *Anastasio Segungo Calzacorta contra Antonio Raidi y otros* (caso: Bar Restaurant El Mar), en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia de los Tribu-*

D. *La pretensión inhibitoria*

El presupuesto esencial de la pretensión inhibitoria está en la violación del derecho del actor por el demandado. Los efectos de la pretensión son la afirmación de un derecho propio contra el tercero y el cese de la perturbación por parte del demandado. El pronunciamiento judicial tiende, en este caso, específicamente a imponer al tercero el deber de respeto del signo distintivo ajeno y el cese en su utilización no autorizada, a cuyo uso exclusivo y excluyente tiene derecho únicamente el titular del mismo, o quien sea su legítimo poseedor.

Frente al derecho del titular a usar en forma exclusiva y excluyente el signo distintivo, está la obligación de todos los demás de abstenerse de realizar cualquier acto de perturbación de tal derecho. Tratándose, en efecto, de una obligación general de abstención o del deber general de respeto correspondiente al derecho absoluto de propiedad del titular del signo distintivo. Cuando tal obligación de contenido negativo (obligación de no hacer: la obligación pasiva universal), “viene incumplida, el juez puede intervenir obligando al infractor a no continuar en el incumplimiento y al mismo tiempo mandando a destruir las cosas objeto del mismo”²³⁶ (CC, 1982: 1.268²³⁷; CPC, 1985: 529²³⁸; ADPIC, 1994: 46²³⁹). Todo ello basado en el ejercicio por parte del titular del SDNC del *ius prohibendi*.

nales de la República. Vol. IX, Gaceta Legal, Caracas 1964, pp. 76-77; y Benito Sansó, 1965b, *ob. cit.*, p. 79.

²³⁶ Benito Sansó, 1965b, *ob. cit.*, p. 79-80.

²³⁷ “El acreedor puede pedir que se destruya lo que se haya hecho en contravención a la obligación de no hacer, y puede ser autorizado para destruirlo a costa del deudor, salvo el pago de los daños y perjuicios”.

²³⁸ “Si en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez podrá autorizar al acreedor, a solicitud de éste, para hacer ejecutar él mismo la obligación o para destruir lo que se haya hecho en contravención a la obligación de no hacer, a costa del deudor. En caso de que el acreedor no formule tal solicitud o de que la naturaleza de la obligación no permitiera la ejecución en especie o la hiciere demasiado onerosa, se determinará el crédito en una cantidad de dinero y luego se procederá como se establece en el artículo 527”.

E. *La pretensión de nulidad del registro en perjuicio de mejor derecho de tercero (LPI, 1955: 84)*

La nulidad del registro de un signo distintivo –más cuando verse sobre un SDNC-, puede solicitarla el legítimo titular del derecho al signo distintivo, que ha sido indebidamente registrado por un tercero en detrimento del mejor derecho que posee el justiciable-interesado.

Esta pretensión deberá ser ejercida por ante los tribunales competentes del contencioso-administrativo, toda vez que la pretensión del interesado con mejor derecho va contra el acto administrativo (título de registro del signo distintivo) que otorgó el Registrador de la Propiedad Industrial (LPI, 1955: 81). Donde se otorgó el derecho a un sujeto que no ostentaba la legitimidad para ser reconocido como titular del signo distintivo a que se contrae el título. Ello en virtud de lo previsto en el artículo 7.1²⁴⁰ de la LOJCA (2010), en tal sentido conocerá en primera instancia un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA, 2010: 24.5²⁴¹),

²³⁹ “Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales”.

²⁴⁰ “Están sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 1. Los órganos que componen la Administración Pública”.

²⁴¹ “Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:... 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades dis-

mientras que conocerá del recurso de apelación la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (LOJCA, 2010: 23.15²⁴²).

Asimismo, sometida a la condición de procedencia de que el interesado no haya interpuesto la oposición al registro en el procedimiento administrativo de concesión del signo distintivo en conflicto (LPI, 1955: 77.2).

Igualmente, sometida a un lapso de caducidad de dos años, computado el mismo desde la fecha del certificado de registro emitido a favor del pretense titular del registro, sobre la base de presunción de propietario que dimana del título (LPI, 1955: 3).

Finalmente, la declaratoria con lugar de la nulidad del registro produce el efecto extintivo del registro primitivo *nunc pro tunc* o *ex tunc* (LPI, 1955: 36.c²⁴³). De lo anterior, se infiere que la nulidad tiene efecto retroactivo desde la fecha de la concesión del registro. Por tanto, todo negocio jurídico celebrado por el ilegítimo titular con terceros deberá ser reputado como nulo, salvo los derechos de los terceros de buena fe.

La sentencia tendrá un carácter declarativo-constitutivo, será declarativa de la cualidad de mejor derecho sobre el signo distintivo para el accionante vencedor. Mientras que, será constitutiva porque

tintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley [ES DECIR, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, LOS MINISTROS, ASÍ COMO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ORGANISMOS DE RANGO CONSTITUCIONAL, SI SU COMPETENCIA NO ESTÁ ATRIBUIDA A OTRO TRIBUNAL] y en el numeral 25 de esta Ley [LAS AUTORIDADES ESTADALES O MUNICIPALES, LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO EN MATERIA DE INAMOVILIDAD], cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia” (agregados del autor).

²⁴² “La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:...15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico”.

²⁴³ “El registro de una marca queda sin efecto:... c) Cuando por fallo de los tribunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio de mejor derecho de tercero”.

le conferirá el derecho al registro del signo distintivo a su favor. En consecuencia, a los fines de la ejecución definitiva del fallo, se inscribirá una nota marginal donde se haga mención al fallo y el nuevo titular del signo distintivo (LPI, 1955: 46²⁴⁴), expidiéndose un nuevo título con el nombre del nuevo titular. Así deberá constar en el mandamiento de ejecución que al efecto decretará el Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que el Registro de la Propiedad Industrial en un plazo de 30 días continuos cumpla el dispositivo del fallo (LOJCA, 2010: 110.3²⁴⁵).

Sin embargo, cuando se trate de SDNC, conforme lo previsto en el artículo 6bis.3 del CUP (1883), no “se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Esta pretensión será imprescriptible y no sometida a lapso de caducidad alguno. Ya que se presume *iuris tantum*, que el demandado ha obtenido de mala fe el registro del signo distintivo que reproduce ilícitamente al SDNC en conflicto y objeto de la pretensión. Debiendo, por tanto, el demandante probar la mala fe del demandado (CC, 1982: 789).

²⁴⁴ “Cuando se renuncie, se extinga o se ceda algún derecho o se modifique algún acto, se pondrá en el instrumento donde se haya declarado el derecho, o hecho constar el acto, una nota marginal en la cual se expresarán dichas circunstancias”.

²⁴⁵ **Continuidad de la ejecución.** “...Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario, a instancia de parte, el tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según las reglas siguientes:... 3. Cuando en la sentencia se hubiese condenado al cumplimiento de una obligación de hacer, el tribunal fijará un lapso de treinta días consecutivos para que la parte condenada cumpla. Si no fuese cumplida, el tribunal procederá a ejecutar la sentencia. A estos fines, se trasladará a la oficina correspondiente y requerirá su cumplimiento. Si a pesar de este requerimiento la obligación no fuese cumplida, el tribunal hará que la obligación se cumpla. Cuando por la naturaleza de la obligación, no fuere posible su ejecución en la misma forma como fue contraída, el tribunal podrá estimar su valor conforme a lo previsto en este artículo y proceder a su ejecución como si se tratase de cantidades de dinero”.

F. *La pretensión de enriquecimiento sin causa lícita o actio in rem verso (CC, 1982: 1.184²⁴⁶)*

En el caso de utilización de un signo distintivo ajeno, se considera que es posible el ejercicio de una pretensión fundada en el enriquecimiento experimentado por el infractor sin causa legítima y en perjuicio del patrimonio del titular del signo distintivo, incluyendo a los SDNC.

Esta pretensión prevista en el artículo 1.184 del Código Civil (1982), para su procedencia se deberá alegar y probar que se ha producido en el actor un empobrecimiento no derivado de otra causa, que aquella proveniente de la acción incorrecta o conducta ilícita del demandado. La relación de causalidad (el nexo causal) estará entre el enriquecimiento del demandado (causa) y el empobrecimiento del demandante (efecto). Quedando limitada la indemnización al empobrecido, al límite de su propio empobrecimiento. No siendo esta una pretensión que tenga por fin el enriquecimiento del demandante, sino el restablecimiento del equilibrio patrimonial, causa del desequilibrio producido por el demandado-infractor.

Del artículo 1.184 de la ley sustantiva civil se pueden derivar los siguientes elementos del enriquecimiento sin causa justa o ilícita: i) el enriquecimiento del demandado (enriquecido) producto del incremento patrimonial actual, extensible a la disminución de su pasivo, como corolario del empobrecimiento del actor-empobrecido, ii) el empobrecimiento del demandante (empobrecido) a consecuencia del acto del demandado que ha influido directamente en la disminución o desequilibrio patrimonial del actor-empobrecido, iii) el nexo causal es el vínculo existente entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, es decir, la relación entre la disminución patrimonial del empobrecido y el aumento patrimonial del enriquecido. En otras palabras, la disminución del activo y el aumento del pasivo del actor-empobrecido es directamente proporcional al aumento del activo y

²⁴⁶ “Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado a indemnizarla, dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que aquélla se haya empobrecido”.

disminución del pasivo del demandado-enriquecido, cuyo origen es la infracción del bien intelectual objeto del ilícito. Y, iv) la ausencia de causa lícita significa que el enriquecimiento del enriquecido deviene de un hecho ilícito, como bien pudiese ser la ganancia obtenida a consecuencia de la infracción de un derecho de propiedad intelectual, como ocurre con la falsificación de un signo distintivo, donde la fabricación y comercialización de productos identificados con un signo distintivo que no es de la propiedad del demandado-enriquecido, constituye el hecho ilícito. De allí que no habrá una causa legítima y legal del enriquecimiento, toda vez que una causa lícita de enriquecimiento sería el aumento patrimonial a consecuencia de la concurrencia leal entre competidores que tienen un desempeño empresarial en un mismo sector manufacturero. Por ejemplo, calzados, vestimenta, bebidas alcohólicas o no alcohólicas, vehículos, banca y seguros, entre otros productos o servicios que compiten en los circuitos comerciales y empresariales honestamente²⁴⁷.

La pretensión de enriquecimiento sin causa lícita ha sido calificada por la doctrina nacional como una *actio* subsidiaria. Es decir, cuando el demandante-empobrecido (titular del derecho de propiedad intelectual) no pudiendo recurrir a otro medio procesal para obtener la tutela judicial efectiva del derecho material transgredido – objeto de la pretensión–, y lograr la indemnización o resarcimiento por los daños sufridos, cual serían los derivados del incumplimiento de un contrato o por la violación de una norma, no tenga otra alternativa procesal. Así planteado el asunto, la víctima sólo podrá optar por esta vía procesal para lograr la satisfacción de su derecho material infringido. No obstante, como señala Bernard “el carácter subsidiario de la acción no es consagrado abiertamente en nuestro Código”²⁴⁸.

La tendencia internacional es aceptar la acumulación de la pretensión de daños y perjuicios conjuntamente con la pretensión de enriquecimiento sin causa lícita; mientras que, en Venezuela siempre es subsidiaria. Para Carlos Fernández-Nóvoa, incluso extensible

²⁴⁷ Rafael Bernard, *ob. cit.*, p. 454.

²⁴⁸ *Ibidem*, p. 454.

para el titular legítimo del SDNC, “el usuario de una marca notoriamente conocida podrá entablar la acción declarativa de la deslealtad del acto; la *actio* de cesación; la acción de remoción de los efectos producidos por el acto; y la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el acto desleal”²⁴⁹, como acto de infracción de un derecho de propiedad intelectual, lo cual está en armonía con la normativa andina (D486, 2000: 241²⁵⁰), e igualmente contemplado en la legislación nacional (LSDA, 1993: 109 y 110; ADPIC, 1994: 42²⁵¹ y 46²⁵²; CUP, 1883: 2²⁵³ y 10^{ter.1}²⁵⁴).

²⁴⁹ Carlos Fernández-Nóvoa. *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid 1997, p. 97.

²⁵⁰ “**El demandante** o denunciante **podrá solicitar** a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de **las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción** incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente” (negrillas del autor).

²⁵¹ “**Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual** a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El mencionado autor, asimismo señala que “además de estas acciones comunes a todos los supuestos de competencia desleal, el usuario de la marca conocida (*sic*) podrá ejercitar la acción de enri-

cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes” (negrillas del autor).

²⁵² “Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, **las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas**, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para **ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales** de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales” (negrillas del autor).

²⁵³ “*Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión.* 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, **aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales**” (negrillas del autor).

²⁵⁴ “**Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9 [EMBARGO DE PRODUCTOS INFRACTORES], 10 [PRODUCTOS CON FALSA INDICACIÓN DE PROCEDENCIA U ORIGEN EMPRESARIAL] y 10bis [ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL]**” (negrillas y agregados del autor).

quecimiento injustificado que se confiere... al titular de una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”²⁵⁵. La ley española de Competencia Desleal (Ley 3/1991, 10 de enero) subordina el ejercicio de la acción de daños y perjuicios al dolo o culpa en la conducta desleal del agente del daño, lo cual no excluye el ejercicio de la pretensión de enriquecimiento sin causa lícita²⁵⁶. Pero, si hay dolo o culpa del agente, entonces procedería la acumulación de pretensiones por parte del titular del SDNC.

Ahora bien, se puede plantear una **zona gris** entre el **enriquecimiento sin causa lícita** y el *lucrum cessans*. De tal suerte que si el lucro cesante es la ganancia futura susceptible de dejar de ser percibida por el titular del derecho de propiedad intelectual infringido a consecuencia del hecho ilícito dañoso, y, el enriquecimiento sin causa lícita es el empobrecimiento sufrido por el titular del mismo derecho, a raíz del enriquecimiento ilegítimo e ilegal del infractor enriquecido. Entonces, cada vez que exista un hecho ilícito hay un daño directo que ha privado de ganancia y ha empobrecido al titular del derecho de propiedad intelectual infringido.

Así que el actor-empobrecido tendrá la carga de probar (*onus probandi*) tanto la ganancia dejada de percibir y el empobrecimiento sufrido. Por lo que la labor probatoria será determinar cuál es la ga-

²⁵⁵ Carlos Fernández-Nóvoa, *ob. cit.*, p. 97.

²⁵⁶ En su artículo 32 (Texto Consolidado, Septiembre 29, 2022) se señalan las acciones por competencia desleal, a saber: “Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1ª **Acción declarativa de la deslealtad** del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste. 2ª **Acción de cesación del acto**, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica. 3ª **Acción de remoción** de los efectos producidos por el acto. 4ª **Acción de rectificación de las informaciones engañosas**, incorrectas o falsas. 5ª **Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente**. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia. 6ª **Acción de enriquecimiento injusto**, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”. [Documento en línea] Disponible: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628> [Consultado: 2024, Febrero 10].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

nancia perdida o dejada de percibir, y el empobrecimiento experimentado en función del enriquecimiento del demandado-enriquecido, que ha causado un desequilibrio patrimonial al titular del derecho de propiedad intelectual infringido.

Si el valor de un par de zapatos originales es de Bs. 100 y los costos de producción son Bs. 50, más los gastos de comercialización son Bs. 20, la ganancia por cada par de zapatos efectivamente vendidos será de Bs. 30. Por su parte, el producto falsificado tiene un valor mercado de Bs. 70, siendo sus costos de producción y comercialización de Bs. 30, lo cual deja una ganancia al infractor de Bs. 40. Por tanto, el infractor ha privado al actor de una ganancia de Bs. 30 y lo ha empobrecido en Bs. 10 por cada par de zapatos vendido, es decir, la ganancia dejada de percibir. Así, la suma de Bs. 30 por zapato vendido por el infractor representa el daño directo, mientras que la suma de Bs. 10 representa el empobrecimiento experimentado por el titular del SDNC. Todo ello por virtud del desplazamiento sufrido por el acto o práctica desleal de simulación de productos que ha menoscabado la posición competitiva en el mercado del titular legítimo del SDNC, quien es a su vez el fabricante legítimo del producto que ha sido falsificado. El anterior ejercicio matemático, sólo pretende ilustrar el enriquecimiento injusto del infractor y el empobrecimiento experimentado por el titular del SDNC.

Justamente, cuando la ganancia del infractor es igual a la pérdida sufrida por el actor –cuyo derecho material ha sido infringido–, se está en presencia del denominado *damnum emergens*; es decir, la ganancia efectivamente dejada de percibir por el titular legítimo del SDNC. Empero, cuando la ganancia del infractor excede la pérdida sufrida por la víctima hay enriquecimiento sin causa lícita. Y, habrá *lucrum cessans* cuando la víctima ha dejado de percibir las ganancias previstas o previsibles, si no hubiese ocurrido la infracción.

Así, se puede afirmar, a manera de conclusión, que el enriquecimiento ilícito –injustificado o sin causa lícita– del enriquecido es directamente proporcional al empobrecimiento del empobrecido. Por tanto, el enriquecimiento patrimonial obtenido por el infractor del derecho de propiedad intelectual es directamente proporcional al empobrecimiento patrimonial sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual infringido.

G. *La pretensión de daños y perjuicios*

La pretensión de daños y perjuicios será ejercida contra el agente causante del daño, para lo cual se requerirá determinar el deber de indemnizar sobre la base de los conceptos de antijuricidad, culpa e imputabilidad. Para Melich-Orsini, conforme a nuestra legislación civil vigente, no existe una distinción entre daño y perjuicio, por el contrario, existe una absoluta sinonimia, y al efecto ilustra:

Las palabras “daños” y “perjuicios” deben entenderse en nuestra legislación como sinónimas; por lo que la expresión “daño” que emplea el Código Civil (arts. 1.185 y 1.196) en materia extracontractual debe considerarse equivalente a la de “daños y perjuicios” que él utiliza en materia contractual (arts. 1.264 y sigts.). Por esta misma razón la clasificación del daño económico en *daño emergente* y *lucro cesante* que consagra el art. 1.273 C.C. es igualmente aplicable en materia de daño extracontractual²⁵⁷

En cuanto, a las **características del daño**, enseña el mismo autor, que el daño debe gozar de las siguientes cualidades: a) **certeza**, que se concreta al afirmarse que “el daño debe ser cierto... que el juez tenga la *evidencia* de que el daño ha ocurrido efectivamente”²⁵⁸, o que por una *fictio iuris*, esté exento de prueba, para el caso de ser un daño *in re ipsa*²⁵⁹, no contemplado en nuestra legislación civil

²⁵⁷ José Melich-Orsini, 2006a, *ob.cit.*, pp. 44-45.

²⁵⁸ *Ibidem*, p. 59.

²⁵⁹ La casación civil venezolana ha sido contraria a la aceptación de la indemnización del daño *in re ipsa loquitur*. Sin embargo, la jurisprudencia de instancia ha evolucionado en ese sentido como se puede apreciar en el fallo del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, cuya nulidad en casación fue declarada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 29 de abril de 2015, con ocasión de la infracción del signo distintivo *Creolina*, donde el Juez de la Alzada evaluó que “el Juez (sic) que conozca de la demanda por infracción marcaria debe partir de la **presunción del daño** [DAÑO *IN RE IPSA LOQUITUR*], ante la imposibilidad probatoria de determinarlo, siendo que, tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada han establecido distintos criterios para determinar el monto del daño, entre ellos el relativo al beneficio

vigente; b) **insatisfacción**, es decir, que “el daño no debe haber sido reparado... la acción por responsabilidad civil se extingue por la reparación del daño”²⁶⁰; c) **legitimidad del interés lesionado**, es decir, que la lesión al interés legítimo jurídicamente tutelado configura el daño resarcible (daño material y, o moral), “se requiere que el daño... para configurarlo la prueba de la lesión a un interés cierto que no sea contrario a la ley o a las buenas costumbres”²⁶¹, y d) **personalísimo** o *intuitu personae*, vinculado también a la legitimidad *ad causam* (CPC, 1985: 16²⁶²), el interés procesal del titular legítimo del SDNC en obtener un resarcimiento por la infracción a su derecho de propiedad intelectual por el agente del daño, deudor de la indemnización. Así, “para tener acción por responsabilidad civil es suficiente poder invocar la lesión a un interés legítimo”²⁶³.

En materia de responsabilidad civil contractual, el daño sería una consecuencia subsiguiente del incumplimiento. Incluso podría

del infractor causado por la infracción... Ese uso indebido constituye de por sí el perjuicio [DAÑO IN RE IPSA LOQUITUR] mismo, ya que la lesión jurídica... fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho que pertenecen (sic) forma exclusiva a su titular, quien es el legítimo interesado en determinar la oportunidad (sic) y el modo en que utilizará su marca o su invento patentado como de las (sic) autorizaciones de uso a conferir a terceros”. Es decir, la exención de prueba consiste en dar por probado el daño, por una *factio iuris*, que se deriva de la infracción *per se*. (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Abril 29, 2015), *Coventry Chemicals Limited contra Alfonso Ruiz Amigo, C.A.*, Expediente N° 2014-000812. [Documento en línea] Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scc/abril/176821-rc.000220-29415-2015-14-812.html&palabras=marcas> [Consultado: 2015, Junio 24]).

²⁶⁰ José Melich-Orsini, 2006a, *ob.cit.*, p. 65.

²⁶¹ *Ibidem*, p. 84.

²⁶² **“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual.** Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente” (negrillas del autor).

²⁶³ José Melich-Orsini, 2006a, *ob.cit.*, p. 85.

ser resarcible el daño no pactado, funcionando en este último supuesto la responsabilidad civil extracontractual.

En los casos de responsabilidad civil extracontractual objetiva por hecho ilícito ajeno, la víctima deberá no sólo probar quien es el agente del daño, sino también probar bajo quien depende el agente del daño, para hacer extensible la responsabilidad al responsable indirecto del daño (CC, 1982: 1.190, 1.191, 1.1.93; CCom, 1955: 630, único aparte). Igualmente, para los casos de responsabilidad civil extracontractual por los daños causados por animales o cosas bajo custodia, guarda o vigilancia, la víctima deberá determinar el animal o cosas que están sometidos al cuidado, guarda o vigilancia y establecer el vínculo jurídico que lo une al agente indirecto del daño, para hacer efectiva la responsabilidad del dueño o principal, en un sistema de culpa probada (CC, 1982: 1.192 y 1.193).

Mientras, que en la responsabilidad civil extracontractual subjetiva, es fundamental determinar la relación de causalidad (causa-efecto) entre la culpabilidad del agente provocador del daño y el daño *per se*. La reparación se extiende al daño total, donde éste puede abarcar el daño positivo (*damnum emergens*) y el lucro frustrado o cesante (*lucrum cessans*). La pretensión de la víctima nace, como ya se refiriera, de un hecho ilícito (antijuricidad), y el daño se produce por acción o inacción del agente del daño. Precisamente, si el daño es consecuencia de una **acción cifrada por la intención de dañar**, estamos en la esfera del dolo. No obstante, si el daño es producto de una conducta pasiva o la inactividad del agente del daño, entonces se está en presencia de la inexistencia de la intención de dañar (dolo).

Ahora bien, la inactividad del agente no es una absoluta pasividad, sino que debiendo actuar no realiza o despliega la conducta debida legalmente, bien sea por omitir un quehacer, por actuar negligentemente frente a una situación en la cual se le exigía una conducta positiva y efectiva, o, por desenvolverse imprudentemente frente a una circunstancia que comportaba de su parte un desempeño reflexivo, comedido, templado o moderado. Circunstancias que son causas probables del daño sufrido por la víctima a consecuencia de la conducta activa o pasiva del agente del daño.

La indemnización del daño patrimonial deriva de las reglas generales contenidas en los artículos 1.264 y 1.185 del Código Civil

(1982). El primero, prevé la indemnización de los daños patrimoniales derivados de la responsabilidad civil contractual; y el segundo, establece las reparaciones económicas nacidas de la determinación de la responsabilidad civil extracontractual o los supuestos de la culpa aquiliana derivada por hecho ilícito.

Así, para que pueda prosperar la pretensión del justiciable, será preciso la existencia de la culpa del agente causante del daño, en materia contractual desde la *culpa levis*²⁶⁴.

Por su parte, la jurisprudencia de instancia ha señalado sobre la indemnización de los daños y perjuicios morales y materiales, que quien “pretenda ser indemnizado de daños y perjuicios extracontractuales, o lo que es lo mismo, derivados de un hecho ilícito, deberá encajar su acción dentro de alguno de los supuestos de hecho establecidos por la disposición citada (1.185 Código Civil)”²⁶⁵.

La noción de responsabilidad civil impone al responsable el deber de restituir o de reparar el daño causado, así como la obligación de indemnizar que surge como consecuencia de todo daño que se cause por hechos ilícitos. “Cuando la reparación o la restitución no son posibles, la obligación se cubre por medio del pago de una indemnización en numerario, con el que se satisface el daño material o moral causado a la víctima”²⁶⁶.

Esta noción de resarcimiento está igualmente acogida en nuestro ordenamiento jurídico penal, que contempla la restitución, es decir,

²⁶⁴ Benito Sansó, 1965b, *ob. cit.*, p. 80.

²⁶⁵ Venezuela: Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Marzo 9, 1967), *Luis Augusto Morón Salazar contra IPASME*, en: *Repertorio Forense*, 2° Trimestre 1967 (Abril-Junio), Repertorio Forense, Caracas, pp. 373-377.

²⁶⁶ Horacio Rangel, *ob. cit.*, p. 450-451.

la reparación del daño causado y la indemnización de perjuicios (CP, 2005: 120²⁶⁷).

Para el caso de que sea imposible la restitución o la reparación del daño, es decir, el cumplimiento en especie, entonces procede la indemnización pecuniaria del daño.

La **restitución** o reparación es la devolución de la misma cosa al acreedor, debiendo el deudor asumir los costos de los deterioros o menoscabos sufridos. Asimismo, el deudor tiene la obligación de restituir la cosa, así esté en manos de un tercero, salvo que éste la haya adquirido de buena fe. Si la cosa no puede ser restituida íntegramente, el deudor se libera primero cumpliendo en especie, es decir, restituyendo una cosa igual a la recibida; y, en su defecto, cumpliendo por equivalente, o sea, restituyendo el valor de la cosa al tiempo de la exigencia de la restitución (CC, 1982: 1.182²⁶⁸ y 1.344²⁶⁹; CP, 2005: 121²⁷⁰), es decir, el valor de mercado de la cosa a restituir.

²⁶⁷ “La responsabilidad civil establecida en los artículos anteriores comprende: 1. La restitución. 2. La reparación del daño causado. 3. La indemnización de perjuicios”.

²⁶⁸ “Quien haya recibido la cosa de buena fe y la enajena antes de conocer su obligación de restituirla, está obligado a restituir el equivalente por él recibido, o a ceder la acción para obtenerlo. Si la enajenación ha sido hecha a título gratuito, el tercer adquirente queda obligado, dentro del límite de su enriquecimiento, para con el que ha hecho el pago indebido. Quien ha recibido la cosa de buena fe y la enajena después de haber tenido conocimiento de su obligación de restituir, queda obligado a restituir la cosa en especie o su valor, según la estimación que se haga para el día en que se exija la restitución, salvo, para quien haya pagado indebidamente, el derecho de exigir la prestación recibida en virtud de la enajenación, o la acción para obtenerla. En caso de enajenación a título gratuito, el adquirente, a falta de restitución de parte del enajenante, queda obligado dentro del límite de su enriquecimiento para con el que ha hecho el pago indebido”.

²⁶⁹ “Cuando una cosa determinada, que constituía el objeto de la obligación, perece, o queda fuera del comercio, o se pierde de modo que se ignore absolutamente su existencia, la obligación se extingue, si la cosa ha perecido o se ha puesto fuera del comercio o perdido, sin culpa del deudor y antes de que haya incurrido en mora. Aun cuando el deudor haya incurrido en mora, si no

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Si bien en materia penal se hace una distinción entre restitución (CP, 2005: 121) y reparación (CP, 2005: 121). Tal distinción resulta inútil en materia civil, donde primero se repara o restituye a través del cumplimiento en especie; y, en su defecto por el cumplimiento por equivalente, huelga decir, en numerario.

En materia penal, la reparación es la compensación de la pérdida sufrida, y cuyo *quantum* es el resultado de la operación matemática que tiene por base el “precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la tenga el agraviado”. Ahora bien, sólo habrá lugar a la reparación cuando sea imposible la restitución del bien (CP, 2005:121²⁷¹); lo cual constituye un cumplimiento por equivalente.

La **indemnización** es el resarcimiento del daño causado, cuando una vez se ha dado el cumplimiento en especie o por equivalente de la obligación preexistente contractual o legal.

ha tomado a su cargo el peligro de los casos fortuitos, se extingue la obligación, si la cosa hubiera perecido igualmente en poder del acreedor, caso de que se le hubiese entregado. El deudor está obligado a probar el caso fortuito que alega. De cualquier manera, que haya perecido o se haya perdido una cosa indebidamente sustraída, su pérdida no dispensa a aquel que la ha sustraído de restituir su valor”.

²⁷⁰ “La **restitución** deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de los deterioros o menoscabos a regulación del tribunal. La restitución debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que la posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda. No será aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable. **Si no fuere posible la restitución de la cosa, se reparará la pérdida pagándose el valor de ella**” (negritas del autor).

²⁷¹ “**Si no fuere posible la restitución de la cosa, se reparará la pérdida pagándose el valor de ella.** La reparación se hará **valorando la entidad del daño a regulación del tribunal, atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la tenga el agraviado;** y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución” (negritas del autor).

Es el cálculo matemático para la valoración de la entidad del daño, bien sea estimado por la víctima o, la ley prevea su estimación por el tribunal, como así ocurre con la estimación del daño moral.

El legislador penal ha determinado que **la indemnización de perjuicios** es el resarcimiento de los daños directos sufridos por el agraviado (víctima) o sus familiares, incluso a un tercero, a consecuencia del hecho punible **cometido por el condenado** (CP, 2005: 122²⁷²). O, el civilmente responsable (CC, 2005: 1.185), aún en los casos de absolución o sobreseimiento del imputado (CC, 1982: 1.396²⁷³). Al efecto, se trae a colación el criterio jurisprudencial sostenido en su oportunidad por la casación civil venezolana, de la otra Corte Suprema de Justicia.

lo dispuesto en el artículo 1.396... que se contrae a la demanda de daños y perjuicios por razón de daños causados por un acto ilícito..., se ha consagrado expresamente que la cosa juzgada que resulte de una sentencia dictada en materia penal no tiene efectos para rechazar la acción civil en reclamación de daños y perjuicios, cuando la sentencia penal, al estatuir exclusivamente sobre la cuestión de culpabilidad, hubiera pronunciado la absolución o el sobreseimiento del encausado”.

La reclamación por daños y perjuicios a que se contrae el precepto introducido..., no puede referirse sino a los derivados del acto ilícito civil...

²⁷² “La **indemnización de perjuicios** comprenderá no solo los que se hubiesen causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado por razón del delito, a su familia o a un tercero. Los Tribunales regularán el importe de esta indemnización, en los mismos términos prevenidos para la reparación del daño en el artículo precedente” (negritas del autor).

²⁷³ “La demanda de daños y perjuicios por razón de los causados por un acto ilícito, no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte de la decisión de una jurisdicción penal que, al estatuir exclusivamente sobre la cuestión de culpabilidad, hubiera pronunciado la absolución o el sobreseimiento del encausado”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

... la absolución o el sobreseimiento del encausado pronunciada en una sentencia que estatuyó exclusivamente... sobre la culpabilidad por un hecho considerado como delictual, no indicaría que ese hecho no podría todavía, sin ser delito, constituir un hecho ilícito, sobre el cual, por tanto, sí podría haber discusión en la jurisdicción civil, ya que la jurisdicción penal estatuyó exclusivamente sobre la culpabilidad del encausado desde el ángulo del hecho considerado como delito. Es que **todo hecho delictual es un hecho ilícito; pero no todo hecho ilícito es delito, sino sólo aquel que ha sido establecido como tal por la ley y sancionado, en consecuencia, con una pena, en virtud de principio “*nullum crimen nulla poena sine lege*”**. Además, entre la culpa civil y la culpa penal puede haber una diferencia de grado... tratándose de ciertos hechos se considera bastante la sanción civil, mientras que respecto de otros parece insuficiente: en la primera hipótesis los actos se clasifican como delitos o cuasi-delitos civiles; en la última, como delitos penales”. Por consiguiente, **en los hechos del agente absuelto podría haber todavía lugar a un grado de negligencia o imprudencia tal que, sin ser suficiente para llegar a constituir un delito en derecho penal, sin embargo, podría originar el acto ilícito del Derecho Civil**, sobre el cual podría conocer la jurisdicción civil, ya que la jurisdicción penal que absolvió o sobreseyó, la hizo exclusivamente sobre el hecho delictual en cuanto tal²⁷⁴ (negrillas del autor).

La pretensión de resarcimiento por los daños y perjuicios causados a la víctima se podrá ejercer autónomamente ante un tribunal civil competente, bien porque la víctima no denunciare el delito o el ilícito no causa responsabilidad penal. De haberse denunciado el hecho punible, entonces puede ocurrir que la víctima después de haber

²⁷⁴ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo, Sentencia (Noviembre 30, 1959), en: Corte Suprema de Justicia (1959). *Gaceta Forense*. Segunda Etapa, N° 26, (Octubre-Diciembre), Gaceta Legal, Caracas, p. 180, y, José Núñez. *Casación Civil, Mercantil y del Trabajo 1958-1967*, Repertorio de Derecho, Universidad Católica Andrés Bello, Sucre, Caracas 1970, pp. 208-209.

sentencia definitivamente firme que establezca la responsabilidad penal del imputado, ahora penado, proceda a demandar los daños y perjuicios en la jurisdicción penal. O, bien puede también, sin que exista decisión del juez penal, proceder a reclamar los daños y perjuicios directamente por ante un tribunal civil competente. Como así refiere este fallo de la casación penal nacional.

Ahora bien, no obstante lo anteriormente expuesto, y a pesar de que conforme a la ley, esta Sala revisó la sentencia impugnada con el fin de constatar que su contenido coincida con la realización de la justicia por sobre formalidades superfluas, estima conveniente recordar a la parte acusadora en el presente juicio, que **si bien lo pretendido en su libelo acusatorio no ha sido satisfactorio en su totalidad por las resoluciones judiciales emanadas por los tribunales penales, queda pendiente la facultad de solicitar la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito mediante el cual ha sido condenado el acusado en la presente causa, acción civil que podrá ejercer conforme a las reglas establecidas por este Código, después que la sentencia penal haya quedado firme; sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil**²⁷⁵ (negrillas del autor).

- a. *La pretensión de reparación del daño emergente (CC, 1982: 1.273²⁷⁶, 1.196²⁷⁷)*

La infracción de los derechos de propiedad intelectual al titular del SDNC justifica, en el contexto de esta investigación, la reclama-

²⁷⁵ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia Sentencia, Sala de Casación Penal, Sentencia N° 0392 (Junio 1, 2001), *Juan José Martínez Pérez*. Expediente N° C00-1485 [Documento en línea] Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/0392-010601-C001485.HTM> [Consultado: 2014, Agosto 21].

²⁷⁶ “Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación”.

²⁷⁷ “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito”.

ción judicial de las pérdidas causadas a su patrimonio. Estas pérdidas no son otras, que el daño directamente sufrido por la víctima (el titular del derecho de propiedad intelectual infringido), que es el denominado daño emergente (*damnum emergens*). Ahora bien, por daño emergente se habrá de comprender el menoscabo patrimonial que va a ser objeto de reparación, o, la pérdida efectivamente producida en el patrimonio de una persona. Así como también, la pérdida de carácter económico que una persona natural o jurídica sufre y padece en su patrimonio²⁷⁸.

Díez-Picazo señala que ello ha sido el resultado de una antigua tradición escolástica que estableció los conceptos de *damnum emergens* y *lucrum cessans* para medir el alcance del daño patrimonial indemnizable²⁷⁹.

En el daño emergente se comprenden las pérdidas efectivamente sufridas que deben medirse en el valor común del mercado del bien sobre el que recaigan las disminuciones de valor económico que por vía refleja se puedan producir... En aquellos casos en que sea posible la reparación, si tras ellas las cosas son susceptibles de cumplir su destino económico, habrá de considerarse como daño el valor de reparación²⁸⁰ (negrillas del autor).

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha establecido en varios de sus procesos de interpretación prejudicial, referente al artículo 243 de la D486 (2000), que el daño emergente en materia de propiedad industrial es “el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor”²⁸¹. Asimismo, ha establecido que el daño emergente es la

²⁷⁸ Rafael Bernard, *ob. cit.*, pp. 184-187.

²⁷⁹ Luis Díez-Picazo, *ob. cit.*, p. 322.

²⁸⁰ *Ibidem*, p. 322-323.

²⁸¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 11-IP-2006, Sentencia (Abril 11, 2006). Caso: Nombre comercial: *VELAS IMPERIALES*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/11-IP-2006.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28]. G.O.A.C. N°. 1354 (Junio 8, 2006) // Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 155-

pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca; lo cual se hace extensible al derecho de exclusividad que ostenta el titular de un SDNC, como así queda reflejado en el siguiente fallo.

el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca²⁸². Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e) (negrillas del autor).²⁸³

En cuanto a la **determinación cuantitativa** del daño emergente, deberá el juez tomar en consideración **criterios cualitativos**, que la víctima deberá probar en juicio como:

- Los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal²⁸⁴.

IP-2006, Sentencia (Abril 11, 2006). Caso: Marca: *UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/155-IP-2006.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28].

²⁸² Este es un criterio jurídico interpretativo que constituye un acto aclarado del TJA, respecto de la definición de daño emergente como ha quedado interpretado en el PROCESO 318-IP-2021 (*Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, 5.132, Lima, Febrero 15, p. 29. [Documento en línea] Disponible: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205132.pdf> [Consultado: 2024, Febrero 2].

²⁸³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 80-IP-2014, Sentencia (Septiembre 17, 2014), Caso: Marcas: *GURÚ* (denominativo) vs *GURÚ* (mixto), [Documento en línea] Disponible: <http://server.tribunalandino.org.ec/ips/80-IP-2014.pdf> [Consultado: 2014, Agosto 28]

²⁸⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 11-IP-2006, Sentencia (Abril 11, 2006). Caso: Nombre comercial: *VELAS IMPERIALES*. [Docu-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- El grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca²⁸⁵.
- Si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde²⁸⁶.

Fuentes de prueba, que, con el correspondiente medio de prueba legal, idóneo, pertinente y conducente, muy bien pueden ser empleados por los titulares de los derechos de propiedad intelectual infringidos en Venezuela, particularmente el titular de un SDNC infringido. Ello, sobre la base del sistema de libertad de prueba imperante en el ordenamiento jurídico nacional, las cuales podrán ser libremente apreciadas y valoradas por el juez nacional para construir su fallo definitivo, conforme a los principios que informan la sana crítica²⁸⁷.

mento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/11-IP-2006.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28]. G.O.A.C. N°. 1354 (Junio 8, 2006) // Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 155-IP-2006, Sentencia (Abril 11, 2006) marca: *UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/155-IP-2006.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28].

²⁸⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 123-IP-2012, Sentencia (Noviembre 20, 2012), Caso: Nombre comercial: *DULEZZA Más que una heladería*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/123-IP-2012.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28]

²⁸⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 124-IP-2013, Sentencia (Julio 16, 2013), Caso: Marca: *QUEIROLO* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/124-IP-2013.docx> [Consultado: 2014, Agosto 28]

²⁸⁷ En tal sentido el doctrinario patrio Ricardo Henríquez ha definido la sana crítica como “El sistema valorativo común, fundado en la libre, razonada y motivada apreciación del juez. La apreciación es *libre*, en cuanto el juez es soberano... para valorar la prueba, sin perjuicio de las tarifas legales insertadas en la ley sustantiva; es *razonada*, en cuanto esa libertad no puede llevar

b. *La pretensión de indemnización del lucro cesante (CC, 1982: 1.273²⁸⁸)*

El lucro cesante es el lucro frustrado²⁸⁹, las ganancias futuras que dejará de percibir o la utilidad esperada de que se verá o ha visto privado de obtener “el demandante por culpa imputable a la parte demandada”²⁹⁰, a consecuencia de la ocurrencia del daño.

Para la construcción de la noción de *lucro cessans*, es menester basarse en la argumentación de Diez-Picazo cuando afirma que el lucro cesante como lucro frustrado es “la ganancia líquida que el evento dañoso impide a la víctima obtener, siendo consecuencia directa del evento dañoso, también la disminución de las inversiones del perjudicado para la obtención de las referidas ganancias líquidas”²⁹¹. Resulta obvio, que, si la víctima obtenía ganancias ilícitas y las mismas son dejadas de percibir por la conducta errónea del infractor, tales ganancias no pueden ser objeto de indemnización al perjudicado por el agente del daño, ya que ambos son transgresores del ordenamiento jurídico, *ergo* del orden público.

Ahora bien, para determinar o calcular la indemnización del lucro cesante, De Angel citado por Diez-Picazo señala que “la estima-

al extremo de juzgar arbitrariamente, según capricho o simples sospechas. Y es *motivada*, desde que el juez debe consignar en la sentencia las razones por las que desecha la prueba o los hechos que con ella quedan acreditados, dando así los “motivos de hecho” de su decisión” (Cfr. Henríquez, Ricardo. *Instituciones del Derecho Procesal*, 3ª edición revisada, Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela, Caracas 2013, p. 297).

²⁸⁸ “Los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecidas a continuación”.

²⁸⁹ Para el derecho soviético el lucro cesante fue regulado bajo el instituto de la **ganancia planificada no obtenida**, a los fines de tramitar las reclamaciones de daños y perjuicios causados por los propios organismos estatales derivados de sus relaciones contractuales (Cfr. Masnatta, Héctor. *El contrato en el derecho soviético*. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1962, p. 46).

²⁹⁰ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y de Trabajo, Sentencia (Octubre 31, 1963), en: Núñez, José, *ob. cit.*, p. 392.

²⁹¹ Luis Diez-Picazo, *ob. cit.*, p. 324.

ción del lucro cesante es una operación intelectual en la que se contienen juicios de valor y que de ordinario exige la reconstrucción hipotética de lo que podría haber ocurrido”²⁹², mejor decir, lo que habría ganado la víctima si el hecho dañoso (*factum damni*) no se hubiese materializado.

Así que esta tarea parte de la premisa de que “la fuente de la ganancia y la [EXPECTATIVA POSITIVA DE] ganancia existían con anterioridad al daño y es este último el que la impide”²⁹³ (agregados del autor). Por ejemplo, la falsificación de un producto con un signo distintivo igual o semejante al del titular legítimo que desplaza del mercado al producto original, por razones de costos de adquisición, lo cual constituye un acto de competencia desleal.

Es decir, la simulación de un producto con un mismo signo distintivo, que es el evento dañoso que impide a la víctima percibir la utilidad esperada.

De lo anterior, se puede delimitar **el período de frustración del lucro**, y sobre cuya base se calcularía la indemnización, el cual estará comprendido entre la fecha de producción del daño y la fecha de la sentencia definitivamente firme que declare con lugar la pretensión de lucro cesante a favor de la víctima (el titular del derecho de propiedad intelectual infringido).

Como así quedara establecido en el siguiente fallo de instancia, en el caso de la infracción de la marca *Eidoca*[®].

Pagar al actor en la proporción que le corresponda, los proventos o ganancias obtenidos con la explotación ilegal de la marca comercial EIDOCA; cuyos montantes serán establecidos mediante experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual los expertos que sean designados, deberán atender con particularidad la utilidad obtenida con la venta de los productos identificados con dicha marca a partir del día 6 de

²⁹² *Ibidem*, p. 323.

²⁹³ *Ídem*, p. 323.

diciembre de 1993, fecha en que fuera registrada la marca por el demandante, hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo²⁹⁴ (negrillas del autor).

De la misma forma, pueden ser considerados como daños indemnizables, las **ganancias futuras inmediatas** o máximo en un corto plazo razonable de que se vería privado de percibir la víctima. Por ejemplo, la falsificación del producto y la infracción del signo distintivo conducen al titular del derecho de propiedad intelectual infringido a minimizar sus inversiones en investigación, desarrollo e innovación en ese lugar.

Igualmente, habrá que establecer que hechos dañosos pueden estar tutelados bajo este instituto jurídico. En una primera aproximación, bajo la influencia de Diez-Picazo se permite señalar lo que el referido autor ha considerado consecuencias fácticas derivadas del hecho dañoso. Tales como la pérdida o disminución de la capacidad de trabajo y la capacidad de obtener la remuneración temporal y permanente, las cuales deben cubrir las posibilidades de vida²⁹⁵, si el daño afecta la capacidad laboral de la víctima.

Por su parte el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que en materia de propiedad intelectual el lucro cesante (D486, 2000: 243) se circunscribe a “las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor”, o “la infracción”²⁹⁶. Mientras, que el período para calcular la estima-

²⁹⁴ Venezuela: Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia (Junio 28, 2006), *Carlos Rodríguez Salazar contra Laboratorios Eicopen, C.A.*, Expediente N° 7706 [Documento en línea] Disponible: <http://caracas.tsj.gov.ve/DECISIONES/2006/JUNIO/2146-28-7706-.HTML> [Consultado: 2014, Agosto 28].

²⁹⁵ Luis Diez-Picazo, *ob. cit.*, pp. 323-324

²⁹⁶ *Cfr.* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 123-IP-2012, Sentencia (Noviembre 20, 2012), Caso: Nombre comercial: *DULEZZA Más que una heladería*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/123-IP-2012.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28] // *Cfr.* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso

ción de “las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”²⁹⁷.

Por ello se afirma que la mejor forma de indemnizar el lucro cesante es a través de un juicio de probabilidad o de similitud. Como refiere Bernard “no basta la simple posibilidad de obtener la ganancia, como tampoco la absoluta seguridad de que ésta se habría verificado sin la intromisión del hecho dañoso, sino que ha de existir una cierta probabilidad objetiva, que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias del caso concreto”²⁹⁸.

Comoquiera que la mayoría de las infracciones a los propietarios de SDNC que ocurren derivan de acciones de naturaleza extracontractual, es por ello que son perfectamente aplicables los presupuestos normativos indemnizatorios contenidos en los artículos 1.185 al 1.196 del Código Civil (1982). En consecuencia, el sistema de la responsabilidad civil extracontractual implica para el infractor del derecho de propiedad intelectual –como agente del daño– ser responsable frente al titular del derecho de propiedad intelectual infringido, la víctima, por la integridad de los daños materiales y morales causados, sobre la base del **principio de la reparación integral**.

124-IP-2013, Sentencia (Julio 16, 2013), Caso: Marca: *QUEIROLO* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/124-IP-2013.docx>. [Consultado: 2014, Agosto 28]. Igualmente, este es un criterio jurídico interpretativo que constituye un acto aclarado del TJA, respecto de la definición de lucro cesante como ha quedado interpretado en el PROCESO 318-IP-2021 (*Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, 5.132, Lima, Febrero 15, p. 29-30. [Documento en línea] Disponible: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205132.pdf> [Consultado: 2024, Febrero 2].

²⁹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 123-IP-2012, Sentencia (Noviembre 20, 2012), Caso: Nombre comercial: *DULEZZA Más que una heladería*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/123-IP-2012.doc> [Consultado: 2014, Agosto 28] // Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 124-IP-2013, Sentencia (Julio 16, 2013), Caso: Marca: *QUEIROLO* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/124-IP-2013.docx>. [Consultado: 2014, Agosto 28]

²⁹⁸ Rafael Bernard, *ob. cit.*, p.188.

c. *El resarcimiento del daño o la fijación del resarcimiento del daño: la base de cálculo de la indemnización*

Para el resarcimiento del daño, algunas legislaciones regulan el mecanismo a través del cual se hará el cálculo aritmético para fijar el monto de la indemnización. Mientras que, en otros países no existe un *modus operandi* para fijar el *quantum* de la indemnización a la víctima de una infracción a sus derechos de propiedad intelectual.

En el primer grupo están países como **Estados Unidos de América**, país que el 13 de Octubre de 2008 aprobó una ley para el resarcimiento de los daños a las víctimas de actos de infracción a sus marcas. El *Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act of 2008 (PRO IP Act)*²⁹⁹ establece dos sistemas resarcitorios acumulativos, el primero fija la cuantificación legal del resarcimiento por falsificación de un signo distintivo (*civil counterfeiting statutory damages*) en una suma que puede oscilar entre los USD \$ 1.000,00 y los USD \$ 200.000,00 por signo distintivo, y un incremento que puede fluctuar ente USD \$ 500,00 y USD \$ 1.000,00 por signo distintivo adicional infringido. En caso de falsificación intencional (*willful counterfeiting statutory damages*), el resarcimiento se puede establecer entre USD \$ 1.000.000,00 y USD \$ 2.000.000,00 por signo distintivo infringido. El *PRO IP Act* sanciona al cooperador o cómplice de la falsificación de un signo distintivo, quien a su vez ha facilitado los bienes o los servicios empleados para la comisión de la infracción, con la aplicación de una triplicación de la indemnización por los daños y perjuicios (*treble damages*). Asimismo, se elevan las penas por el contrabando de productos falsificados que puedan exponer la salud pública y riesgos en la seguridad, y se prohíbe la exportación de productos falsificados de conformidad con las leyes penales de los Estados Unidos de América³⁰⁰.

En materia de *copyright*, el régimen estadounidense establece dos sistemas resarcitorios no acumulativos para fijar la indemniza-

²⁹⁹ [Documento en línea] Disponible en: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ403/pdf/PLAW-110publ403.pdf> [Consultado: 2015, Septiembre 25].

³⁰⁰ Simburg, Melvyn *et alter*, *ob. cit.*, p.557, (traducción libre del autor).

ción de los daños y perjuicios, a saber, la reparación completa de los daños reales (*actual damages and profits*) o la cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*). Todo este sistema resarcitorio descansa en el principio de que todo aquel que cometa una infracción al *copyright*, salvo excepciones de la propia ley, es responsable de resarcir el daño. La reparación completa de los daños reales (*actual damages and profits*) faculta al titular del *copyright* a recuperar el importe de los daños reales que haya sufrido por la infracción, así como todos los beneficios obtenidos por el infractor. Mientras, que en la cuantificación legal del resarcimiento (*statutory damages*) el titular declina su pretensión de reparación completa de los daños reales, dejando a criterio del tribunal de la causa la fijación del monto de la indemnización, la cual puede tener un mínimo de USD \$ 200,00 hasta un máximo de USD \$ 100.000,00 si hubo dolo por parte del infractor. Asimismo, se establecen exoneraciones por *fair use*³⁰¹, es decir, el uso leal, razonable o trato equitativo de las obras artísticas y literarias, lo cual constituye una excepción al pleno ejercicio de los derechos de explotación (CB, 1886: 9.2³⁰², ADPIC, 1994: 13³⁰³), como es el caso de uso con fines académicos o científicos sin ánimos de lucro³⁰⁴.

En el segundo grupo, bien se puede colocar a **Venezuela**, después de su retiro de la CAN, es decir, países que no establecen pautas para cuantificar el resarcimiento del daño al titular del derecho lesionado, esto causa problemas sustanciales a los jueces al momento de establecer el *quantum dammni* como bien ha señalado Lypsick.

³⁰¹ Delia Lypsick. *Derecho de autor y derechos conexos*. 1ª reimpresión. UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, Buenos Aires 1993-2005, pp. 222-238.

³⁰² “Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

³⁰³ “Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos”.

³⁰⁴ Delia Lypsick, 1993-2005, *ob. cit.*, pp. 573-575.

“Para el derecho común, aun en los casos en que media una conducta antijurídica puede no existir responsabilidad civil resarcitoria. En cambio, en el derecho de autor y los derechos conexos, el daño se genera por el solo hecho de la infracción [*IN RE IPSA*], como, con mucha propiedad, se establece con carácter de principio general en... la ley norteamericana”³⁰⁵ (agregado del autor). Porque se trata de obligaciones de no hacer (abstención, prohibición), y en tal caso, el infractor es responsable por el solo hecho de la contravención (CC, 1982: 1.266, único aparte³⁰⁶). Es decir, que todo infractor al derecho de autor es responsable de resarcir el daño o restablecer el equilibrio económico de la víctima.

En la **Argentina**, donde la procedencia del resarcimiento resulta del derecho común, ha señalado Cifuentes, citado por Lypsick, que “es *ius receptum* en nuestros tribunales aquello de que el solo hecho de violación del derecho exclusivo del autor causa un daño susceptible de apreciación pecuniaria”³⁰⁷. Lo que puede interpretarse como una aplicación de la doctrina *in re ipsa loquitur*³⁰⁸.

³⁰⁵ *Ibidem*, p. 576.

³⁰⁶ “Si la obligación es de no hacer, el deudor que contraviniera a ella quedará obligado a los daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención”.

³⁰⁷ Delia Lypsick, 1993-2005, *ob. cit.*, p. 577.

³⁰⁸ La doctrina de la reparación del daño *in re ipsa loquitur* descansa en una presunción *iure et de iure* de culpabilidad probada del agente del hecho ilícito, por lo que la indemnización del daño surge como una consecuencia directa del hecho ilícito probado y reconocido por el juez en su fallo. También, es conocido como un mecanismo procesal en cuya virtud, producido un hecho que puede ser un incumplimiento contractual o una infracción, se entienden producidos unos daños. De donde se deriva que “**el evento (*facti damni*) habla por sí solo**”, y que “**el daño *in re ipsa* obliga a su indemnización**”, siendo innecesaria la prueba del daño, porque por la sola prueba del hecho ilícito nace la obligación de indemnizar el daño causado por el agente. Es una nueva modalidad de exención de prueba, que ha sido reconocida por la jurisprudencia norteamericana y española. Así en materia de propiedad intelectual, se ha señalado que, constatada la infracción de un derecho de propiedad industrial o la comisión de un acto de competencia desleal, los perjuicios han de considerarse producidos *in re ipsa*, admitiéndose la condena a satisfacerlos sin razonar sobre las pruebas de su existencia, teniéndolos así por evidentes. Bastando únicamente la prueba de la infracción (hecho ilícito) para que

La **D486** adoptó un sistema resarcitorio que entrelaza el sistema norteamericano con el sistema continental. Así, el artículo 243³⁰⁹ establece como criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios, los siguientes:

se pueda materializar el derecho a la indemnización. Existiendo, así, “una fuerte corriente doctrinal que sostiene que la regulación del tema de la indemnización tanto en la Ley Patentes como en la Ley de Marcas parte de la base de que la vulneración del derecho del titular motiva por sí sola la obligación de indemnizar, sin establecer en su articulado ninguna norma orientada a imponer a dicho titular la necesidad de probar [*ONUS PROBANDI*] el perjuicio como presupuesto de su derecho a obtener indemnización” (agregado del autor) (Cfr. **Vileda GMBH y Vileda Ibérica, S.A. v. Mapa Spontex Ibérica, S.A.**, Sentencia N°: 541/2012, Sala de lo Civil Pleno, Tribunal Supremo. [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&database=match=TS&reference=6575798&links=%22ANTONIO%20SALAS%20CARCELLER%22&optimize=20121217&publicinterface=true> [Consultado: 2015, Mayo 23]. Señala el fallo de la referencia que el daño *in re ipsa loquitur* se encuentra regulado en la propia Ley de Patentes al “consagrar indirectamente tal principio cuando establece un mecanismo alternativo de indemnización que resuelve el problema nacido en aquellos supuestos en que el titular de la patente o del modelo de utilidad no puede aportar pruebas que demuestren el alcance de las ganancias que dejó de percibir o los beneficios que la infracción proporcionó al infractor, y así el artículo 66.2.c) permite cuantificar la ganancia dejada de obtener “por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho”. En igual sentido, la norma comunitaria cuando señala aplicable la determinación del daño *in re ipsa loquitur* en materia de propiedad industrial (patentes y signos distintivos) al establecer, que para “calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:... c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido” (D486, 2000: 243.c).

³⁰⁹ “Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

a.- El **daño emergente** y el **lucro cesante** sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción (CC, 1982: 1.273);

b.- **El monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción** [*actual damages and profit*, la reparación completa de los daños reales y los beneficios percibidos, o “el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente, de no mediar utilización ilícita”³¹⁰, e, incluso, el enriquecimiento sin causa lícita o injusto (CC, 1982: 1.184 y 1.196)]; o,

c.- **La regalía hipotética**, la cual define el legislador andino, como “el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”, o, “la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación”³¹¹. Esto es lo que se conoce como **la regalía hipotética o razonable** (*reasonable royalty*), producto de la evolución jurisprudencial, doctrinal y legal alemana y norteamericana desde finales del siglo XIX hasta la presente fecha. Desde la segunda mitad del siglo XX, en países como España³¹², la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones, se ha establecido para indemnizar al titular de un derecho de propiedad intelectual infringido mediante el pago razonable de una suma de dinero (*royalty*) equivalente a la contraprestación económica (regalía hipotética) derivable de una **licencia hipotética**³¹³ sobre el signo distintivo infringido.

³¹⁰ Delia Lypsick, 1993-2005, *ob. cit.*, p. 576.

³¹¹ *Ibidem*, p. 576.

³¹² Carlos Fernández-Nóvoa, *ob. cit.*, pp. 39-63.

³¹³ La Ley 17/2001 de Marcas de España del 7 de diciembre de 2001 vigente, modificada por el Real Decreto-ley N° 23/2018, de 21 de diciembre de 2018, consagra la regalía hipotética en su artículo 43.2.b, en los siguientes términos: “Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios... 2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: ... b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho” (*Cfr.* [Documento en línea] Disponible: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>. Consultado: 2024, Enero 24).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Asimismo, el derecho español de marcas aplica la doctrina *in re ipsa loquitur*³¹⁴, para aquellos casos, donde el titular demandante de la infracción no puede probar los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la violación de su signo distintivo, como así refiere Fernández-Novoa.

la regalía hipotética constituye ... un mecanismo que la Ley establece para no dejar desamparado al titular de una marca infringida en aquellos casos en que no puede aportar pruebas que demuestren los beneficios que la infracción de la marca proporcionó al infractor... se apoya en una *fictio iuris*: se presupone que el titular de la marca infringida ha otorgado una licencia al infractor cuando la verdad es que, lejos de iniciar negociaciones pacíficas con este fin, el titular de la marca infringida ha demandado al infractor a fin de restablecer el equilibrio entre los patrimonios del demandante y el demandado³¹⁵

³¹⁴ La Ley 17/2001 de Marcas de España del 7 de diciembre de 2001 vigente, modificada por el Real Decreto-ley N° 23/2018, de 21 de diciembre de 2018, consagra la doctrina *in re ipsa loquitur* en su artículo 43.5, en los siguientes términos “Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios... 5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores” (Cfr. [Documento en línea] Disponible: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>. Consultado: 2024, Enero 24).

³¹⁵ Carlos Fernández-Nóvoa, *ob. cit.*, p. 85. Asimismo, se puede consultar la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo español que aplica la regalía hipotética para un caso de infracción de un signo distintivo (*Autorama*) por una denominación social (*Autoram*) (Cfr. España: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Recurso N° 2318/2013, Resolución N° 375/2015 (Julio 6, 2015). *Autorama, S.L. contra Autoram, S.L.*, Roj: STS 3196/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3196, Id Cendoj: 28079110012015100407. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datamatch=TS&reference=7443177&links=&optimize=20150727&publicinterface=true> [Consultado 2015, Octubre 2].

Igualmente, en el proyecto de disposiciones tipo de la OMPI se preveía que “la persona perjudicada por un acto de piratería tendrá derecho a ser indemnizada por los perjuicios que haya sufrido como consecuencia de ese acto, así como al pago de sus costas judiciales, incluidos los honorarios de los abogados; la cuantía de la indemnización se establecerá teniendo en cuenta el perjuicio material y moral sufrido por la parte perjudicada, así como los beneficios obtenidos [POR EL INFRACTOR] como resultado del acto de piratería”³¹⁶ (agregados del autor).

Por su parte el ADPIC (1994), consagra el principio de indemnización de los daños y perjuicios causados por el infractor al titular de un derecho de propiedad intelectual protegido, más no establece cómo fijar el monto del resarcimiento (1994: 45.1³¹⁷). Asimismo, las autoridades judiciales podrán condenar al infractor al pago de las costas procesales, incluyendo los honorarios de los abogados (1994: 45.2³¹⁸).

El PROTOCOLO de MERCOSUR sólo se limita a establecer una obligación para los Estados Miembros de implantar “medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de productos piratas o falsificados” (1995: 22).

³¹⁶ OMPI (1996) [Documento en línea] Disponible en: http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_DA_LPZ_96/OMPI_DA_LPZ_96_6_S.pdf [Consulta: 2011, Febrero 12].

³¹⁷ “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”.

³¹⁸ “Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Por lo que la indemnización de los daños y perjuicios quedará a la luz de la interpretación de las normas internacionales de protección y al derecho civil interno de cada uno de esos países.

En cuanto al CUP (1883) sólo se establece la legitimidad del autor demandante (BERNA, 1886: 15.1³¹⁹), quedando la indemnización de los daños y perjuicios al amparo de los tratados internacionales y al derecho privado nacional.

Lypszic señala que las “particularidades de los derechos inmateriales exigen que se valoren todas las circunstancias que tengan incidencia sobre el monto del resarcimiento, sin sujeción a fórmulas rígidas”³²⁰. Por ello, que será labor del juez de la causa apreciar y valorar las fuentes y medios de prueba con amplitud de criterio, dentro del marco del sistema de libre apreciación y valoración de la prueba, a los fines de lograr su libre convicción reflejada en la sentencia, aplicando la sana crítica y las máximas de experiencia.

De allí que, el titular de un derecho de propiedad intelectual infringido puede reclamar como resarcimiento: la ganancia dejada de percibir y el beneficio que hubiera podido obtener de no haber mediado la utilización ilícita por parte del infractor. O, la mejor remuneración que hubiera podido percibir de haber autorizado la explotación a un tercero, es decir, el pago de una regalía razonable o hipotética calculada sobre la base de la contraprestación económica debida de haber mediado una licencia (D486, 2000: 243.c).

Todo ello con base a la afirmación de que se debe evitar que sea más rentable infringir los derechos de propiedad intelectual que observarlos. Como afirma Lypszic, si el infractor “consigue un precio más bajo en juicios que negociando con el titular del derecho, se

³¹⁹ “Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor” (negritas del autor).

³²⁰ Delia Lypszic, 1993-2005, *ob.cit.*, p. 577.

alientan las infracciones”³²¹. Por tato, quedaran sin tutela judicial efectiva los derechos de propiedad intelectual como derechos fundamentales, en concreto los signos distintivos en general, y, los SDNC en particular. Asimismo, afirma Martin Casals, citado por Claudia Madrid, “en la determinación de las cuantías indemnizatorias podrá tenerse en cuenta el argumento preventivo para que no resulte más barato infringir un derecho que adquirirlo legítimamente (como, por ejemplo, en los supuestos de infracción de la propiedad intelectual)”³²².

Por lo que respecta a la jurisprudencia nacional, los criterios pueden ser diversos. En el caso *Home Depot*[®], el juez acogió como *quantum damni* la suma estimada por la parte actora en la cantidad de Bs. 100.000.000,00, que el juez consideró que era a título de daños materiales o patrimoniales, ordenando, además, su indexación.

La demandada deberá indemnizar a la demandante por los **daños y perjuicios patrimoniales** que le ha ocasionado a la actora, los cuales fueron estimados por la misma en la cantidad de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00³²³), y que este juzgado ordena indexar tomando en consideración la inflación monetaria que se ha vivido en el país desde octubre de 1998 a la fecha de la definitiva ejecución del presente fallo³²⁴ (negrillas del autor).

³²¹ *Ibidem*, p. 577.

³²² Claudia Madrid, 2012, *ob. cit.*, p. 230.

³²³ Esta suma es equivalente al día 2 de marzo de 2024 a Bs. 0,000001 (Bs. 1×10^{-6}).

³²⁴ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH 03-M-2001-000039. [Documento en línea: Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-.HTML>. [Consultado: 2015, Enero 6].

Mientras que en el litigio de *Daewoo*[®], la parte actora no estimó los daños y perjuicios, por tanto, al haber resultado victoriosa en el proceso, le nació el derecho a reclamarlos separadamente, no habiendo mayor pronunciamiento del juez de la causa sobre este particular.

Daewoo Electronics Corporation tiene el derecho de reclamar separadamente los daños y perjuicios que la Sociedad Mercantil Comercial El Padrino, C.A., le hubiere causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual reconocidos por las certificaciones de marcas³²⁵ (negrillas del autor)

En cuanto al resarcimiento del **daño moral en materia de propiedad intelectual**, reseñan Bertone & Cabanellas que la tendencia es a no reconocer en materia marcaria el daño moral en las personas jurídicas, “aunque los fallos dejan abierta la posibilidad de que sea resarcido si se lo demuestra... Se ha admitido el cómputo del daño al prestigio y a la reputación comercial del titular de una marca, originado en aspectos tales como la mala calidad de los productos en infracción y la confusión creada en el mercado respecto de la relación del infractor con el titular de la marca”³²⁶. De este argumento se puede colegir una posible indemnización del daño moral a las personas jurídicas, sin desconocer el derecho a esta indemnización por parte de las personas naturales o físicas. Toda vez que, en la mayoría de las situaciones, hay personas jurídicas que son titulares de los derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre un signo distintivo, ténganse como ejemplos, empresas tales como *Coca-Cola, Inc., ALL STAR, C.V., Nike, Wrangler, Adidas, Microsoft, Alimentos Polar, C.A., Research In Motion, LTD, LG Group, Samsung, Motorola, Nestlé, Toyota, Ford, General Motors, Daewoo*, entre otras.

³²⁵ Venezuela: Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Sentencia (Octubre 15, 2008), *Daewoo Electronics Corporation contra Sociedad Mercantil Comercial El Padrino, C.A.* Expediente N° 7823. [Documento en línea] Disponible: <http://falcon.tsj.gob.ve/DECISIONES/2008/OCTUBRE/332-15-7.823-.HTML> [Consultado: 2010, Junio 24].

³²⁶ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob. cit.*, T. 2, nota 653, p. 228-229.

No obstante, y a mayor abundamiento, los referidos juristas argentinos los califican como daños morales no resarcibles bajo esta categoría, sino como daños patrimoniales “el desprestigio de la marca, el daño causado a las relaciones con los distribuidores y la necesidad de efectuar publicidad reparadora de los perjuicios causados. Todos éstos no son **daños morales**, ni están sujetos a las reglas de éstos, sino que son daños patrimoniales cuya única particularidad es que resultan de más variable configuración en los hechos”³²⁷ (negrillas del autor).

La jurisprudencia argentina ha considerado como supuestos de daño moral, algunos que en realidad implican daños patrimoniales resarcibles tanto a personas naturales como jurídicas, así “la dilución del poder distintivo de la marca y de la confusión que se haya originado en el mercado sobre la identidad de la marca y de su titular... el desprestigio para el buen nombre de una marca, con la consiguiente disminución o pérdida de clientela, y desvalorización del fondo de comercio, como daños patrimoniales”³²⁸ (negrillas del autor).

La legislación española sobre propiedad intelectual (propiedad industrial y derecho de autor) no establece expresamente la indemnización del daño moral³²⁹. A criterio de Diez-Picazo, la indemnización del daño moral “debe reducirse al sufrimiento o perturbación de carácter psicológico en el ámbito de la persona”³³⁰ humana; ocasionando daños a la parte social (honor, reputación, imagen, etc.) o la parte afectiva (afectos, sentimientos, por ejemplo, el dolor causado por el fallecimiento de un ser querido) del patrimonio moral, es decir, lesiones a los derechos de la personalidad. Igualmente, señala el referido jurista ibérico que “no hay... daño moral en sentido estricto cuando la lesión incida sobre bienes económicos [GOODWILL, CLIENTELA, EL FONDO DE COMERCIO, ETC.] por más que como consecuencia de estos el titular de tales derechos haya experimentado es-

³²⁷ *Ibidem*, p. 230.

³²⁸ *Ibid.*, p. 230-231.

³²⁹ Luis Diez-Picazo, *ob. cit.*, p. 325.

³³⁰ *Ibidem*, p. 326.

peciales disgustos”³³¹ (agregados del autor). Como serían los ocasionados por el competidor desleal que realiza actos de denigración de los productos de otro concurrente, o, que simule productos en detrimento del signo distintivo protegido de otro comerciante concurrente con la intención de apropiarse de la clientela ajena.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha entendido que los daños morales son los daños infligidos:

a las creencias, los sentimientos, es el dolor sufrido por una persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima sin repercusión patrimonial aunque importando una disminución de los atributos o facultades morales de quien sufre el daño. La reparación del daño moral si bien no atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida a proporcionar en la medida de lo posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado³³².

Igualmente, dada su “su naturaleza esencialmente subjetiva no están sujetos a una comprobación material directa, pues ella no es posible... y su estimación la fija el juez”³³³. Estimación que sólo podrá considerar el operador judicial en su fallo definitivo. Criterio que reiteradamente, se ha sostenido desde tiempos de la Corte Suprema de Justicia, como se devela en fallo de la casación civil de fecha 13 de octubre de 1964.

³³¹ *Ibid.*, p. 328-329.

³³² Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, Sentencia N° 144 (Marzo 7, 2002), *José Francisco Tesorero Yánez contra Hilados Flexilón, S.A.*, Expediente N° 01-654 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/marzo/RC144-070302-01654.HTM>. [Consultado: 2010, Junio 24].

³³³ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, Sentencia N° 01210 (Octubre 8, 2002), *Dorangella Del Jesús Villarroel Rivas contra C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE)*, Expediente N° 14728. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/01210-081002-14728.HTM>. [Consultado: 2014, Agosto 12].

En cuanto a los daños morales, éstos, por su naturaleza esencialmente subjetiva, no están sujetos a una comprobación material directa, pues ella no es posible. Tampoco es cierto que el sentenciador de la recurrida haya establecido una presunción en el sentido de que, al existir daño material, lo hay también moral. Si lo hubiera hecho, habría incurrido en un grave error, pues un mismo hecho puede ocasionar, como se dijo, daños materiales, pero no morales. **Lo que sí es verdad es que, establecido el hecho ilícito, él puede ser causa generadora común para ambos tipos de daños, si los hay. Respecto de los materiales, hay que probarlos directa y materialmente, para que puedan ser demandados e indemnizados. En cambio, en cuanto a los morales, ya se dijo que ellos no son susceptibles de una comprobación de aquella índole, impropia para establecer y medir estados de alma, como el dolor, la angustia, el sufrimiento, etc.** Para establecerlos, el legislador en el artículo 1.196..., faculta al juzgador para apreciar si el hecho ilícito generador de perjuicios materiales pudo ocasionar además repercusiones psíquicas o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral de la víctima. La apreciación que al respecto hagan los jueces de instancia, así como la compensación pecuniaria que acuerden en uso de la facultad discrecional que les concede el citado artículo, son del resorte (*sic*) exclusivo de los jueces del mérito³³⁴ (negritas del autor)

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 20 de noviembre de 2013, ha reiterado su criterio respecto de los supuestos de hecho que debe acoger el juez del mérito para determinar la indemnización del daño moral (el baremo indemnizatorio del daño moral), ratificando que el verdadero daño moral es aquel que no implica repercusión económica, ya que no se habla de reparación, sino de una indemnización compensatoria por vía de sustitución.

³³⁴ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo, Sentencia (Octubre 13,1964), *Elena Ramos contra Constructora Vivone*, en: Corte Suprema de Justicia (1964). *Gaceta Forense*. Segunda Etapa, N° 46, (Octubre-Diciembre), Gaceta Legal, Caracas, pp. 364-365, y, José Núñez, *ob. cit.*, p. 211.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

... la sentencia que se condene al **pago de una indemnización por daño moral**, es necesario que el juez se pronuncie sobre los siguientes supuestos de hecho, para que no sea considerada inmotivada en cuanto a la determinación del monto del mismo, los cuales son:

1. *La importancia del daño.*
2. *El grado de culpabilidad del autor.*
3. *La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño.*
4. *La llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable.*
5. *El alcance de la indemnización, y*
6. *Los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral.*

Siendo este el criterio doctrinal de vieja data, diuturno, pacífico, consolidado, permanente y reiterado de esta Sala³³⁵ (negritillas del autor)

Por lo que, un criterio plausible de futura aceptación jurisprudencial sería considerar que no sólo puede repararse el daño moral, cuando la víctima sea una persona natural titular del derecho de propiedad intelectual infringido. Sino que en situaciones donde la víctima sea una persona jurídica, el daño moral no debería única y exclusivamente ceder ante el daño patrimonial, más cuando el daño se puede verificar en la reputación de la empresa, daño que bien puede ser calificado como daño moral. De allí que la Sala de Casación Ci-

³³⁵ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° RC.000687 (Noviembre 20, 2013), *María De Los Ángeles Asua de Acosta contra Centro Ambulatorio de Cirugía, Estomatología y Rinología, C.A. (Cacer, C.A.) y otra*, Expediente N° 13-387 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/158945-RC.000687-201113-2013-13-387.HTML>. [Consultado: 2015, Enero 6].

vil haya establecido parámetros especiales para la fijación del daño moral del ente incorporal. Interpretación extensible a casos de indemnización del daño extrapatrimonial en materia de propiedad intelectual, como a continuación se evidencia.

El daño extrapatrimonial en las personas jurídicas que origina el daño moral ocurre cuando se ha visto afectada su reputación, nombre, imagen, marca y/o fama de sus productos o servicios. Por tal razón, los supuestos establecidos para cuantificar el daño tienen que estar relacionados con los perjuicios causados por el hecho ilícito. En tal sentido, el juez al establecer los parámetros para la cuantificación del monto deberá considerar: 1) La fama del producto, marca, imagen, signo o servicio que tuvo el ente moral o su producto o servicio antes del hecho ilícito y la que tiene después de la ocurrencia del hecho ilícito; 2) La trascendencia que tuvo en el consumidor y/o clientes y en el mercado del lugar donde ocurrió o se difundió el hecho ilícito y sus consecuencias actuales; y 3) Cualquier otro señalamiento que considere para establecer la escala de valores que tomó en cuenta para determinar la indemnización del daño, de manera que exista una relación lógica entre daño extrapatrimonial y la indemnización establecida por el juez³³⁶.

Más cuando, el daño extrapatrimonial sea consecuencia directa de un acto de competencia desleal, indemnización que podría ser viable al amparo de la doctrina *in re ipsa loquitur*. Demostrado un hecho ilícito que apareja la indemnización del daño patrimonial, el daño moral podría ser considerado por el jurisdicente vía *in re ipsa loquitur*, dada la estimación subjetiva a que puede arribar el juez en su fallo, para la fijación definitiva del *quantum* del daño moral sufrido por la víctima (persona jurídica).

³³⁶ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 000315 (Junio 12, 2013) *Servicio de Aguas Negras Estancadas, C.A. (SERVIDANE)*, y otro contra *Industria Venezolana de Saneamiento, C.A. (IN-VESA)* y otro, Expediente N° 12-734 [Documento en línea] Disponible en: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/RC.000315-12613-2013-12-734>. HTML. [Consultado: 2015, Diciembre 2]).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

No existiendo criterios legales para calcular y establecer el *quantum damni*, a los fines de la fijación de la indemnización de los daños y perjuicios por la transgresión patrimonial al titular de un derecho de propiedad intelectual conculcado. La actividad probatoria de la víctima será determinante para demostrar el *quantum damni*; sumado a los criterios de apreciación y valoración de las pruebas por el juez de la causa, que igualmente serán concluyentes (CPC, 1985:12³³⁷, 507³³⁸ y 509³³⁹). Tanto para precisar los daños resarcibles y el monto del resarcimiento económico para la reparación del daño sufrido (*damnum emergens et lucro cessans*). Para lo cual podrá el operador judicial valerse de una experticia complementaria al fallo, así determinar definitivamente el *quantum damni* (CPC, 1985: 249).

Así se infiere de la doctrina de casación, en el caso *Creolina*[®], ante la falta de prueba del daño por la titular del signo distintivo, y la negación de la indemnización del daño *in re ipsa loquitur*.

el juez de la recurrida condenó a la parte demandada a pagar la suma de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), cuyo monto ordenó indexar mediante una experticia complementaria del fallo, ello como consecuencia de haber declarado con lugar la demanda de daños y perjuicios, sin que de la sentencia recurrida se pueda apreciar cuál fue el fundamento para determinar tal monto, pues se observa que el *ad quem* solo dejó establecido

³³⁷ “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia”.

³³⁸ “A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”.

³³⁹ “Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ella”.

que había quedado “...evidenciado en autos el uso indebido de la marca creolina y como consecuencia de ello los daños reclamados por el actor...”, pero no existe ningún razonamiento que justifique el monto que se ordenó pagar en el dispositivo del fallo recurrido,...

... tampoco se evidencia que en el transcurso del juicio se haya determinado cuáles fueron las pérdidas económicas que hubiese sufrido la demandante como consecuencia del uso indebido de la marca declarado por el juez de alzada o fijar la suma de dinero a la cual se condenó a pagar a la demandada...

Así pues, no logra entender esta Sala cuáles fueron los motivos que conllevaron al juzgador de alzada a fijar tal monto...

...el juez fijó un monto para la condena de daños y perjuicios sin expresar materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho que sustente tal condena, lo cual denota que no existe una relación lógica entre lo expuesto en la sentencia y el monto que acuerda como indemnización del daño.

De modo que, el juez de la recurrida al haber fijado un monto para la condena de daños y perjuicios sin exponer ningún motivo, razón o circunstancia que justifique el monto de tal condena infringió el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...³⁴⁰

Finalmente, María Domínguez ha seguido la tendencia de que el daño *in re ipsa loquitur* no aplica directamente en las personas morales o incorporales, para lo cual se requerirá de la prueba del daño, porque no opera la presunción de dolo.

³⁴⁰ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Abril 29, 2015), *Coventry Chemicals Limited contra Alfonso Ruiz Amigo, C.A.*, Expediente N° 2014-000812. [Documento en línea] Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scc/abril/176821-rc.000_220-29415-2015-14-812.html&palabras=marcas [Consultado: 2015, Junio 24].

La persona incorporal siempre será fuente de inagotables dudas, entre las que cabe citar la procedencia y prueba del daño moral respecto de tales. Con las presentes líneas simplemente nos hacemos partícipes de una posición doctrinaria y jurisprudencial venezolana que ha sido tímidamente referida; a saber, si bien el daño extrapatrimonial es predicable respecto del ente incorporal, no cabe presumir el mismo del simple hecho generador, esto es, dada su naturaleza objetiva, la indemnización por daño moral no está enteramente exonerada de prueba. Ciertamente, la discusión no es sencilla, pero creemos es la sana manera de combinar la concepción del perjuicio derivado *in re ipsa* del simple hecho generador que propicia el daño moral inherente al ser humano, con la compleja naturaleza ideal del ente incorporal³⁴¹.

7. Desde el ámbito del derecho comparado

Además de las fuentes legislativas precedentemente aludidas, es conveniente destacar algunas de otras latitudes, donde se destaca la importancia de la regulación de los SDNC.

La Ley de Propiedad Intelectual de la República Socialista del **Vietnam**³⁴² establece que un SDNC “es una marca ampliamente conocida por los consumidores en todo el territorio vietnamita” (2009: 4.20), acoge el principio de la territorialidad.

En la **Federación Rusa**, la Ley de Marcas y Denominaciones de Origen de 1992 establecía un sistema de registro de los SDNC; brindando también protección a los signos distintivos famosos, pero sólo respecto a productos similares a los que se identifica con el signo distintivo famoso. En la reforma de 2002, se estableció la protección especial al SDNC. Pero en la más reciente reforma de su Código Ci-

³⁴¹ Domínguez, María. El daño moral en las personas incorporales: improcedencia de la prueba *in re ipsa*, en: *Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia*, N° 6. *Homenaje a Arturo Torres-Rivero*, 2016, pp. 23-64.

³⁴² Ley de Propiedad Intelectual de la República Socialista de Vietnam. [Documento en línea] Disponible: http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=185840 [Consultado: 2012, Junio 24]

vil³⁴³, en el año 2023, se instituyó un régimen de protección especial al SDNC, bajo la forma de *Generally-Recognised Trademark*, como así quedó regulado en los artículos 1.508³⁴⁴ y 1.509³⁴⁵, destacándose

³⁴³ Código Civil de la Federación de Rusia. (Noviembre 24, 2006). Aprobado por el Consejo de la Federación, Diciembre 8, 2006. Vigente: Diciembre 1, 2007. Enmendado Julio 24, 2023 [Documento en línea] Disponible: https://www1.fips.ru/upload/medialibrary/Doc_Content/4-civil-code-of-the-russian-federation-part-four-4.pdf [Consultado: 2014, Septiembre 7].

³⁴⁴ “Article 1.508. *A Generally-Recognised Trademark*. 1. At an application of a person that deems a trademark he/it uses or a designation used as a trademark to be “a trademark generally-recognised in the Russian Federation” a trademark protected on the territory of the Russian Federation on the basis of its state registration or under an international treaty of the Russian Federation or designation used as a trademark but not having legal protection on the territory of the Russian Federation may be deemed “a trademark generally-renowned on the territory of the Russian Federation” by a decision of the federal executive body charged with intellectual property matters, if as the result of intensive use this trademark or this designation had become broadly known in the Russian Federation among relevant consumers in respect of the applicant's goods as of the date indicated in the application. The trademark and the designation used as a trademark shall not be deemed “generally-recognised trademarks” if they have become broadly known after the priority date of another person's identical trademark or one similar to the extent of confusion that is intended for use in respect of uniform goods. 2. The legal protection envisaged by the present Code for a trademark shall be granted to a generally-recognised trademark. The grant of legal protection to a generally-recognised trademark means the recognition of an exclusive right to the generally-recognised trademark. The legal protection of a generally-recognised trademark has infinite duration. 3. The legal protection of a generally-recognised trademark also extends to goods which are not uniform with those for which it has been declared generally-recognised if the use of this trademark by another person in respect of the said goods is going to be associated by consumers with the holder of the exclusive right to a generally-recognised trademark and it may infringe the lawful interests of the holder.” (negrillas y agragados del autor).

³⁴⁵ “Article 1.509. *The Grant of Legal Protection to a Generally-Recognised Trademark*. 1. Legal protection shall be granted to a generally-recognised trademark under a decision of the federal executive body charged with intellectual property matters taken in accordance with Item 1 of Article 1508 of the present Code. 2. A trademark deemed generally-recognised shall be entered by the federal executive body charged with intellectual property matters

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

la declaratoria de protección del SDNC por parte de la autoridad administrativa competente. A saber, el Instituto Federal de la Propiedad Industrial, el cual elabora una Lista de Signos Distintivos Notoriamente Conocidos (*List of Generally-Recognised Trademarks*³⁴⁶) en la Federación, con lo cual se brinda protección a los mismos, habiendo sido *Coca-Cola*[®] el primer SDNC reconocido en ese territorio en el año 2001, y como signo distintivo famoso desde 1996. Hasta el mes de enero de 2021, 214 SDNC habían sido incorporados a la lista de signos distintivos notoriamente conocidos en Rusia³⁴⁷.

En la **República Popular China** se establece como prohibición de registrabilidad de los signos distintivos cuando estos reproducen un SDNC que pueda causar confusión o desorientar al público, así como originar un perjuicio material al titular del registro del SDNC. Además, se brinda protección al signo distintivo no registrado en China³⁴⁸. Es un avance legislativo y de protección al SDNC no re-

in the List of the Trademarks Generally-Recognised in the Russian Federation (List of Generally-Recognised Trademarks). 3. A certificate of a generally-recognised trademark shall be issued by the federal executive body charged with intellectual property matters in the form of an electronic document and, upon the request of an applicant, on paper within one month after the trademark is entered in the List of Generally-Recognised Trademarks. The form of a certificate of a generally-recognised trademark and a list of the details that must be in the certificate shall be established by the federal executive body charged with normative legal regulation in the area of intellectual property. 4. Information concerning a generally-recognised trademark shall be published by the federal executive body charged with intellectual property matters in the gazette immediately after it is entered in the List of Generally-Recognised Trademarks.” (negrillas del autor).

³⁴⁶ [Documento en línea] Disponible: <https://www1.fips.ru/en/informational-resources/information-retrieval-system/well-known-marks-of-russia-in-russian.php> [Consultado: 2024, Enero 19].

³⁴⁷ [Documento en línea] Disponible: <https://rouse.com/insights/news/2021/well-known-trade-marks-in-russia> [Consultado: 2024, Enero 7].

³⁴⁸ “Artículo 13. [PROTECCIÓN DEL SDNC NO REGISTRADO EN CHINA]. “A holder of a trademark that is well known by the relevant public may, if he holds that his rights have been infringed upon, request for well-known trademark protection in accordance with this Law. Where the trademark of an identical or

gistrado en ese país, con lo cual se adoptan las previsiones contenidas en el artículo 6bis del CUP (1883). Al igual que en la Federación Rusa, igualmente se ha establecido una Lista de Signos Distintivos Notoriamente Conocidos.

En **Francia** por su parte, siendo parte de la Unión Europea su Código de Propiedad Intelectual se ajusta al Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea³⁴⁹. En tal sentido se le brinda la protección a la marca renombrada (*marque renommée*) prohíbe el registro de aquel signo que pueda infringir derechos previamente adquiridos por alguna persona sobre un signo distintivo ya registrado o protegido³⁵⁰.

similar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person's well-known trademark not registered in China and is liable to cause public confusion, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited. [APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO REGISTRADO EN CHINA] Where the trademark of a different or dissimilar kind of goods is a reproduction, imitation, or translation of another person's well-known trademark not registered in China and it misleads the public so that the interests of the owner of the registered well-known trademark are likely to be impaired, no application for its registration may be granted and its use shall be prohibited” (Ley de Marcas de la República Popular China (Abril 23, 2019) [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/579988> [Consultado: 2024, Febrero 11] (agregados del autor)

³⁴⁹ [Documento en línea] Disponible: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001> [Consultado: 2024, Enero 24].

³⁵⁰ “Article L711-3. I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: 2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;” (Cfr. Código de Propiedad Intelectual (versión consolidada,

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En **Cuba**, la Ley de Marcas en su artículo 17.1.d establece la protección de los SDNC bajo la prohibición relativa de registrabilidad de todo signo distintivo que cuyo uso afectaría a un derecho anterior de tercero (signo distintivo no registrado). Más cuando el signo constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un SDNC, incluso aquel no registrado, que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso podría causar riesgo de confusión o de asociación con el SDNC, un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o dar lugar a un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo o a estos efectos. Asimismo, define el SDNC como aquella marca que se considera conocida por el sector pertinente del público, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocida³⁵¹.

El **DR-CAFTA** (*Dominican Republic-Central America- United States of America Free Trade Agreement*³⁵²) integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Estados Unidos de América regula la protección de los signos distintivos de una forma no muy diferente a las estipulaciones del ADPIC (1994), el CUP (1883) y el MERCOSUR, cuando en su artículo 15.2.5³⁵³ señala la aplicación del artículo 6bis del CUP *mu-*

Junio 30, 2022). [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/585611> [Consultado: 2024, Enero 28]

³⁵¹ Decreto-Ley Número 203 de Marcas y otros signos distintivos (Diciembre 24, 1999). *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Extraordinaria N° 3, Mayo 2, 2000. [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/178782> [Consultado: 2024, Enero 13]

³⁵² [Documento en línea] Disponible: https://www.omg.com.do/_files/ugd/40_aa5a_56b5e0b220384c848a21c7bea154909d.pdf [Consultado: 2024, Enero 13]

³⁵³ “El Artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) (Convenio de París) se aplicará, *mutatis mutandis*, a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular de la marca,

tatis mutandis a las mercancías o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por un SDNC. Y, para determinar si un signo distintivo registrado es notoriamente conocido, no se requerirá que la reputación del signo distintivo deba extenderse más allá del sector del público que normalmente trata con las mercancías o servicios relevantes, registrado o no, siempre y cuando el uso de dicho signo distintivo en relación con aquellas mercancías o servicios indique una conexión entre esas mercancías o servicios y el titular del signo distintivo, a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular del signo distintivo.

Ley de Propiedad Industrial de la República de **México**, del 5 de noviembre de 2020³⁵⁴, acogiendo los preceptos normativos del CUP (1883), parte por otorgar a los SDNC o famosos su reconocimiento oficial a través de la declaratoria de notoriedad o fama en el territorio mexicano por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2020: 190-199). Los signos distintivos notoriamente conocidos o famosos deben estar registrados en México, caso contrario no procederá su declaratoria. La declaratoria tiene una validez de 5 años (2020: 193), susceptible de renovación, siempre que se mantengan las condiciones que dieran origen a su protección y subsiguiente declaración de notoriedad o fama.

y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca”

³⁵⁴ [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/577612> [Consultado: 2024, Febrero 9].

CAPÍTULO III

LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

*“Las pruebas debieran ser como faros
que iluminaran su camino en la oscuridad del pasado”
Francesco Carnelutti (2004)*

1. Aspectos generales de la prueba

El derecho procesal en los últimos años ha evolucionado de tal manera, que sus primigenias instituciones han progresado, gracias al esfuerzo intelectual de destacados procesalistas nacionales y extranjeros, hacia una especialización de la especialización de las instituciones. Se puede afirmar que existe un **derecho probatorio**¹ distinto del derecho procesal². O, una **teoría general de la prueba**³ dentro

¹ En este sentido los autores colombianos Jairo Parra Quijano. *Manual de Derecho Probatorio*, 16ª edición, Librería Ediciones del Profesional, Bogotá 2007; y, Jaime Azula. *Manual de Derecho Probatorio*, Temis, Bogotá 1998.

² Sobre este aspecto Hernando Devis hace una exposición sobre la naturaleza del derecho probatorio y de las normas sobre pruebas judiciales (Hernando Devis. *Teoría General de la Prueba Judicial*, 5ª edición, T. I., Víctor de Zavala, Buenos Aires 1981, pp. 41-54).

³ Autores como Jeremías Bentham. *Tratado de las pruebas judiciales*, T. I, Nueva Jurídica, Bogotá 1835-2000; Eduardo Bonnier. *Tratado de las pruebas en derecho civil*, Reus, Madrid 1928; Antonio Dellepiani. *Nueva Teoría*

del derecho procesal, como una teoría aplicable a toda clase de procesos, es decir, civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, constitucional, entre otras disciplinas jurídicas. Que se distingue por presentar una unidad general de la institución de la prueba judicial, por lo que si “existe la unidad de jurisdicción, a pesar de sus diversas ramas, así también existe una teoría general de la prueba judicial aplicable a todos los procesos, sin que por esto se desconozcan las artificiales diferencias que todavía se conservan,..., principalmente entre el penal y el civil”⁴. ¿Cuál es el contenido y el continente? ¿El derecho probatorio es una ciencia autónoma dentro del Derecho Positivo?

En este Capítulo de esta investigación, no se dará respuesta a tan importantes interrogantes. Sino que se realizará una explicación teórico-descriptiva del tema del objeto de la prueba, con especial referencia al hecho notorio y la prueba de la notoriedad, como variables del tema central de esta labor investigativa. Cual es la regulación, protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos.

En ese sentido es menester destacar las interrogantes básicas que son abordadas desde la perspectiva de la teoría general de la prueba, para aproximarse al tema de investigación.

La doctrina ha elaborado un conjunto de interrogantes a través de las cuales se delimita el estudio de la prueba, teniendo así:

a) **¿Qué es probar?** La **conducta procesal de las partes** de incorporar los hechos al proceso.

General de la Prueba, Valerio Abeledo, Buenos Aires 1939; Carlos Lessona. *Teoría General de la prueba en el derecho civil*, Reus, Madrid 1957; Isidoro Eisner. *La prueba en el proceso civil*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1964; Hernando Devis. *Teoría General de la Prueba Judicial*, 5ª edición, T. I, Víctor de Zavalía, Buenos Aires 1981; y, entre los nacionales como Oscar Pierre. *La prueba en el proceso venezolano*, T. I, Marte, Caracas 1973; Aristides Rengel. *Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano*, 5ª edición, Vol. III, Gráficas Capriles, Caracas 2004, han preferido exponer una Teoría General de la Prueba como parte del Derecho Procesal.

⁴ Hernando Devis, *ob.cit.*, p. 18.

b) **¿Qué es la prueba?** La respuesta conduce a la construcción del concepto de prueba, como refiriera el jurista patrio en el s. XIX, Feo, “la prueba en general es la demostración de la realidad de un hecho”⁵. Por su parte, Carnelutti señaló que “las pruebas (de *proba-re*) son hechos presentes sobre los cuales se construye la probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado; la certeza se resuelve, en rigor, en una máxima probabilidad. Un juicio sin pruebas no se puede pronunciar; un proceso no se puede hacer sin pruebas”⁶.

c) **¿Qué se prueba? Los hechos controvertidos.** Hechos sobre los cuales recaen las afirmaciones y negaciones de las partes; los que van a ser objeto de prueba. Delimitan, a su vez, el *thema probandum* lo cual será la materia objeto del *thema decidendum*, como se infiere de la máxima *da mihi facti, ego tibi ius*.

d) **¿Quién o quiénes prueban?** La contestación a este cuestionamiento se centra en la actividad de **los sujetos procesales**, a quienes se les impone desde la perspectiva probatoria, la carga de probar⁷ (*onus probandi*). O, la carga de no-probar, en los supuestos legales de la inversión de la carga de la prueba.

e) **¿Cómo se prueba?** Aquí se hace referencia al **procedimiento probatorio**, distinguiéndose entre sí es escrito u oral, concretamente al sistema de audiencia, como ocurre en el procedimiento laboral⁸ o en el penal⁹.

f) **¿Cuándo se prueba?** Es la oportunidad procesal cuando las partes van a proceder a **la evacuación de las pruebas**, importando también si la prueba se obtiene de manera anticipada (retardo perjudicial¹⁰), *in iudicio* o *post iudicium*.

⁵ Ramón Feo. *Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil Venezolano*, Tomo II, Biblioamericana, Argentina-Venezuela 1953, p. 75.

⁶ Franceso Carnelutti. *Cómo se hace un proceso*, Temis, Bogotá 2004, p. 58.

⁷ CPC, 1985: 506, y, CC, 1982: 1354.

⁸ LOPT, 2002: 129, 150 y 163.

⁹ COPP, 2012: 327 y ss.

¹⁰ CPC, 1985: 813 y ss.

g) **¿Dónde se prueba?** Debe resultar relevante para el desarrollo del proceso y para la realización del principio de control de la prueba por las partes, como de la garantía de la licitud de la prueba en su obtención, el lugar donde van a ser procuradas las pruebas. Así, si las mismas van a ser evacuadas **en el lugar o fuera del lugar del juicio**, mediante comisión (CPC, 1985: 234), exhorto (CPC, 1985: 188) ó rogatoria (CPC, 1985: 188).

h) **¿Para qué o por qué se prueba?** Es el telos (τελος) de la prueba, es decir, se prueba **para convencer al juez** sobre la verdad de los hechos alegados por las partes en sus respectivas afirmaciones, como fin del proceso y de la prueba. Por ello, se distingue entre el establecimiento de la verdad formal y la verdad material.

i) **¿Para quién se prueba?** Esta pregunta se responde ubicando el resultado de la labor probatoria de las partes en la mente del Juez. El juez apreciando y valorando las pruebas, a través de los sistemas probatorios de apreciación y valoración legal (tarifa legal) o libre (sana crítica), construye su convicción sobre los hechos probados, como elemento fundamental para su decisión. Como señalara Devis Hechandia “el fin de la prueba consiste en llevarle al juez la certeza o el convencimiento de la existencia o inexistencia de los hechos”^{11,12}.

j) **¿Cuáles son las pruebas?** Son los medios de prueba. Nuevamente Feo señala que “para llegar a esa demostración, sea directa, sea indirectamente, es indispensable el empleo de los elementos adecuados para producir el convencimiento. Estos elementos de convicción son los medios de prueba”¹³. Es decir, aquellos medios

¹¹ Hernando Devis, *ob. cit.*, p. 17.

¹² “Para saber el juez cómo debe decidir, le es indispensable concluir primero qué hechos debe considerar ciertos o inexistentes, y para ello debe tener en cuenta la oportunidad, la forma y la pertinencia de la prueba, las prohibiciones legales que al respecto puedan existir, el cumplimiento de los requisitos de su práctica y, con mayor razón, las normas que le indican el valor de cada prueba (en la tarifa legal) o que le sirven de guía para su apreciación (en el sistema de la libre apreciación)” (*Ibidem*, p. 50).

¹³ Ramón Feo, *ob. cit.*, p. 75.

probatorios ya establecidos por el legislador en el ordenamiento jurídico adjetivo (tarifa legal: testigos, confesión, documentales, experimentos, entre otros). O, estableciendo criterios para que las partes o el Juez puedan hacer uso de cualquier medio idóneo para el establecimiento de los hechos controvertidos, objeto del tema de prueba (prueba libre). En suma, son los medios de verificación de los hechos que los litigantes han afirmado en el juicio.

k) **¿Qué valor tiene la prueba?** Ostenta, aquí, relevancia la valoración de la prueba, como actividad del Juez, a los fines de formar su **convicción sobre los hechos probados**, como es la búsqueda y el establecimiento de la verdad, para decidir la controversia. Así, “las pruebas, cualquiera que sea el tipo a que pertenezcan, deben ser en primer lugar percibidas por el juez, y en segundo lugar valoradas por él”¹⁴. Un juego dialéctico de percepción-apreciación y valoración.

Igualmente, es menester responder, l) **¿Qué son las fuentes de prueba?** Las fuentes de prueba son **los hechos**. Es decir, aquellos sucesos que ocurrieron fuera del proceso, antes de su inicio e incorporados al proceso por las partes. Si son de tal relevancia jurídica para construir el *thema probandum* y de allí derivarse la decisión.

En el Cuadro No. 6 se compara el silogismo judicial con el silogismo del proceso dialéctico. Como así destacara Eduardo Couture, al establecer que “en el proceso dialéctico, ..., la demanda es tesis, la defensa antítesis y la sentencia síntesis. No puede haber síntesis sin tesis o sin antítesis. Pero la parte que, con arreglo al precepto precedente, pudiendo hacer u omitir su defensa, opta por la omisión, acepta que el juicio se reduzca a la relación entre la demanda como tesis y el saber del juez como antítesis”¹⁵ (*iura novit curia*), donde se comprueba la construcción de la decisión en uno u otro modelo lógico formal. Sobre la construcción de una teoría del proceso dialéctico, ha sido poca la doctrina nacional o extranjera que le haya brindado un espacio para su estudio.

¹⁴ Francesco Carnelutti, 2004, *ob. cit.*, p. 63.

¹⁵ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, pp. 398-399.

Cuadro No. 6:
Comparación entre el silogismo judicial y
el silogismo del proceso dialéctico

Silogismo Judicial	Silogismo del Proceso Dialéctico
Premisa Mayor: Norma Jurídica	Tesis: Pretensión del Demandante
Premisa menor: Los Hechos	Antítesis: Defensa o excepción del Demandado
Conclusión: Sentencia	Síntesis: Sentencia

Fuente: Elaboración propia

Desde esta perspectiva, se puede comprender **la dialéctica procesal** como un medio para la búsqueda de la verdad (síntesis: sentencia), sobre la base de la argumentación de una proposición (tesis: demanda) y la refutación de la proposición (antítesis: contestación de la demanda). La dialéctica procesal como un proceso intelectual del jurisdisciente que permite llegar a una verdad con relevancia jurídica para las partes y la sociedad.

Incluso, la posibilidad de la admisión de la afirmación de una contraposición (nueva tesis: contrademanda, reconvencción o mutua petición), la eventual refutación de la contraposición (nueva antítesis: contestación de la contrademanda, reconvencción o mutua petición), y, el pronunciamiento del juez sobre la contraposición (nueva síntesis: sentencia sobre la contraposición, reconvencción o mutua petición).

En igual sentido, sin adoptar una posición favorable o negativa, sobre la dialéctica procesal, Rengel Romberg señala que “al momento de decidir la causa, el juez se enfrenta a dos tipos de cuestiones; la *quaestio iuris*, que se refiere al derecho aplicable, y la *quaestio facti*, que se reduce a establecer la verdad o falsedad de los hechos alegados por las partes como fundamento de la pretensión y de la contestación o defensa. De tal modo que una simplificación de la génesis de la sentencia del juez puede expresarse diciendo que el juez subsume en la norma jurídica general y abstracta los hechos concretos establecidos en el proceso, y extrae así la

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

consecuencia jurídica que predispone la norma para ellos”¹⁶, labor del juez que se hace evidente en la sentencia.

En el Cuadro No. 7 se presenta la construcción del silogismo judicial desde la perspectiva de cada una de las partes y del juez. Ello, a los fines de ilustrar la actividad probatoria que desplegarán las partes y la actividad decisoria del juez, frente a los hechos alegados y probados por las partes, y la aplicación de las reglas de apreciación y valoración de las pruebas por el operador judicial. Asimismo, su interrelación con el silogismo del proceso dialéctico.

Del mismo modo, una tesis o teoría del proceso judicial dialéctico no se puede construir sobre las interpretaciones dialécticas de Hegel, Marx, Engels, Lenin o Sartre. Sino, más bien sobre la base de las posiciones de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes emplearon la dialéctica como una técnica de argumentación para la búsqueda de la verdad; en contraposición a los sofistas y de la retórica¹⁷.

Cuadro No. 7:
La construcción del silogismo judicial
desde la perspectiva de las partes y del juez

Silogismo	Demandante	Demandado	Juez
Premisa Mayor	Norma jurídica invocada	Norma jurídica invocada	Norma jurídica declarada aplicable
Premisa menor	Los Hechos de su pretensión	Los Hechos de su defensa o excepción	Los Hechos fijados y valorados
Conclusión	La pretensión (Tesis: Demanda)	La defensa o excepción (Antítesis: Contestación)	La Sentencia (La Síntesis)

Fuente: Elaboración propia

¹⁶ Arístides Rengel, 1999, *ob.cit.*, pp. 235-236.

¹⁷ Para una comprensión de la historia del pensamiento filosófico sobre la dialéctica, el idealismo dialéctico, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, del marxismo-leninismo y de la crítica a la razón dialéctica se recomienda la obra de Gilbert Hottois. *Historia de la filosofía del Renacimiento a la Posmodernidad* (Marco Aurelio Gamarini, traductor), 2ª edición, Cátedra, Madrid 2003.

Finalmente, se puede percibir lo dialéctico procesal, como la controversia bipolar entre el actor y el demandado¹⁸.

La dialéctica procesal como un diálogo deconstructivo para la búsqueda de la verdad, más allá de lo procesal y más próximo a la realidad de los hechos.

A. *¿Qué se prueba?*

Se puede sostener inicialmente, que lo que se prueban son los hechos alegados, contenidos en la pretensión del demandante y en la defensa o excepción del demandado, y subsumidos esos hechos en una norma jurídica que se presenta como fundamento de sus respectivas peticiones. Lo cual se complementa con la máxima *iudex secundum allegata et probata partium decidet debet*, fundamento del principio de neutralidad del juez y del principio dispositivo en los sistemas procesales de derecho continental o *civil law*, tal como se recoge en la norma procesal venezolana contenida en su artículo 12¹⁹.

En las *Partidas* se definía a la prueba como el *averiguamiento que se hace en juicio en razón de alguna cosa que es dudosa*²⁰. Ramón Feo lo complementa como “la producción de los actos o elementos de convicción que somete el litigante, en la forma que la ley previene, ante el Juez que conoce del litigio, y que son propios, según derecho para justificar la verdad de los hechos alegados en el pleito”²¹.

¹⁸ Michele Taruffo. *La prueba de los hechos*, 3ª edición, Trotta, Madrid 2009, pp. 150-151.

¹⁹ “**Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.** El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia” (negrillas del autor).

²⁰ Ramón Feo, *ob.cit*, p. 74.

²¹ *Ibidem*, p. 75.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Ahora bien, los hechos *per se*, según Rosenberg, son “los acontecimientos y circunstancias concretas determinados en el espacio y en el tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y de la vida anímica humana, que el derecho objetivo ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico”²².

Pero, para determinar qué se prueba, o lo que es objeto de prueba, la doctrina ha construido diversas nociones.

Así, Devis Echandía establece “todo aquello que, siendo de interés para el proceso, puede ser susceptible de demostración histórica (como algo que existió, existe o puede llegar a existir); es decir que objeto de prueba judicial son los hechos presentes, pasados o futuros, y lo que puede asimilarse a éstos (costumbre y ley extranjera)”²³.

Por su parte, Rengel Romberg señala que el objeto de la prueba “comprende fundamentalmente estos dos grandes apartados: la prueba de los hechos y la prueba del derecho”²⁴. Basando su argumento en las normas procesales patrias establecidas en los artículos 340.5²⁵ y 389²⁶. Para después sostener, siguiendo a Rosenberg, que el objeto de la prueba “son, por lo regular, los hechos, a veces las máximas de experiencia y rara vez los preceptos jurídicos”²⁷.

²² Citado por Aristides Rengel, 1999, *ob.cit.*, p. 240.

²³ Hernando Devis, *ob.cit.*, p. 155.

²⁴ Aristides Rengel, 1999, *ob.cit.*, p. 236.

²⁵ “El libelo de la demanda deberá expresar:... 5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones”.

²⁶ “No habrá lugar al lapso probatorio: 1º Cuando el punto sobre el cual versare la demanda, aparezca, así por ésta como por la contestación, ser de mero derecho. 2º Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. 3º Cuando las partes, de común acuerdo, convengan en ello, o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta informes”.

²⁷ Aristides Rengel, 1999, *ob.cit.*, p. 237.

Si bien Stein, afirmara inicialmente que el “objeto de la prueba procesal sólo lo pueden constituir los preceptos jurídicos y los hechos, puesto que el juez tiene siempre la misión de subsumir supuestos de hechos, es decir, conjunto de hechos, en los preceptos legales, con el objeto de afirmar o negar la procedencia de las consecuencias jurídicas de dichos supuestos fácticos”²⁸. Posteriormente, señaló que “son los hechos, y no su afirmación, los que constituyen el objeto de la prueba”²⁹. Y, en cuanto a la prueba de la existencia de los preceptos jurídicos se refirió a la prueba del derecho consuetudinario o del derecho extranjero³⁰.

Para Couture, el objeto de la prueba “sólo lo es el hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio”³¹, y destacando que el derecho no es objeto de prueba, criterio que plenamente se acoge.

Finalmente, Carlos Lessona establece en primer lugar que el objeto de prueba son los hechos. Luego establece cuales son los requisitos materiales para que un hecho sea objeto de prueba, a saber, “el hecho, ante todo, debe ser controvertido... Lo que está ya probado por un medio de prueba no necesita ser vuelto a probar: de aquí la regla probatoria *non bis in idem*... Lo que está ya excluido de la controversia por un medio de prueba no se vuelve a discutir”³².

En conclusión, **son únicamente los hechos controvertidos los que van a ser objeto de prueba y sobre los cuales se trabará la *litis***, como afirmará Carnelutti

...son los llamados hechos controvertidos, que constituyen la regla en materia de prueba. El juez se encuentra aquí frente a la afirmación de una parte y a la negación de la otra, es

²⁸ Friedrich Stein. *El conocimiento privado del juez, investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos* (Andrés de la Oliva, Trad.), 2ª edición, Temis, Bogotá 1999, p. 7.

²⁹ Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 10.

³⁰ *Ibidem*, p. 211-230.

³¹ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 181.

³² Carlos Lessona, *ob. cit.*, p. 208-211.

decir, ante la discusión de un hecho: es necesario proporcionarle el medio o indicarle la vía para resolver la discusión, o sea para fijar en la sentencia el hecho no fijado por las partes. Si esta vía es la de la búsqueda de la verdad o, en otros términos, del conocimiento del hecho controvertido, habremos llevado a cabo para la posición del hecho un sistema de idéntico al establecido para la posición del derecho, aunque dentro de los límites más restringidos, y todo se reducirá a un problema lógico de conocimiento del hecho controvertido, por parte del juez³³ (negrillas del autor)

Se asume en consecuencia que el objeto de la prueba son los hechos controvertidos, articulados y conducentes, como más adelante se profundizará.

a. *Juicios de hecho (quaestio facti) y juicios de puro derecho (quaestio iuris)*

La distinción entre juicios de hecho y juicios de derecho obedece a la posibilidad de prueba en unos y otros. Couture refiere que “nuestros códigos [LATINOAMERICANOS] han distinguido los juicios de hecho de los de derecho. Los primeros dan lugar a prueba; los segundos, no”³⁴ (agregado del autor).

En los juicios de hecho las partes discuten los hechos controvertidos, como objeto de prueba. Mientras que, la posterior subsunción de los mismos en una norma legal expresa, es labor del juez. Existe un verdadero litigio y una amplia actividad probatoria³⁵.

En los juicios de mero o puro derecho, las partes no discuten la existencia de los hechos, sino solamente la cuestión de derecho. El

³³ Francesco Carnelutti. *La prueba civil* (Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Trad.), 2ª edición, EJEA, Buenos Aires 1982, p. 15-18.

³⁴ Eduardo Couture, 2005, *ob.cit.*, p. 180.

³⁵ La norma adjetiva nacional establece como obligación del demandante de expresar en el libelo de demanda “la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión” (CPC, 1985: 340.5).

juicio se decide sin necesidad de pruebas, resultando el asunto de mero derecho³⁶.

A propósito de la distinción entre juicios de hecho y juicios de derecho. Rengel Romberg observa

[la] distinción de los juicios de hecho y de mero derecho, solo quiere significar que en ciertos casos, no se discute la existencia de los hechos, sino solamente la cuestión de derecho, caso en el cual no habrá necesidad de pruebas y el asunto resultará de mero derecho, en el sentido de que admitidos los hechos, sólo queda resolver si es procedente la consecuencia jurídica que la ley predispone para esos hechos; y esto lo decidirá siempre el juez subsumiendo los hechos concretos admitidos, en la norma general que los supone en abstracto³⁷

b. *El hecho controvertido*

Es el hecho negado o contradicho, es decir, el hecho objeto de prueba. Son los hechos alegados por las partes en sus respectivas oportunidades procesales y no aceptados o contradichos por su correspondiente contraparte, que configuran la controversia bipolar (*litis inter-partes*). En ese sentido, Muñoz Sabaté afirma que el “conocimiento de los hechos que constituyen el caso concreto se adquiere en el proceso a través de las afirmaciones vertidas por las partes, pero dado que en la mayor parte de las veces tales afirmaciones discrepan en el modo como ocurrieron los hechos los mismos se convierten en hechos controvertidos, y se hace entonces

³⁶ Al efecto en el artículo 389 del CPC (1985) se establecen los presupuestos procesales de improcedencia de apertura del lapso probatorio, decidiéndose el juicio de mero derecho: “1° Cuando el punto sobre el cual versare la demanda, aparezca, así por ésta como por la contestación, ser de mero derecho. 2° Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. 3° Cuando las partes, de común acuerdo, hayan convenido en ello, o bien cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho, o sólo con los elementos de prueba que obren ya en autos, o con los instrumentos que presentaren hasta informes”.

³⁷ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 237.

necesaria una labor histórico-crítica para averiguar lo que en realidad sucedió”³⁸.

Carnelutti define al hecho controvertido como “los hechos afirmados tan sólo por una o alguna de las partes, es decir, hechos afirmados pero no admitidos, que pueden existir o no”³⁹. A lo que hay que añadirle que la controversia se basará en la prueba de la existencia o no del hecho, más no sobre la incertidumbre del hecho⁴⁰. Porque el hecho afirmado no admitido por la contraria existe para la parte que lo alegó y sobre el hecho no descansa ningún viso de incertidumbre.

Igualmente, Eisner, sostiene que son “hechos que tienen algo de útil respecto de lo que se pretende, los que conducen a una solución de la cuestión controvertida, acerca de los cuales no hubiese conformidad; o sea, que de haber conformidad el juez no abriría a prueba”⁴¹.

Es relevante destacar, que al lado de los hechos controvertidos están los **hechos trascendentales**. Así, Rosenberg los define como “aquellos constitutivos del derecho, alegados o articulados en la demanda, que son presupuesto del efecto jurídico establecido por la norma correspondiente”⁴². Estos hechos son los que se subsumen en la norma jurídica invocada como aplicable por el actor en su pretensión, a los fines de obtener una sentencia favorable.

A diferencia del hecho controvertido, el hecho trascendental puede ser admitido por el demandado. Verbigracia, el demandante que alega la falta de pago de una obligación y el demandado que alega su cumplimiento. En este caso, el hecho trascendental estaría constituido por la existencia de la obligación, que como hecho no controvertido constituye el sustrato esencial del derecho de crédito.

³⁸ Luis Muñoz. *Técnica probatoria, estudios sobre las dificultades de prueba en el proceso*, 2ª edición, Praxis, Barcelona 1983, p. 28.

³⁹ Francesco Carnelutti, 1982, *ob. cit.*, p. 15.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 16, nota 19.

⁴¹ Isidoro Eisner, *ob. cit.*, p. 37.

⁴² Citado por Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 240.

Mientras, que el hecho controvertido se materializaría en la controversia, respecto de si la obligación ha sido cumplida (la prueba del hecho extintivo de la obligación) o incumplida (la prueba de la obligación) (CC, 1982: 1.354; CPC, 1985: 507).

Asimismo, al hecho controvertido se le contraponen el **hecho discutido** o **debatido**, este último, como refiere Carnelutti “es un hecho no sólo no admitido, sino negado: la no admisión es concepto más amplio que la negación, porque comprende también el silencio... y la declaración de no saber. Acaso en el uso corriente no exista semejante diferencia entre los dos vocablos (controvertido y discutido); pero es conveniente en este aspecto fijar su sentido jurídico, porque por un lado la frase “afirmado y no admitido” es poco manejable y, por otra, porque debe ser puesto en claro que no es la “negación” sino la simple “no admisión” del hecho lo que es suficiente para que éste deba ser fijado mediante la prueba”⁴³ por las partes, para su posterior apreciación y valoración por el juez. Así que es negar y, además, rechazar y contradecir el hecho alegado.

En materia de fijación del hecho controvertido, un juzgado superior nacional precisó que el “problema planteado, en este juicio con la demanda y su contestación consiste, en síntesis, en establecer cuál de los dos litigantes es realmente titular de la marca “El Castaño” y, por consiguiente, quién tiene derecho a usarla”⁴⁴. Lo controvertido se circunscribe en determinar si el pretensor accionante ha hecho un uso suficiente del signo distintivo *sub judice*, para que así el juez le reconozca la titularidad legítima sobre el signo distintivo, en detrimento del demandado usurpador del signo distintivo.

⁴³ Francesco Carnelutti, 1982, *ob. cit.*, nota 19, pp. 15-16.

⁴⁴ Venezuela: Corte Superior Segunda de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Sentencia (Noviembre 3, 1965). *Andrés Bezara contra Embotelladora y Distribuidora de Aguas Minerales El Castaño, C.A.* (Caso: Marca: EL CASTAÑO), en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia de los Tribunales de la República*, N° 13, Caracas 1965, p. 141.

c. *La prueba del derecho*

a'. *La prueba del derecho interno*

Por virtud del principio *iura novit curia* no requieren prueba las leyes del Estado venezolano, sean éstas nacionales, estatales o municipales. Así como tampoco, los decretos con fuerza de ley (CRBV, 1999: 74. primer aparte⁴⁵, 236.8⁴⁶), los reglamentos, las resoluciones ministeriales y las ordenanzas municipales, u otras de rango sublegal. Igualmente, las normas prudenciales de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, de la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia Nacional de Valores.

La máxima *narra mihi factum, narrabo tibi ius* es lo que permite al juez expresar su conocimiento del derecho positivo venezolano, a los fines de brindar solución al caso concreto. Stein había afirmado que “en relación al derecho positivo nacional, el juez civil tiene un absoluto e ilimitado deber de conocimiento sobre su existencia y contenido... el juez, en todo proceso en que tenga cualquier clase de duda, debe repasar e investigar de nuevo toda su colección de textos legales, retrocediendo a los más antiguos tiempos, hasta que encuentre algún precepto jurídico que sea aplicable al caso que le ocupa”⁴⁷.

Claro está, que ese deber del juez de buscar el derecho aplicable es para evitar el *non liquet* [NO ESTÁ CLARO]. Es decir, evitar que un asunto permanezca sin juzgamiento o decisión por razones de silencio de la Ley, o, por resultarle obscuro, ambiguo, sin decisión posible por el juez, tal presupuesto es lo que constituye el principio de

⁴⁵ “También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los **decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República** en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral” (negritas del autor).

⁴⁶ “**Son atribuciones y obligaciones del Presidente** o Presidenta de la República:... 8. **Dictar**, previa autorización por una ley habilitante, **decretos con fuerza de ley**” (negritas del autor).

⁴⁷ Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 214.

prohibición de *non liquet*. Contemplado en el ordenamiento adjetivo nacional de la siguiente manera “El Juez que se abstuviere de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus términos... será penado como culpable de denegación de justicia” (CPC, 1985: 19).

Calamandrei enseña que el “principio *iura novit curia* tiene dos aspectos: de un lado significa *deber* del juez de conocer y aplicar de oficio la norma que se refiere al caso; y del otro lado significa *poder* del juez de buscar y aplicar de oficio la norma, aunque la parte interesada no haya tomado la iniciativa de alegarla y de probar su existencia”⁴⁸. Corolario de lo anterior, lo constituyen las normas adjetivas sobre el deber del juez de decidir conforme a las normas de derecho⁴⁹, o, la exigencia de congruencia de la sentencia por lo que respecta a que ella debe contener los motivos de derecho en que se funde⁵⁰.

Excepcionalmente, cuando se dude sobre la existencia, la vigencia o el error en la publicación de la ley, el derecho interno puede ser objeto de prueba. Rengel Romberg señala “la cuestión deja de ser una cuestión jurídica para transformarse en una de hecho, objeto de prueba judicial, pues la mera existencia de la ley es un hecho, y la autenticidad de la misma, o la realización del procedimiento constitucional para la formación de la ley, son hechos que deben ser probados en caso de ser controvertidos; sin perjuicio de la iniciativa que puede tomar el juez para investigar su realidad”⁵¹.

Al efecto, Eisner sobre la prueba del derecho establece diáfana-mente que “la prueba no es la prueba de la ley como sentido normativo, sino la prueba de la ley como materialidad concreta: su sanción, su promulgación, su publicidad”⁵².

⁴⁸ Arístides Rengel, *ob. cit.*, 1999, p. 260.

⁴⁹ CPC, 1985: 12.

⁵⁰ CPC, 1985: 243.4.

⁵¹ Arístides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 261.

⁵² Isidoro Eisner, *ob. cit.*, p. 42.

b'. *La prueba del derecho extranjero*

El derecho extranjero se aplica de oficio, tal es el contenido del artículo 60 de la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIP, 1998⁵³) que establece el “Derecho extranjero será aplicado de oficio. Las partes podrán aportar informaciones relativas al derecho extranjero aplicable y los Tribunales y autoridades podrán dictar providencias tendientes al mejor conocimiento del mismo”. Pero, el juez no está obligado a conocer el derecho extranjero para su aplicación *ex officio*. Sino que tiene el poder para buscar su conocimiento, mediante la solicitud de oficio a las autoridades extranjeras sobre su texto, vigencia, sentido y alcance, tal como se desprende de la norma anteriormente transcrita.

Así, basta con que el juez se ilustre respecto del derecho extranjero, y lo aplique sin probarlo. En efecto, la aplicación del derecho extranjero por el juez venezolano lo realizará conforme lo haría el juez extranjero. Como se deriva de la norma de derecho internacional privado nacional, que establece el “derecho extranjero que resulte competente [APLICABLE] se aplicará de acuerdo con los principios que rijan en el país extranjero respectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto” (LDIP, 1998: 2) (agregado del autor).

Como refiere, Rengel, al señalar, que la aplicación del derecho extranjero en Venezuela ha tenido por fuente los tratados y convenios internacionales sobre derecho internacional privado. Particularmente el Código Bustamante, la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, y, la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero⁵⁴. En la actualidad, muchas de las normas contenidas en los referidos tratados han sido acogidas en la vigente LDIP (1998).

⁵³ Ley de Derecho Internacional Privado (Agosto 6, 1998). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 36.511, Agosto 6, 1998.

⁵⁴ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, pp. 278-281.

c'. *La prueba del derecho consuetudinario*

La prueba del derecho consuetudinario está íntimamente atada a la noción de costumbre, porque ésta es su fuente directa de nacimiento. Al efecto baste recordar la noción que de costumbre nos suministra Du Pasquier, citado por García-Maynez, cuando señala “la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio; es el derecho nacido consuetudinariamente, el *jus moribus constitutum*”⁵⁵.

De tal suerte, que, convertida la costumbre en derecho, ya no será objeto de prueba. Sino su sola existencia como norma jurídica, a cuyo supuesto de hecho se habrá de subsumir la situación de hecho, que como premisa menor, va a permitir al juez establecer su aplicabilidad o no a la solución del conflicto planteado por las partes. García Maynez precisa que “los dos elementos del derecho consuetudinario quedan expresados en la ya citada fórmula: *inveterata consuetudo et opinio juris vel necessitatis*”⁵⁶ o *iura non scripta, convictio iuris sive necessitatis*.

El problema que se avista es cómo se prueba la existencia del derecho consuetudinario. La doctrina extranjera ha debatido sobre las fuentes del derecho consuetudinario. Así tenemos, autores como Jellinek y Erhlich que han sostenido que la inveterada costumbre se hace ley, por lo tanto, se hace obligatoria. Justamente, Ehrlich afirma que “la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro”⁵⁷.

Mientras otros, como Kelsen, Djuvara y Planiol han sostenido que la costumbre se convierte en derecho, concretamente derecho consuetudinario, si y sólo si ha obtenido reconocimiento expreso por el Estado. Ello, a través de los órganos jurisdiccionales, los cuales a través de sus decisiones le dan vida a la costumbre como fuente formal del derecho positivo⁵⁸. El reconocimiento judicial de la cos-

⁵⁵ Eduardo García-Maynez. *Introducción al Estudio del Derecho*, 31ª edición, Porrúa, México 1980, p. 61.

⁵⁶ Eduardo García-Maynez, *ob. cit.*, p. 62.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 62.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 63-64

tumbre (*opinio iuris vel necessitatis*) la hace regla jurídica aplicable para el futuro, es decir, se está en presencia de la validez de la tesis del precedente judicial.

Ahora bien, en cuanto a la prueba de la existencia del derecho consuetudinario, y en este caso al ser el sistema jurídico venezolano de derecho esencialmente escrito, más no consuetudinario, se debe afirmar que el derecho consuetudinario también tiene una naturaleza de derecho extranjero. Por lo tanto, se le aplicarán las reglas sobre la prueba de la existencia del derecho positivo extranjero. En este caso, le bastará al que la alegue la aplicación del derecho consuetudinario, debiendo facilitar los medios idóneos para su obtención, y dar cumplimiento a aquellas formalidades legales necesarias para su evacuación e incorporación a las actas procesales. O, el juez solicitar de oficio informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho consuetudinario, sin que ello signifique una desaplicación del principio *iura novit curia*. Como así, afirmara Couture, que en aquellos “casos en que la costumbre es derecho, si fuera discutida o controvertida, habría de ser objeto de prueba. Pero también en estos casos debe tenerse presente que, a falta de prueba suministrada por las partes, el juez puede hacer la investigación de la costumbre por sus propios medios. En este caso, más que una carga de la prueba debe hablarse de un interés en la prueba”⁵⁹.

Stein, por su parte, ha indicado “en la medida en que el tribunal considere preciso y útil comprobar la promulgación o el texto concreto de las leyes o la práctica real de un derecho consuetudinario, la prueba con arreglo a las normas procesales ordinarias, especialmente el interrogatorio de testigos o la lectura de documentos, es un camino para alcanzar la meta perseguida, pero no el único”⁶⁰.

La fuente del derecho consuetudinario es la inveterada y reiterada costumbre reconocida por los poderes públicos de un determinado Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales. Así, cuando ese Estado deje de darle reconocimiento (derogatoria) a la costumbre

⁵⁹ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 182.

⁶⁰ Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 223.

hecha ley, o la costumbre deje de ser inveterada o aplicada por los jueces (*non opinio iuris vel neccessitatis*). No se le podría alegar como derecho aplicable a una situación conflictiva en concreto, tanto en aquel Estado u otro por aplicación de las normas procesales del derecho internacional, por carecer de validez (existencia), vigencia, eficacia y eficiencia.

d. *La prueba de la costumbre*

La costumbre será objeto de prueba si la misma es fuente de derecho, como en los casos de la costumbre en materia civil y mercantil. Siempre sometida la misma a prueba si es controvertida; mientras que si no es controvertida, no será objeto de prueba, porque puede ser ya un hecho admitido por las partes.

Couture indica que la prueba de la costumbre como fuente de derecho está sometida a la mayor diligencia por parte de su promovedor. Así, “la parte que apoya su derecho en la costumbre debe ser diligente en producir la prueba de ésta. Pero si no lo hiciera, el Juez puede aplicar la costumbre según su conocimiento particular u ordenar de oficio los medios de prueba tendientes a tal fin”⁶¹. Sin embargo, tanto en materia civil como en la comercial, en algunos casos la ley remite expresamente a la costumbre, a los usos civiles o mercantiles, y las prácticas comerciales.

Eisner establece que la costumbre puede ser objeto de prueba cuando “el derecho admite que se aplique para la solución de los conflictos, como en materia mercantil, en principio debe ser probada por las partes...; debe ser probada sin perjuicio de que el tribunal sólo, el juez, conozca la costumbre o busque los medios de alcanzar su conocimiento”⁶².

La costumbre en materia civil se rige por el principio de que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes; y no vale alegar contra su inobservancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean (CC, 1982: 7). Excepcio-

⁶¹ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, 182.

⁶² Isidoro Eisner, *ob. cit.*, p. 36.

nalmente en materia de medianería se dispone que la misma “se regirá por las disposiciones de este párrafo y por las ordenanzas y **usos locales**, en cuanto no se le opongan o no este previsto en él” (CC, 1982: 684) (negrillas del autor).

La costumbre mercantil es una forma de referirse a los usos y prácticas de los comerciantes. Así la *lex mercatoria* establece que las “costumbres mercantiles suplen el silencio de la Ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que apreciarán prudencialmente los Jueces de Comercio” (CCom, 1955: 9). Por ejemplo, en materia de letra de cambio cuyo pago se haya estipulado en moneda extranjera, se establece que el valor de la moneda extranjera se determinará por los usos del lugar del pago (CCom, 1955: 449)⁶³.

Por su parte, Azula sostiene que la costumbre será “objeto de prueba en todos los casos, por tratarse de situaciones propias de la conducta humana, pero necesita establecer los requisitos esenciales que la configuran, como es la reiteración, que ocurra en un lugar determinado y que quienes la realicen la consideren observar como una regla o precepto”⁶⁴. Por ello, la costumbre será objeto de prueba, dado su carácter de hecho jurídicamente relevante para la solución del conflicto intersubjetivo.

En Venezuela, a la costumbre se le asigna una condición *praeter legem*, es decir, que ella suple el silencio de la ley; y, no *contra legem* como en el derecho romano o francés. O sea, ni deroga la ley, ni puede ser contraria al ordenamiento jurídico.

La costumbre “será considerada como un hecho en los países que se rigen por el sistema continental, y que será tenida como derecho en los países del sistema anglosajón”⁶⁵ o del *common law*.

⁶³ Otras disposiciones sobre costumbre mercantil se encuentran en los artículos 63, 69, 112, 143, 167 y 195 de la *lex mercatoria* nacional.

⁶⁴ Jaime Azula, *ob. cit.*, p. 16.

⁶⁵ José Hernández. *Temas de Introducción al Derecho*, Cuadernos Docentes, UCAB, Caracas 1996, p. 72.

a'. *La prueba de la costumbre en el civil law*

Tanto la ley adjetiva civil como la ley sustantiva mercantil venezolana imponen la carga de la prueba de la costumbre, en la persona que alegue su existencia como hecho constitutivo, modificatorio o extintivo de una obligación. El CPC establece que las “partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación” (1985: 506).

La ley mercantil nacional señala que los jueces de comercio apreciarán y valorarán prudencialmente las costumbres mercantiles constituidas por hechos que sean “uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo” (C.Com, 1955: 9). En concordancia con lo dispuesto en el artículo 507 del CPC (1985), que establece, salvo que “exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”.

Tres límites procesales pueden concurrir para la prueba de la costumbre en el derecho procesal venezolano vigente:

a) **la valoración de la prueba por el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica** (CPC, 1985: 507), el cual se sustenta en el *sistema de la libre apreciación de la prueba* que otorga al juez la facultad de apreciar el valor o fuerza de convicción de las pruebas, fundado en la sana crítica;

b) **la potestad del Juez de fundar su decisión en los conocimientos de hechos que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia** (CPC, 1985: 12), lo cual permite una mejor administración de justicia; y,

c) **la verdad procesal** (CPC, 1985: 12), entendiéndose por verdad procesal la que surge del proceso, es decir, la que consta en los elementos probatorios y de convicción allegados a los autos (*quod non est in actas, non est de hoc mundo*), verdad que puede ser diferente de la verdad real o verdadera. Significa este principio que el juez atado al principio dispositivo lo importante y único es la verdad procesal, por lo que su decisión tendrá que ceñirse a ella, que enton-

ces será recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea diferente; lo cual constituye un límite a la aplicación del conocimiento privado del juez, para dirimir la controversia y proferir la sentencia.

b'. *La prueba de la costumbre en el common law*

Como referencia histórica, para destacar la importancia de la costumbre en los países del *common law*. Se ilustra ello, con los comentarios que, sobre la prueba de la costumbre en el derecho inglés, refirió a principios del siglo XX el jurista inglés Sir Paul Vinogradoff.

No debe creerse que la costumbre sea una fuente válida del Derecho inglés por la sencilla razón de que como tal es conocida y los tribunales se atienen a ella. Antes de poder convertirse en parte del Derecho del país tiene que pasar ciertas pruebas. Así, **antes de que pueda darse validez jurídica a una costumbre hay que demostrar que es cierta y continua**; y además de estos requisitos elementales ha de llenar el de **tener existencia desde tiempo inmemorial**. Se supone en Derecho inglés que el período de 'memoria jurídica' comienza con la subida al trono de Ricardo I (1189); pero en la práctica no es necesario demostrar la existencia continua de una costumbre desde esa época... En los tribunales ingleses modernos **la costumbre tiene que pasar también la prueba de razonabilidad**: es decir, hay que demostrar que es razonable en su aplicación a las circunstancias de los casos concretos. **Sin embargo**, no se sigue de ello que por el **hecho de que una costumbre de una determinada localidad sea contraria a una norma general del common law, deba ser considerada como no razonable**... Por otra parte, aunque pueda demostrarse que una costumbre tiene gran antigüedad, los tribunales la repudian a veces si creen que su aplicación a las circunstancias modernas sería tan dura e inconveniente que no es razonable imponer su cumplimiento. Así se deduce del hecho de que, pese a su reverencia para los usos y formas antiguos, los tribunales ingleses creen necesario no ceder a la costumbre por razones puramente formales. Cosas de tiempo inmemorial pueden estar teñidas de concepciones jurídicas y de ideas de deber público muy anticuadas... Sin embargo, es evidente que una vez reconocida en Derecho una costumbre, no es posible juzgarla

exclusivamente con arreglo a pautas o criterios modernos. Hasta cierto hay que reconocer los criterios antiguos, incluso en un medio contemporáneo; y ocurre a veces que aunque una costumbre haya perdido su significado original, los tribunales modernos seguirán reconociéndola... Podemos decir, por último, que **el derecho consuetudinario aparece como el Derecho creado por los jueces en los momentos en que éstos se encuentran aun íntimamente ligados con el pueblo al que representan y creen estar obligados a declarar el saber jurídico popular y no a forjar los eslabones de un sistema de conocimiento**⁶⁶ (negrillas del autor).

Por ello se afirma que la costumbre cuando es tenida como derecho, formando parte del silogismo judicial, como premisa mayor, conforme al principio procesal *iura novit curia*, “no ameritará que la parte que la alegue deba probarla”⁶⁷. Así, en aquellos países donde es fuente formal de derecho, como en Inglaterra u otros países de la *Commonwealth*, se le denomina derecho consuetudinario en contraposición al derecho escrito.

Asimismo, Francisco Delgado se expresa sobre la problemática probatoria de la costumbre reconocida judicialmente, es decir, de la *inveterata consuetudo et opinio juris vel necessitati*.

Quien alegue una costumbre como la fuente normativa para regular determinada situación, tendrá la carga de probar su existencia, y ello puede resultar una tarea difícil... son dos cosas muy distintas **probar la existencia de la costumbre, y probar la existencia de la costumbre como parte del derecho de un país**. Lo segundo parece implicar la prueba de que los órganos competentes le han reconocido valor jurídico⁶⁸

⁶⁶ Paul Vinogradoff. *Introducción al Derecho* (Vicente Herrero, Trad.), Breviarios N° 57, Fondo de Cultura Económica, México 1952, p. 110-120. (Trabajo original publicado en 1913).

⁶⁷ José Hernández, *ob.cit.*, p. 72.

⁶⁸ Francisco Delgado. *Introducción al Análisis Jurídico*, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gráficas León, Caracas 2005, pp. 249-250.

e. *La prueba de los hechos*

Las pruebas deben ceñirse al asunto sobre el cual se litiga, es decir, a los hechos afirmados (la *quaestio facti*) por el actor y el demandado en sus respectivas pretensiones, lo cual configura la esencia probatoria del hecho controvertido. Aquellos hechos que quedan fuera del debate –es decir, los hechos no controvertidos por los litigantes– serán hechos fijados de oficio por el juez al dictar la sentencia. Por lo tanto, sólo los asuntos sobre los cuales se litiga serán objeto de prueba, los cuales constituyen el contenido de las proposiciones contradictorias expuestas por las partes.

La determinación de los hechos controvertidos y no controvertidos es función de la depuración previa. Lo cual puede ocurrir *ab initio* de la fase probatoria, como ocurre cuando el demandado ha aceptado los hechos más no el derecho del accionante. Cuando las partes convienen sobre los hechos y piden la decisión conforme a derecho, o con las pruebas aportadas en autos o con los instrumentos que se aportaren hasta informes⁶⁹. O, durante su pleno desarrollo, para el caso de que el demandado conviniere en la demanda, lo cual implícitamente conlleva a una aceptación de los hechos afirmados por el demandante⁷⁰.

Michele Taruffo instruye que

todo esto implica por parte del juez una serie de decisiones y de elecciones que son en gran medida discrecionales y no están directa y rigurosamente determinadas por normas jurídicas, en particular respecto de la relevancia de las pruebas, la credibilidad de medios de prueba (por ejemplo, los testigos), la valoración de aceptabilidad de cada prueba concreta, la valoración conjunta de todas las pruebas disponibles y, por último, **el juicio final sobre la verdad o falsedad de los hechos...**, en los siste-

⁶⁹ CPC, 1985: 389.2, 389.3.

⁷⁰ “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria” (CPC, 1985: 263)

mas modernos la prueba y el juicio de hecho recaen típicamente en la discrecionalidad del juez, la exigencia de una motivación adecuada es particularmente intensa para todas las decisiones del juez que integran su razonamiento sobre los hechos⁷¹ (negritas del autor)

a'. *Clasificación de los hechos*

Ahora bien, sobre la base de que los hechos es todo aquello que puede ser percibido. La doctrina ha establecido que la prueba de los hechos es producto de una labor histórica, y en tal sentido ha clasificado los mismos en diferentes categorías, a saber:

a". *Según el tiempo*

Los hechos se pueden dividir en **hechos pasados**, que son los hechos ocurridos o sucedidos. Los **hechos presentes**, es decir, los hechos continuos, que no han dejado de ocurrir, se citan como ejemplo el despojo de posesión⁷², que es a su vez un hecho pasado y un hecho presente⁷³. Asimismo, en este contexto temporal, se destacan los **hechos futuros posibles**, es decir, hechos no ocurridos, pero que

⁷¹ Michele Taruffo, *ob. cit.*, p. 521.

⁷² “Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión” (CC, 1982: 783).

⁷³ “En el caso del artículo 783 del Código Civil el interesado demostrará al juez la ocurrencia del despojo, y encontrando éste suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijará, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y decretará la restitución de la posesión, dictando y practicando todas las medidas y diligencias que aseguren el cumplimiento de su decreto, utilizando la fuerza pública si ello fuere necesario. El juez será subsidiariamente responsable de la insuficiencia de la garantía. Si el querellante manifestare no estar dispuesto a constituir la garantía, el juez solamente decretará el secuestro de la cosa o derecho objeto de la posesión, si a su juicio, de las pruebas presentadas se establece una presunción grave en favor del querellante. Los gastos del depósito serán por cuenta de la parte que en definitiva resultare condenada en costas” (CPC, 1985: 699).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

existe la probabilidad cierta de su ocurrencia. Se pueden citar como ejemplos, el daño temido posible de que una edificación en ruinas pueda causar un daño al inmueble colindante (CPC, 1985: 786), o, la fecha de cancelación de una obligación el día de la celebración del día de la Virgen de Coromoto que será el 11 de septiembre de 2024, o, el día de la próxima Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre de 2024.

Así también, los **hechos futuros, posibles e inciertos** como el riesgo en el contrato de seguro que se le ha definido como “la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que no dependa exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, que ocasione una necesidad económica” (NRCAA⁷⁴, 2016: 35).

b”. *Según su carácter*

Los hechos pueden ser **primarios** o **principales, secundarios** o **accesorios**, y **auxiliares**. Los **hechos primarios o principales** son aquellos que configuran el hecho o hechos controvertidos, son los que van ser objeto del *thema probationem*. Mientras que, los **hechos secundarios** o **accesorios** sirven para aclarar o ayudan a fijar el hecho controvertido. Por otro lado, se tienen a los **hechos auxiliares** los cuales validan el medio de prueba, bien sean verdaderos o falsos.

El hecho controvertido difiere del hecho discutido o debatido, que puede a su vez ser un hecho no admitido o un hecho negado.

El **hecho no admitido** se puede configurar mediante el silencio o la declaración de no saber. Por ello, es que la negación debe ser **expresa y general**; y no una **negación genérica**, como cuando el demandado contradice la demanda “en todas sus partes” o bajo la fórmula “tanto en los hechos como en el derecho”. La **negación particular** es cuando una de las partes niega un hecho determinado.

⁷⁴ Normas que regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora (NRCAA), Superintendencia de la Actividad Aseguradora, Resolución Nro. FSAA-9-0061 (Julio 11, 2016), *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 40.973, Agosto 24, 2016.

Hay **negación tácita** cuando por disposición de la Ley, el silencio de parte equivale a negación de los hechos. Ocurriendo ello, cuando la Administración no decide en tiempo oportuno en sentido negativo o positivo, cuya ausencia de pronunciamiento se interpreta como **silencio administrativo negativo**. En consecuencia, se infiere un pronunciamiento en contra de la petición del administrado (LOPA, 1981: 4⁷⁵ y 93⁷⁶). O, cuando, la Administración, debiendo pronunciarse en sentido negativo o positivo respecto de una petición del administrado con relación al otorgamiento de un derecho, la falta de pronunciamiento se interpreta como **silencio administrativo positivo**, es decir, a favor del administrado. Un claro ejemplo se ubicaba en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio⁷⁷, en cuyo artículo 54 se preveía que el otorgamiento de las autorizaciones administrativas para la ejecución de actividades por particulares y entidades privadas que conlleven a la ocupación del territorio deberán “decidirse en un lapso de 60 días continuos, a contar del recibo de la solicitud respectiva. Vencido dicho lapso, sin que se hubiera otorgado o negado autorización, se considerará concedida a cuyo efecto, las autoridades respectivas están obligadas a otorgar la respectiva constancia”.

⁷⁵ “**En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviera un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente** y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos, ni a sus personeros, de las responsabilidades que le sean imputadas por la omisión o la demora” (negrillas del autor).

⁷⁶ “**La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía administrativa**, estos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado, o no se haya producido decisión en los plazos correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos son los establecidos por las leyes correspondientes” (negrillas del autor).

⁷⁷ Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Agosto 11, 1983). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 3.238, Extraordinario, Agosto 11, 1983; derogada por la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (Agosto 11, 1983). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.820, Extraordinaria, Septiembre 1, 2006.

Igualmente se percibe, en la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico⁷⁸, cuando en su artículo 39 se estipula que la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) facilitará en todo momento la inscripción de las organizaciones de participación popular que se constituyan para la defensa de los tarjetahabientes. Así, cuando una organización haya solicitado su registro, habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos, y éste no se le haya otorgado dentro del lapso de treinta días hábiles siguientes a la solicitud, se entenderá que dicha solicitud ha sido resuelta positivamente, y se procederá al registro y otorgamiento del certificado de inscripción correspondiente, salvo que con posterioridad se verifique el incumplimiento de los mismos.

Como conclusivamente señala Rengel Romberg, siguiendo a Rosenberg, “que hecho en el sentido de objeto de la prueba, es todo lo que pertenece a la tipicidad de los preceptos jurídicos aplicables y forma la proposición menor del silogismo judicial; esto es los acontecimientos y circunstancias concretas determinados en el espacio y en el tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y de la vida anímica humana, que el derecho objetivo ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico”⁷⁹, que se materializa y concreta en la sentencia.

f. *La prueba pertinente*

La pertinencia es la congruencia entre el hecho que se quiere probar y el hecho controvertido, como objeto de la prueba (*thema probationis*). Devis, al efecto expresa “la pertinencia de la prueba consiste en que haya una relación lógica o jurídica entre el medio [DE PRUEBA] y el hecho [CONTROVERTIDO, COMO FUENTE DE PRUEBA] por probar”⁸⁰ (agregados del autor). O, “la relación que el

⁷⁸ Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico (Septiembre 22, 2008). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 39.021, Septiembre 22, 2008.

⁷⁹ Aristides Rengel, 1992, *ob. cit.*, p. 240.

⁸⁰ Hernando Devis, *ob.cit.*, p. 133.

hecho por probar puede tener con el litigio o la materia del proceso voluntario o del incidente según el caso”⁸¹. Para concluir que la prueba pertinente es la relación existente “entre el hecho objeto de ésta y los fundamentos de hecho de la cuestión por decidir, que permite a aquél influir en la decisión”⁸².

Validándose así, los principios *inutile est probare quod probatum non relevant* y *frustra probatum non relevant*. Es decir, el principio de pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba, el cual puede interpretarse como “una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o inidóneos. De esta manera se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba”⁸³.

A decir de Jairo Parra Quijano la prueba pertinente es “la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en éste... es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso”⁸⁴. Ello es apreciable en el artículo 177 del CPC (1985), cuando establece que “contradicha o no la solicitud de justicia gratuita, se abrirá una articulación probatoria por ocho días, sin término de distancia, a fin de que las partes hagan instruir **las pruebas pertinentes**” (negritas del autor).

En la ley adjetiva civil nacional se pueden ubicar algunas normas que se pueden clasificar, desde el punto de vista de la pertinencia, como:

⁸¹ *Ibidem*, p. 342.

⁸² *Ibid.*, p. 343.

⁸³ *Ibid.*, p. 133.

⁸⁴ Jairo Parra, *ob.cit.*, p. 153.

a. Pruebas de pertinencia inmediata. Rechazo de la prueba *a priori* no pertinente, como se establece en los artículos 397⁸⁵, 398⁸⁶, 442.3⁸⁷, 868⁸⁸ y 900⁸⁹ del CPC (1985). En cada uno de esos presupuestos normativos, tanto las partes como el juez, haciendo uso del control de las pruebas, analizan y determinan la pertinencia de la prueba con relación al tema de prueba como sustrato del *tema decidendum*, a los fines de su eventual promoción, admisión y evacuación.

⁸⁵ “Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción,... Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o **impertinentes**” (negrillas del autor).

⁸⁶ “Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el Juez providenciará los escritos de **pruebas**, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o **impertinentes**” (negrillas del autor).

⁸⁷ “Si por la declaración de que se insiste en hacer valer el instrumento, deba seguir adelante el juicio de impugnación o la incidencia de tacha, se observarán en la sustanciación las reglas siguientes:... 3° **Si el Tribunal encontrare pertinente la prueba de alguno o de algunos de los hechos alegados**, determinará con toda precisión cuáles son aquellos sobre los que haya de recaer la prueba de una u otra parte” (negrillas del autor).

⁸⁸ En el procedimiento oral “Verificada oportunamente la contestación y subsanadas o decididas las cuestiones previas que el demandado hubiere propuesto, el Tribunal fijará uno de los cinco días siguientes y la hora para que tenga lugar la audiencia preliminar en la cual cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad; aquellos que consideren admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación; **las pruebas** que consideren superfluas o **impertinentes**, o dilatorias y las que se proponen aportar en el lapso probatorio y cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la fijación de los límites de la controversia. De esta audiencia se levantará acta y se agregarán a ella los escritos que hayan presentado las partes” (negrillas del autor).

⁸⁹ En materia de jurisdicción voluntaria “Al admitir la solicitud si no hubiere tercero interesado, o pasada que sea la oportunidad para la comparecencia de éste, el Juez podrá ordenar la apertura de una articulación probatoria por el lapso que él determine, a fin de que se evacuen **las pruebas pertinentes**” (negrillas del autor).

b. Pruebas de pertinencia mediata. Rechazo de la prueba *a posteriori*, por ser manifiestamente impertinente. Ejemplo de este supuesto, se localizan en los artículos 410⁹⁰ y 412⁹¹ del CPC (1985).

Eduardo Bonnier ha sostenido que “los hechos deben ser pertinentes y concluyentes. Pero la primera de estas condiciones entra evidentemente en la segunda. Es claro que se deben rechazar como no concluyentes las alegaciones extrañas al litigio [IMPERTINENCIA]; mas sólo cuando se trate de pertinencia será generalmente fácil decidir, al paso que se deberá proceder con mucha reserva cuando se trate de apreciar la gravedad de los hechos por otra parte pertinentes. Antes de denegar o desechar la prueba, deberá examinarse con cuidado a qué resultados puede conducir, considerando estos hechos, no aisladamente, sino en su conjunto; porque hay tales circunstancias, que, aunque insignificantes, si se las considera por separado, pueden, por su concurrencia, producir la convicción”⁹² (agregado del autor).

Finalmente, la impertinencia se sucede cuando no son hechos al menos relacionados, no son pertinentes y ajenos a lo debatido en el juicio. Hay impertinencia, en los siguientes casos: a) cuando no se señala para qué es la prueba promovida (prueba sin objeto), b) cuando el objeto del medio de prueba no tiene relación con el objeto del juicio (prueba incongruente), c) cuando no se sabe cuál es el objeto

⁹⁰ Durante la absolución de las posiciones juradas, éstas “posiciones deben ser concernientes a los hechos controvertidos. En caso de **reclamación por impertinencia de alguna pregunta**, el Juez puede eximir al absolvente de contestarla. En todo caso, el Juez no tomará en cuenta en la sentencia definitiva, aquellas contestaciones que versen sobre **hechos impertinentes**” (negrillas del autor). Aquí se distingue entre la **prueba impertinente** y el **hecho impertinente**.

⁹¹ “Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del Tribunal: a la que se negare a contestarlas, a menos que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la **posición** por considerarla **impertinente**, y así resulte declarado por el Tribunal en la sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a que se refiere el perjurio” (negrillas del autor).

⁹² Eduardo Bonnier, *ob.cit.*, p. 81.

de la prueba (prueba ininteligible), y, d) cuando en la prueba de exámenes médicos, no se sabe con precisión cuál es el objeto de la prueba (CPC, 1985: 504⁹³).

g. *La prueba idónea*

Consecuencia de la pertinencia de la prueba, está lo relacionado con su idoneidad y conducencia. La idoneidad se refiere “que la ley permite probar con ese medio el hecho a que se pretende aplicar”⁹⁴ el medio de prueba.

Por su parte, Parra Quijano señala que la conducencia es “la idoneidad que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado... La conducencia es una comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de saber, si el hecho se puede demostrar en el proceso, con el empleo de ese medio probatorio”⁹⁵; como así se regula en el artículo 395⁹⁶ del CPC (1985).

La falta de pertinencia e idoneidad no configura vicio alguno, sino ineficacia probatoria. Porque, el medio de prueba puede ser admitido con todos los requisitos para su validez, no obstante, la ausencia de relación con el objeto o la prohibición legal de probarlo a través de él.

⁹³ “En caso de que así conviniere a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y cualesquiera otros de carácter científico, mediante un experto, de reconocida aptitud, nombrado por el Tribunal”.

⁹⁴ Hernando Devis, *ob. cit.*, p. 133.

⁹⁵ Jairo Parra, *ob. cit.*, p. 153.

⁹⁶ “Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República [PRUEBAS LEGALES]. Pueden también las partes valerse de cualquier otro **medio de prueba** no prohibido expresamente por la ley, y que consideren **conducente** a la demostración de sus pretensiones [PRUEBAS LIBRES]. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez” (agregados y negrillas del autor).

La idoneidad de la prueba se puede referir, también, a la legalidad del medio de prueba (legal o libre) para probar o desvirtuar el hecho o hechos controvertidos. Sí se desea establecer la filiación del hijo de una persona fallecida, se podrá recurrir a la prueba de testigo o las documentales. Pero la prueba idónea es una prueba médico-legal de ADN practicada sobre muestras de cabellos, piel o sangre del presunto padre muerto, de sus ascendientes, descendientes y colaterales, de donde deriva la pertinencia, idoneidad y conducencia del medio de prueba.

h. *Excepciones a la prueba de los hechos*

La excepción o exención de prueba de algunos hechos comprende un grupo de hechos que el legislador ha considerado innecesarios que se prueben, toda vez que existen suficientes elementos de convicción sobre su existencia. Así, si se despliega una actividad probatoria atentaría contra los principios procesales de economía y celeridad. Tales son: los hechos admitidos, los hechos presumidos, los hechos evidentes, los hechos normales, los hechos negativos, las máximas de experiencia y los hechos notorios.

La exención de prueba es una actividad de conocimiento estrechamente dirigida al fin del proceso, que no es otro que la solución práctica de un conflicto intersubjetivo de intereses.

a' *Los hechos admitidos expresamente*

A tenor de lo previsto en el artículo 397⁹⁷ del CPC (1985), los hechos admitidos expresamente son aquellos no contradichos o no controvertidos, por lo tanto, estarán fuera del contradictorio y no son, ni serán objeto de prueba.

⁹⁷ “Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El interés del Estado en que las partes delimiten el tema de prueba se sustenta en los principios de celeridad y economía procesal, y de alguna forma garantizar la certeza sobre el contradictorio y el *thema decidendum*.

Entre los tipos de hechos admitidos se destacan:

a) Los **hechos admitidos expresamente de forma total**, por ejemplo, los admitidos durante la *litis contestatio*, a tenor de lo previsto en los artículos 361⁹⁸, 389.2⁹⁹ y 868¹⁰⁰ del CPC (1985); o, cuando el demandado conviene o se allana totalmente a la pretensión del demandante, conforme el artículo 363¹⁰¹ *eiusdem*.

b) Los **hechos admitidos expresamente de forma parcial**, ello puede suceder en el acto de la contestación de la demanda, cuando el demandado contradice parcialmente la demanda. Mediante, la admisión o contradicción de algún hecho alegado por el accionante en su pretensión (CPC, 1985: 361); o, en el caso de allanamiento parcial de los hechos alegados por la contraparte en su pretensión (CPC, 1985: 397).

Rengel Romberg enseña, que “cuando el hecho afirmado por una de las partes es reconocido espontánea o tácitamente por la contraria, se dice que el hecho está admitido y queda fuera del debate

⁹⁸ “En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar”.

⁹⁹ “No habrá lugar al lapso probatorio:... 2°. Cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho”.

¹⁰⁰ “Si el demandado no diere contestación a la demanda oportunamente se aplicará lo dispuesto en el artículo 362, pero en este caso, el demandado deberá promover todas las pruebas de que quiera valerse, en el plazo de cinco días siguientes a la contestación omitida y en su defecto se procederá como se indica en la última parte del artículo 362”. El artículo 362 del CPC (1985) venezolano regula la *ficta confessio*.

¹⁰¹ “Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homologación del convenio por el Tribunal”.

probatorio (*thema probandum*)”¹⁰². Nuevamente, se destacan los principios procesales de celeridad y economía procesal, la garantía de la certeza en el contradictorio y el *thema decidendum*.

b'. *Los hechos admitidos tácitamente*

Son hechos admitidos tácitamente los que la ley atribuye al silencio del demandado, o el valor de la admisión de los hechos afirmados por el accionante, cuando el accionado no los contradice de forma expresa. Ejemplo de lo anterior, es el caso del demandado rebelde a quien le es permitido promover pruebas; pero la ley le sanciona, por no haber dado contestación a la demanda, con la imposibilidad material de poder alegar nuevos hechos, toda vez que esa oportunidad precluyó. Sin embargo, el legislador no le priva del derecho de probar, en respeto a su derecho de defensa, como corolario del derecho constitucional al debido proceso (CRBV, 1999: 49.1¹⁰³). No obstante, la vigencia del principio de preclusión de los actos procesales.

Sobre el concepto de la preclusión por fases y su relevancia práctica para la predeterminación y prefijación de la prueba, el Santiago Sentís Melendo señala que el referido concepto “obligaba a establecer los hechos controvertidos, a fin de que sobre ellos versase la prueba”¹⁰⁴.

La sanción procesal para el demandado es que si no prueba dentro del lapso previsto, se infiere que ha renunciado a su derecho de probar, se le declare en rebeldía, y sufra las consecuencias de la con-

¹⁰² Arístides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 247.

¹⁰³ “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, **de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa**. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso” (negrillas del autor).

¹⁰⁴ Santiago Sentís. *El Proceso Civil*, EJE, Buenos Aires 1957, p. 187.

fesión ficta (CPC, 1985: 362¹⁰⁵). Si y sólo si la pretensión del accionante no es contraria a derecho, y, el demandante no lograre probar la verdad del hecho alegado o hechos alegados en su pretensión. Por ello, la norma adjetiva civil condiciona finalmente la declaratoria de la *ficta confessio* a la licitud y constitucionalidad de la pretensión del accionante.

c'. Los hechos presumidos por la ley

Igualmente, no son objeto de prueba los hechos presumidos por la ley. Devis indica que “la presunción no es una prueba, sino exención o dispensa de prueba”¹⁰⁶.

Así, los hechos presumidos por la Ley, son hechos sobre los cuales recae una presunción legal. Es una proposición normativa acerca de la verdad de un hecho.

Existen dos tipos de presunciones las *hominis* y las legales. Las **presunciones *hominis*** se les definen como las que puede admitir el juez cuando sean graves, precisas y concordantes, y cuando la ley admite la prueba testimonial. Reconocidas en el Código Civil como presunciones no legales (1982: 1.399¹⁰⁷).

Las **presunciones legales** (CC, 1982: 1.394 al 1.398) por su parte, se las dividen en **presunciones absolutas** (*iure et de iuris*), las cuales constituyen exención de prueba sobre los hechos presumidos. Como enseña Couture “la presunción legal absoluta significa consagrar una exención de prueba de los hechos presumidos... el hecho

¹⁰⁵ “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado”.

¹⁰⁶ Hernando Devis, *ob. cit.*, 204.

¹⁰⁷ “Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedarán a la prudencia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimonial”.

presumido no necesita prueba; no es objeto de ella. Tampoco lo es el hecho objeto de una ficción legal”¹⁰⁸. Así, la buena fe no se prueba (*bona fide non egent probationem*), mientras que la mala fe siempre será objeto de prueba¹⁰⁹. De particular relevancia para la pretensión de nulidad de un registro de un SDNC procurado de mala fe.

Por otro lado, se tienen las **presunciones relativas** (*iuris tantum*) las cuales no constituyen una exención de prueba *per se*, por lo tanto admiten prueba en contrario. A decir de Couture, “una presunción legal es una proposición normativa acerca de la verdad de un hecho. Si admite prueba en contrario se dice que es relativa”¹¹⁰. Por ejemplo, la presunción de la concepción (CC, 1982: 213¹¹¹), la presunción de la cesión de los derechos de explotación sobre la obra creada bajo relación laboral o realizada por encargo (LSDA, 1993: 59¹¹²) o la presunción de titularidad (propiedad) de un derecho de propiedad industrial (LPI, 1955: 3¹¹³).

Igualmente, Couture establece que toda presunción está constituida por tres elementos necesariamente concurrentes, a saber, “un hecho conocido, un hecho desconocido y una relación de causalidad”.

¹⁰⁸ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 187.

¹⁰⁹ “La buena fe se presume siempre; y quien alegue la mala, deberá probarla. Bastará que la buena fe haya existido en el momento de la adquisición” (CC, 1982: 789).

¹¹⁰ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 186.

¹¹¹ “Se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros ciento veintiún (121) días de los trescientos (300) que preceden el día del nacimiento”.

¹¹² “Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras creadas bajo relación de trabajo o por encargo, han cedido al patrono o al comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el Título II de esta Ley”.

¹¹³ “Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industrial, o de una marca, lema o denominación comercial, o introductor de un invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro”.

dad”¹¹⁴ entre el hecho conocido y el hecho presumido. De aquí que algunos autores hayan sostenido que la presunción provoca una inversión en la carga de la prueba. En opinión contraria, Couture¹¹⁵ y Rengel, este último indica que esa

doctrina es generalmente rechazada, porque en la dispensa de la prueba no está ínsito el concepto de la inversión de la carga de la prueba. No obstante, la existencia de la presunción, la carga de la prueba pesa siempre sobre aquel a quien incumbe. En efecto, **quien invoca la presunción a su favor tiene la carga de probar el hecho conocido en el cual se funda la presunción, pero no la de probar el hecho desconocido, pues éste se considera probado por la ley; y también el nexo de causalidad, reconocido y preestablecido por la misma ley. Así pues, aquel que está obligado a suministrar la prueba de un hecho, sucumbe relativamente al hecho, si no suministra prueba (*auctore non probante, reus absolvitur*); si a su favor milita una presunción legal, se hace necesario para su adversario hacer la prueba, no pudiendo invocar la máxima: “*auctore non probante, reus absolvitur*”, puesto que el actor ha probado en su asunto, mediante la presunción legal”¹¹⁶ (negrillas del autor).**

Para concluir, Pierre-Tapia afirma que “en ambas presunciones, *juris et de jure* [SIC] y *juris tantum* [SIC], la parte favorecida con ellas debe probar los hechos que le sirven de supuesto. En las absolutas, o *juris et de jure* [SIC], no se le permite a la parte contraria desvirtuarlas – ni siquiera al juez por un auto para mejor proveer-, y en las relativas, *juris tantum* [SIC], sí”¹¹⁷.

d'. *Los hechos evidentes*

Son los hechos que el juez debe tener como ciertos (*factum novit curia*) y los cuales no son objeto de prueba.

¹¹⁴ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 187.

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 186.

¹¹⁶ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 249.

¹¹⁷ Oscar Pierre-Tapia, *ob. cit.*, p. 141.

Así Eisner refiere que estos tampoco deben ser objeto de prueba. Por ello, no “hace falta hacer prueba para justificar que de noche los objetos son menos visibles que de día, cuando esto es motivo de una argumentación en un pleito de cualquier naturaleza. Es decir, es evidente... se refiere a un estado pacífico de certidumbre proveniente del grado general de conocimiento y de instrucción que se posee. Entonces, **los hechos evidentes no son objeto de prueba**”¹¹⁸ (negritas del autor).

Quizás, el ejemplo sugerido por Eisner haga rememorar la noción de máxima de experiencia y su vinculación con aquellas proposiciones que forman parte del conocimiento privado del juez, en los términos de Stein. Pero no menos cierto es, que lo evidente (hecho evidente) forma parte de la cultura universal, nacional o local de un grupo humano global o particular. Y, en ese sentido Couture al explicar el concepto de los hechos evidentes no los disocia de las máximas de experiencia, tal como los representa en la siguiente afirmación “a nadie se le exigiría probar... el hecho de... que la luz del día favorece la visión de las cosas y la oscuridad la dificulta... En esos casos la mentalidad del juez suple la actividad probatoria de las partes y puede considerarse innecesaria toda tentativa de prueba que tienda a demostrar un hecho que surge de la experiencia misma del magistrado”¹¹⁹.

Por lo tanto, igualmente, los hechos evidentes están exentos de prueba, como el hecho notorio, como así se referirá.

e'. *Los hechos normales*

Nuevamente, se está ante uno de los hechos que no son objeto de prueba.

Los hechos normales forman parte de ese conocimiento privado que el juez posee sobre el mundo o una parte de su colectivo, que le permite inferir que tal hecho es tan normal, que no requiere probarse

¹¹⁸ Isidoro Eisner, *ob. cit.*, pp. 45-46.

¹¹⁹ Eduardo Couture, *ob. cit.*, 2005, p. 188.

para evidenciar su existencia u ocurrencia. Tanto Couture¹²⁰ como Eisner sostienen que son *estándares jurídicos*. Para éste último, es “un nivel medio de conducta, de comportamiento, de reacciones, que la ley permite a los jueces tener como medida de una conducta normal y, por lo tanto, admitir como cierto sin necesidad de prueba”¹²¹. Verbigracia, la buena fe no hay que probarla, el comerciante realiza actos de comercio con fines de lograr la circulación de bienes y servicios, las plantas realizan la fotosíntesis durante el día, las aves vuelan, o, el astro Sol nace por el Este y se oculta por el Oeste.

Couture, por su parte, establece que los hechos normales no son objeto de prueba “porque son una consecuencia natural de lo evidente y normal, se apoya en el principio lógico (principio de causalidad), como en una regla empírica (el normal conocimiento de la vida y de las cosas)”¹²². Lo natural y normal, por evidente, no requiere prueba.

f. *El hecho negativo*

Acápites particulares ocupan, los denominados hechos negativos o afirmaciones indefinidas. La doctrina suele catalogarlos dentro del grupo de hechos exentos de prueba; pero más concretamente, como casos donde no se puede probar el hecho negativo.

Bentham afirmó que “un hecho negativo es el que se enuncia por una proposición negativa”¹²³.

La ley adjetiva nacional no tiene norma legal expresa que establezca la exención de prueba de los hechos negativos. Devis Echan-día establece que la única forma de quedar exento de prueba el hecho negativo o indefinido es cuando “las negaciones y afirmaciones indefinidas están comprendidas entre... hechos imposibles, excluidos del tema de prueba,..., esto es, cuando a pesar de que puedan existir o ser ciertos, no es posible demostrarlos... comprende los he-

¹²⁰ *Ibidem*, p. 191.

¹²¹ Isidoro Eisner, *ob. cit.*, p. 46.

¹²² Eduardo Couture, *ob. cit.*, 2005, p. 191.

¹²³ Bentham, Jeremías, *ob. cit.*, p. 12.

chos imposibles en sí mismos o por naturaleza”¹²⁴. *Ad exemplum*, no hay vida humana en el Universo, más allá del planeta Tierra.

Parra Quijano, comentando el artículo 177 de la ley procesal civil colombiana recientemente derogada, destaca que “existen dos clases de negaciones: las que solo lo son en apariencia, por cuanto acreditando un hecho positivo quedan demostradas (ejemplo: este papel no es negro; probando que es rojo queda acreditada la negativa) y las que realmente lo son, por estar apoyadas en hechos indefinidos. Las negaciones formales o aparentes, pueden ser de hecho o de derecho; es ejemplo de las primeras cuando se dice: “este anillo no es de oro”; demostrando que es de otro metal, quedaría demostrado que no es de oro. Ejemplo de las segundas: “este contrato no es de compraventa”; acreditando que es de comodato, queda demostrada la negación”¹²⁵.

Asimismo, el mencionado autor, cita basado en un criterio jurisprudencial afirma que “aunque la ciencia de la prueba enseña que lo que no puede ser materia de debate judicial es el **hecho indefinido**, sea éste positivo o negativo, la prueba sí es posible, tanto en el campo científico como en el de la técnica probatoria, cuando la negativa no es indefinida en la extensión de su concepto, sino que, antes bien, contiene en su seno uno o varios hechos positivos, bien definidos sus lineamientos y condicionados por circunstancias fácilmente determinables, de tiempo, modo, lugar, etc., porque en tal evento la negativa desaparece para ofrecer en el debate hechos positivos conducentes para el ataque o la defensa cuya existencia y verdad vienen a servir de fundamento al fallo”¹²⁶ (negrilla del autor).

En otras palabras, sólo los hechos negativos absolutos e indefinidos, por contener una afirmación negativa implícita no clara dentro de él, no están sujetos a prueba. Mientras, que los hechos negativos relativos, siempre serán objeto de prueba.

¹²⁴ Hernando Devis, *ob. cit.*, p. 213.

¹²⁵ Jairo Parra, *ob. cit.*, pp. 145-146.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 146.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El recién reformado Código General del Proceso colombiano, en su artículo 167 al regular la carga de la prueba establece que ni los hechos notorios ni “las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”¹²⁷.

Nuestra casación civil en fallo del 26 de junio de 2003 estableció que “los hechos negativos están constituidos por la negación de un acto o un hecho jurídico, los cuales no pueden acreditarse en el juicio, por cuanto no son hechos en sentido real sino sólo en sentido ideal, sin embargo éstos pueden comprobarse si existe un hecho positivo, que lo contraste y excluya en el orden lógico... se observa que el hecho negativo alegado por la parte actora... es un **hecho negativo definido** por cuanto su circunscripción espacio-temporal puede precisarse- el lapso que estuvo vigente el contrato agrario en cuestión-, por lo cual sí debió la parte actora probar el hecho positivo contrario”¹²⁸ (negrillas del autor).

De lo cual se puede inferir, que los hechos negativos indefinidos también estarán exentos de prueba en Venezuela por interpretación extensiva de la citada sentencia.

g'. *Las máximas de experiencia*

La doctrina se ha debatido sobre si las máximas de experiencia –para algunos juristas reglas de experiencia o principios de experiencia¹²⁹–, son objeto de prueba o están exentas de la actividad probatoria.

Entre los que adoptan la posición de que las máximas de experiencia son objeto de prueba destacan procesalistas de la altura de Schönke, Schmidt, Pollar, Collman, Prieto Castro, Florian, entre otros. Florian, citado por Devis, justifica su posición, basado en “que puede probarse el contenido de la regla de experiencia, con abstrac-

¹²⁷ Ley 1564. Código General del Proceso (Julio 12, 2012), Congreso de la República de Colombia.

¹²⁸ Patrick Baudin. *Código de Procedimiento Civil*. Justice, Caracas 2004, p. 815.

¹²⁹ Hernando Devis, *ob. cit.*, T.I, p. 171 y ss.

ción hecha del caso concreto, en forma general, como un criterio que subsiste y que es verdadero por sí mismo, aplicable al caso concreto, pero independiente de él”¹³⁰.

Mientras, entre quienes defienden la tesis de que las máximas de experiencia están exentas o excluidas como objeto de prueba, destacan Bennecke, Belling, Heusler, Stein, Carnelutti, Rosenberg, y más recientemente Silva Melero, Amaral Santos, Devis Echandía, De Santo, Azula¹³¹ y Montero Aroca.

Ahora bien, ¿qué es una máxima de experiencia?, y, ¿por qué está exenta o excluida como objeto de prueba? Sin pretender hacer un estudio exhaustivo sobre los considerandos anteriores, puede bastar reproducir, en primer lugar la clásica definición de máxima de experiencia construida por el jurista alemán Stein, quien las precisó como “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”¹³². Es decir, la máxima de experiencia aporta al juez un conocimiento, bajo la forma de supuesto hipotético normativo o regla que le permite subsumir un hecho concreto a la máxima para derivar una conclusión sobre el caso concreto.

En palabras de Carnelutti, citado por Devis¹³³ y Azula, “la regla de experiencia... es empleada por el juez para utilizar la prueba cuando se trata de prueba crítica, o para comprobarla cuando se refiere a la prueba histórica; lo cual significa que es un auxiliar para la apreciación de la prueba y no objeto de esta”¹³⁴. Son normas de valor general, independientes del caso específico, pero que extraídas

¹³⁰ *Ibidem*, p. 172.

¹³¹ Sobre un análisis de cada una de estas posiciones se recomienda revisar a Hernando Devis, *ob. cit.*, T.I, p. 171 y ss; y, a Jaime Azula, *ob. cit.*, p. 19-21.

¹³² Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 27.

¹³³ Hernando Devis, *ob. cit.*, pp. 173-174.

¹³⁴ Jaime Azula, *ob. cit.*, p. 20.

de cuanto ocurre generalmente en múltiples casos, puede aplicarse en otros casos de la misma naturaleza. No es aplicable la máxima *quod non est in actis non est in mundo*, porque no supone la prohibición de una prueba contraria.

Por ende, la máxima de experiencia es empleada por el juez para formar su juicio sobre la prueba, para apreciarla y razonar sobre ella, como así refiere el artículo 12 del CPC (1985) venezolano que “el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia”. En concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 313 *eiusdem*, que establece como motivo de casación de un fallo por *error in iuris iudicando*, la violación de una máxima de experiencia por el juez, de donde se infiere su carácter normativo.

La construcción del silogismo de la máxima de experiencia se puede apreciar en el Cuadro No. 8. A semejanza del silogismo judicial, la máxima de experiencia ocupa la premisa mayor al igual que la norma de derecho (*quaestio iuris*), ello porque la máxima de experiencia como principio general¹³⁵, tiene un carácter normativo, distinto de una norma abstracta o de derecho estricto. Asimismo, el hecho controvertido, objeto de prueba, viene a ocupar en ambos silogismos la premisa menor. De tal suerte, que el juez al apreciar y valorar la prueba del hecho controvertido va a formar su decisión, bien basada en la norma de derecho invocada por las partes en su tesis o antítesis. O, en la máxima de experiencia “aunque no hayan sido alegadas, por cuanto él puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que estén comprendidos en la experiencia común”¹³⁶.

¹³⁵ A tal efecto Víctor de Santo ha señalado que “las máximas de experiencia son **principios generales** extraídos de la observación del corriente comportamiento de los hombres y, en tal carácter, sirven de apoyo para establecer una presunción o para efectuar la valoración de la prueba, funcionando por ende reglas destinadas a esclarecer el sentido jurídico de la conducta” (Víctor De Santo. *Diccionario de derecho procesal*, Universidad, Buenos Aires 1991, p. 246)

¹³⁶ Ramón Escovar. “Los hechos notorios, las máximas de experiencia y las reglas de la sana crítica” en: Fernando Parra Aranguren (edit.) *Libro Homenaje*

Cuadro No. 8:
Silogismo de la Máxima de Experiencia

Silogismo	Silogismo Judicial	Silogismo de la Máxima de Experiencia
Premisa Mayor	Norma Jurídica	Máxima de experiencia
Premisa menor	Los Hechos	El hecho subsumible en la máxima de experiencia
Conclusión	Sentencia	Sentencia (Conclusión o juicio)

Fuente: Elaboración propia

Como afirma Prieto Castro, citado por José Lorca.

la función de las máximas o normas de la experiencia en el proceso es servir para el juicio de los hechos, pues no siempre la premisa mayor de este juicio o silogismo es una norma jurídica, sino una norma o máxima real de la vida, perteneciente al comercio, al arte, a la ciencia. Son necesarias para la aplicación de multitud de normas jurídicas que emplean conceptos cuya explicación no es dada por la ley, como los “usos mercantiles”, “la diligencia de un padre de familia”, “la costumbre de la tierra”, la “buena y mala fe”, las “buenas costumbres”, “los malos tratos”¹³⁷

Ramón Escovar León ha señalado como ejemplos tipo de máxima de experiencia, los siguientes:

1. El Sol sale por el Este;
2. En Venezuela se maneja por la derecha;
3. Después del 18 de febrero de 1983 [VIERNES NEGRO], se inició en Venezuela una etapa de pérdida del poder adquisitivo del dinero con sucesivas devaluaciones;

a HUMBERTO CUENCA, Colección Libros Homenajes N° 6, Tribunal Supremo de Justicia, ADFA UNIDOS, Caracas 2002, p. 333.

¹³⁷ José Lorca. *Derecho Procesal Civil*. Lex, Madrid 1972, p. 234.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

4. La moneda venezolana fluctúa día tras día frente al dólar de los Estados Unidos de América y ha perdido valor frente a dicha moneda;
5. Un trabajador de la ciudad de Caracas no puede, con un ingreso de cuatro mil bolívares [HOY, CUATRO BOLÍVARES], alimentar a una familia de cinco personas;
6. Un automóvil a una velocidad de cien kilómetros por hora no puede frenar en dos metros¹³⁸ (agregados del autor).

Como ejemplo práctico de aplicación de una máxima de experiencia en el contexto precedentemente explicado, se observa en el Cuadro No. 9.

No obstante, señala el mencionado autor que es deber del Tribunal Supremo de Justicia nacional “ir definiendo las máximas de experiencia que hubieren sido utilizadas correctamente por los jueces de fondo”¹³⁹.

Cuadro No. 9:
Silogismo práctico de una Máxima de Experiencia

Silogismo	Silogismo Práctico de la Máxima de Experiencia
Premisa Mayor (máxima de experiencia)	Un automóvil a una velocidad de cien kilómetros por hora no puede frenar en dos metros.
Premisa menor (hecho probado)	El chófer del automóvil Fiat conducía a cien kilómetros por hora y chocó el vehículo Chevrolet. Las huellas del frenazo quedaron marcadas sobre el pavimento a 2mts de la colisión y se prolongaron por el deslizamiento del vehículo hasta el lugar del impacto con el otro automóvil.
Conclusión (sentencia)	El chofer no pudo frenar su vehículo a dos metros del automóvil colisionado. Por lo tanto, es responsable del choque y debe indemnizar a la víctima por el daño causado.

Fuente: Elaboración propia

¹³⁸ Ramón Escovar, *ob. cit.*, p. 337.

¹³⁹ *Ibidem*, p. 337.

A manera de conclusión, se adopta el criterio establecido por Devis Echandía, en cuanto a la exención de prueba de la máxima de experiencia, cuando establece

... consideramos que **estas máximas no son objeto de prueba por sí mismas, sino que constituyen elementos para la formación del criterio del juez**, como también de las partes, los peritos o testigos, sobre los hechos a que se aplican. No hay, pues, necesidad procesal de probarlas, ni forman parte del tema de prueba. **Cuando se trata de reglas comunes, su notoriedad hace más evidente que no requieren prueba**; si son de índole especial o técnica, serán los peritos quienes deben encargarse de explicarlas, pero como fundamento de su concepto sobre hechos determinados. Por lo tanto, **la prueba constituida por el dictamen**, que esencialmente **es prueba del hecho, contiene la de la máxima experiencia aplicada**, ya que no puede separarse ésta de aquél”¹⁴⁰ (negrillas del autor)

h'. *El hecho notorio y la notoriedad*

Sobre el hecho notorio y la notoriedad, así como su prueba, serán objeto de estudio en los acápites subsiguientes.

Sin embargo, es conveniente destacar que tanto la evolución legislativa de este instituto jurídico ha sufrido un tratamiento diverso tanto por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia. Ubicándose el dilema en determinar lo notorio que haría superflua la prueba y la notoriedad que exige la ley para el reconocimiento de un derecho, la cual es objeto de prueba. De allí que existan juristas que sostengan su subsistencia, mientras otro tanto, se pronuncia por su ineficacia o innecesaria recepción por los ordenamientos jurídicos procesales vigentes. Entre estos últimos, destaca la opinión del procesalista colombiano Rocha quien ha sostenido que sobre el hecho notorio existe una curiosa paradoja, “siendo lo noto-

¹⁴⁰ Hernando Devis, *ob. cit.*, p. 201.

rio para el común de las gentes precisamente “lo público y sabido de todos”..., en cambio jurídicamente nada se sabe de ello”¹⁴¹.

Sobre estos asuntos, es decir, el hecho notorio como exención de prueba, y la notoriedad como objeto de prueba, será el centro de análisis inmediato, en el plan general de la investigación sobre la regulación, protección y prueba de la notoriedad de los signos distintivos en el ámbito nacional e internacional.

2. *El hecho notorio*

A. *Antecedentes históricos*

Los orígenes históricos del hecho notorio se pueden ubicar en el **derecho romano**, a pesar de que hubo un escaso tratamiento del derecho probatorio. Particularmente, se destaca la evacuación de la prueba testifical, cuando el hecho es notorio. La máxima latina contenida en el Capítulo 3° sobre **testigos**, de las *Institutas*, descansa en el siguiente aforismo *si factum est notorium, non egent testium depositionibus declarari* (si el hecho es notorio, no hay necesidad de que testigos depongan sobre él)¹⁴².

Mientras que en el **derecho canónico**, el concepto de hecho notorio fue aplicado para la determinación de la presunción *iuris tantum* del conocimiento del mismo, en materia de irregularidades concernientes a las sacras ordenaciones, de impedimentos matrimoniales y en asuntos procesales y penales¹⁴³.

En el campo penal, “en cuanto a los *delicta notoria*: no sólo la notoriedad del delito justificaba la condena sin necesidad de pruebas; sino que la condena, lejos de aplicar la pena, no hacía sino certificar que ésta había sido ya producida de pleno derecho, como efecto sustancial del delito: la notoriedad pasó, del terreno penal, al terreno

¹⁴¹ Antonio Rocha. *De la prueba en Derecho*. Dike, Medellín 1990, pp. 176-177.

¹⁴² *Ibidem*, p. 176.

¹⁴³ Carlo Ghisalberti, Giuseppe De Stefano y Pier Giovanni Caron. “Fatto notorio” en *Enciclopedia del Diritto*, Tomo XVI, Giuffrè, Italia 1967, p. 1014.

civil”¹⁴⁴. Así el *Codex iuris canonici* estableció en su canon 1.747 “*Non indigent probatione: 1º Facta notoria*”¹⁴⁵, de donde se derivó el principio *notoria non egent probationen*, también conocido en ese entonces como *notoria non esse probanda*.

En el **derecho judicial germánico antiguo**, se estableció que

el principio de excepción de la carga de la prueba respecto de determinadas categorías de hechos... pasaba a ser principio de exclusión del derecho a la prueba por juramento, en sufragio o en negación de aquellas determinadas categorías de hechos: los notorios. La notoriedad representaba... en aquel sistema probatorio exclusivo... fundado en una especie única de prueba, el juramento, venía a introducirse como al sesgo la serie de otros y más modernos medios de prueba. Puesto que **notorio era todo hecho que viniera a ser judicialmente conocido al juez a través de inspecciones oculares, testimonios, indicios, sometidos a su examen en juicio**... Respecto de los notorios... la prueba no queda... excluida porque así lo consintiese la naturaleza objetiva de aquellos hechos, considerados fuera del proceso, sino porque *dentro* del proceso se había ejercido... una actividad de verificación que sólo dejaba de ser prueba: **notorios** eran los hechos ya comprobados, y **notoriedad** equivalía a conocimiento judicial de circunstancias por parte del juez”¹⁴⁶ (negrillas del autor)

A partir de los aportes doctrinarios de Schmidt (1892) en su obra *Die aussergerichtlichen Wahrnehmungen des Prozessrichters* y de Stein (1893) *Das private Wissen des Richters*, el nuevo concepto de hecho notorio “fue precisándose y afirmándose gradualmente: primero en la doctrina...; luego en la jurisprudencia que..., reconoció después de la utilidad de un instituto que consentía un

¹⁴⁴ Enrico Allorio. “Observaciones sobre el hecho notorio” en *Problemas de derecho procesal* (Santiago Sentís Melendo, Trad.), T.II, EJE, Buenos Aires 1963, p. 393.

¹⁴⁵ Piero Calamandrei, *ob. cit.*, p. 184.

¹⁴⁶ Enrico Allorio, *ob. cit.*, p. 393.

beneficioso ahorro de actividades procesales”¹⁴⁷; sustentándose, quizás, en el principio de economía procesal.

En lo legislativo, señala Calamandrei que para 1925, existían regulaciones del hecho notorio en los códigos de procedimiento civil de Alemania, Austria, Japón, China, Suiza y la propuesta de su regulación en el Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil italiano (Proyecto Francesco Carnelutti)¹⁴⁸.

Por lo que respecta a Venezuela, no es sino con la reforma del CPC en 1985, cuando se regula por vez primera el hecho notorio como exención de prueba al acogerse plenamente el principio *notoria non eget probatione* en el artículo 506, en los siguientes términos, los “hechos notorios no son objeto de prueba”. No obstante, en algunas disposiciones del CC vigente (1982), existen disposiciones que hacen mención al término **notorio**, como en el caso de la presunción de filiación paterna por concubinato notorio (CC, 1982: 211¹⁴⁹), o **notoriamente** en el caso de las personas inhabilitadas para ejercer los cargo de tutores, protutores, curadores o miembros de un Consejo de Tutela **por mala conducta notoriamente conocida** (CC, 1982: 339¹⁵⁰), y **notoriedad** para probar la filiación con ocasión de la celebración del matrimonio sin partida de nacimiento (CC, 1982: 459¹⁵¹). Y, otras que, sin expresamente mencionar los térmi-

¹⁴⁷ *Ibidem*, p. 395.

¹⁴⁸ Piero Calamandrei, *ob. cit.*, p. 183.

¹⁴⁹ “Se presume, salvo prueba en contrario, que el hombre que vivía con la mujer en **concubinato notorio** para la fecha en que tuvo lugar el nacimiento del hijo ha cohabitado con ella durante el período de la concepción” (negrillas del autor).

¹⁵⁰ “No pueden obtener estos cargos:... 5º Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido, o sean **notoriamente** de mala conducta” (negrillas del autor).

¹⁵¹ “En el caso de que la prueba de la filiación sea para proceder a la celebración del matrimonio, bastará una justificación de dos testigos sobre la filiación, sin necesidad de ninguna búsqueda previa en el Registro de Nacimientos. En esta justificación los testigos declararán no sólo la filiación, sino también, caso de no serles absolutamente imposible, el lugar del nacimiento, su fecha aproximada, el domicilio o residencia de los padres en aquel entonces, el domicilio o residencia actual, si vivieren, y las razones por las cuales les consta cada hecho declarado. Las razones o motivos del conocimiento de los hechos no

nos notorios, notoriamente o notoriedad, en su contenido subyacen tales términos para el reconocimiento judicial de un derecho, como es el caso de la prueba de la posesión notoria del estado civil de hijo (CC, 1982: 214).

Asimismo, en la *lex mercatoria* nacional se pueden ubicar normas que contienen el término **notoriamente**, en los casos de prohibición de entrada a la Bolsa a aquellos comerciantes que hayan incumplido **notoriamente** sus obligaciones mercantiles (CCom, 1955: 51¹⁵²), la prueba de la representación del décimo de los accionistas para la denuncia de los administradores (CCom, 1955: 310¹⁵³), o, la responsabilidad del comisionista por la delegación hecha en **persona notoriamente incapaz** (CCom, 1955: 387¹⁵⁴).

debe consignarlos el interesado en su solicitud, sino que el Juez indagará todo eso con preguntas adecuadas a los testigos y consignará fielmente las contestaciones de éstos. Si uno siquiera de los declarantes no contestase satisfactoriamente a estas preguntas, por no haber tenido conocimiento directo del nacimiento, se necesitarán por lo menos tres testigos conformes sobre la **notoriedad** de la filiación” (negrillas del autor).

¹⁵² “No tienen entrada en el local de la Bolsa:...^{3º} Los comerciantes que hayan faltado **notoriamente** al cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, aunque no hayan sido declarados fallidos” (negrillas del autor).

¹⁵³ “La acción contra los administradores por hechos que sean responsables compete a la asamblea, que la ejerce por medio de los comisarios o de personas que nombre especialmente al efecto. Todo accionista tiene, sin embargo, el derecho de denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que crea censurables, y los comisarios deben hacer constar que han recibido la denuncia, en su informe a la asamblea. Cuando la denuncia sea hecha por un número de socios que represente por lo menos la décima parte del capital social, deben los comisarios informar sobre los hechos denunciados. La representación del décimo se comprueba con el depósito de las acciones por los mismos comisarios, u otra persona **notoriamente** abonada a juicio de los comisarios. Las acciones permanecerán depositadas hasta que se haya verificado la próxima asamblea” (negrillas del autor).

¹⁵⁴ “El comisionista debe desempeñar por sí mismo la comisión; y si la delegare, sin autorización previa del comitente, responde de la ejecución del delegado. Si en la autorización para delegar no se le hubiere designado persona determinada, responde de la delegación que haga en persona **notoriamente** incapaz o insolvente” (negrillas del autor).

B. *Naturaleza jurídica*

Enseña la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo del 15 de marzo de 2000, que el hecho notorio está exento de prueba, al establecer que:

Resulta un despilfarro probatorio y un ritualismo excesivo, contrario a las previsiones de una justicia idónea, responsable, sin dilaciones indebidas y sin formalismos, que consagra el artículo 26¹⁵⁵ de la vigente Constitución, que se deba probar formalmente en un juicio, por ejemplo, que la Línea Aeropostal Venezolana es una línea aérea; ... o que el equipo Magallanes es un equipo de béisbol; o que José Luis Rodríguez es un cantante; o Rudy Rodríguez una actriz; o que una persona fue asesinada, y que su presunto victimario resultó absuelto; se trata de conocimientos de igual entidad que el difundido por la prensa en el sentido que un día y hora determinado hubo una gran congestión de tránsito en una avenida, o se cayó un puente en ella¹⁵⁶

Sobre ese criterio jurisprudencial se pueden derivar los principios filosóficos que inspiran el hecho notorio, como instituto jurídico. Tales principios se pueden inferir de un principio general del proceso como lo es el de la economía procesal, o como afirmara Allorio, que ya la jurisprudencia italiana había reconocido “la utilidad de un instituto que consentía un beneficioso ahorro de actividades procesales”¹⁵⁷. Asimismo, del principio de celeridad procesal, en tanto que complementario del valor constitucional procesal de una justicia expedita, sin formalismos inútiles y dilaciones indebidas, ellos subsumibles en el derecho fundamental, de contenido procesal, de la tutela judicial efectiva.

Todos ellos en el marco político de un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia, que se sustenta en valores como “la

¹⁵⁵ “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

¹⁵⁶ Ramón Escovar, *ob. cit.*, p. 359.

¹⁵⁷ Enrico Allorio, *ob. cit.*, p. 395.

vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (CRBV, 1999: 2).

C. *Noción*

***Quod notum est publice omnibus vel pluribus,
et maiori parti hominum in republica,
ut nulla tergiversatione celari possit***¹⁵⁸

El problema teórico que subyacía sobre los hechos notorios era el de su recepción en los sistemas legales, y de allí justificar legítimamente su regulación como exención de prueba en el ordenamiento jurídico procesal. Ya que habiendo sido la regla general que los hechos deben ser probados, el carácter notorio de los hechos surge como excepción a la norma que establece la obligatoriedad de probar los hechos, conforme al principio *onus probandi incumbit qui asserti*.

La doctrina ha formulado dos posiciones para justificar teóricamente la exención de prueba de los hechos notorios: la que sostienen Schmidt¹⁵⁹, Stein¹⁶⁰ y Calamandrei¹⁶¹, y la que sostiene Allorio¹⁶².

La primera aproximación para justificar la máxima *notorio non egent probationem*, surge de la posición de Richard Schmidt, quien afirmara que frente a la “imposibilidad psicológica de enjuiciar imparcialmente la propia testificación” o afirmación, tal imposibilidad “psicológica desaparece cuando el hecho es públicamente conocido

¹⁵⁸ Otto. *Dissertatio juridica sistens examen doctrinae de notorio*, T. I, Hale, Madgeburgicae 1746, p. 9.

¹⁵⁹ En su obra *Le Osservazioni stragiudiziali del giudice* (1892), citado por Calamandrei (Cfr. Piero Calamandrei. “La definición del hecho notorio” en *Estudios sobre el proceso civil*, (Santiago Sentís Melendo, Trad.), EJE, Buenos Aires 1945, p. 192).

¹⁶⁰ Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 177

¹⁶¹ Piero Calamandrei, *ob. cit.*, p. 180-212.

¹⁶² Enrico Allorio, *ob. cit.*, pp. 391-406.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

(hecho notorio en general), caso en el cual el juez puede aplicar en el proceso su saber privado, que le está prohibido respecto de los demás hechos”¹⁶³.

Calamandrei culmina señalando, “que la prohibición al juez de utilizar en el proceso su ciencia privada, no puede existir en cuanto a aquellas nociones (máximas de experiencia o juicios sobre hechos singulares) que el juez encuentra ya incorporadas al patrimonio cultural de un determinado círculo social; porque, no habiendo necesidad de ejercitar sobre las mismas la valoración crítica a la cual debe estar siempre sometida la deposición individual del testigo, el juez puede tranquilamente utilizarlas sin encontrarse en la peligrosa situación de tener que juzgarse a sí mismo, mientras, que las partes están siempre en situación de controlar su exactitud, por ser tales nociones patrimonio común de una colectividad”¹⁶⁴. Finalmente, considera que los hechos notorios son “aquellos hechos, cuyo conocimiento “forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión”¹⁶⁵.

Por otra parte, Allorio considera sobre el conocimiento del hecho notorio por parte del juez:

a) Ella es el motivo que ha influido predominantemente sobre el legislador, en el sentido de determinarlo a imponer con ello la aplicación de los notorios, como un canon del cual no puede apartarse el juez. Está seguro el legislador de no imponer con ello al juez un cometido superior a sus fuerzas, ni desagradable tampoco; el legislador no se abstrae de la realidad: sabe que el juez, de ordinario, es un ciudadano de cultura media; y extrae de ello consecuencias legítimas, exigiendo de él que ponga a contribución, en el proceso, sus conocimientos. Pero, b) el efectivo conocimiento de los notorios es también importante como criterio práctico, del cual no habrá de apartarse el juez al establecer si un hecho entra o no en la categoría de los notorios: desde el

¹⁶³ Arístides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 251.

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 252.

¹⁶⁵ Piero Calamandrei, *ob. cit.*, p. 206.

momento en que es decisiva, para determinarlo, la pertenencia de la noción de aquel hecho a la cultura del ciudadano de instrucción media, para formarse una idea de los límites de dicha cultura el juez no tiene otro medio más a mano y expedito que el conocimiento de los límites de su propia cultura¹⁶⁶.

En Italia, el artículo 297 del Proyecto Carnelutti de Código de Procedimiento Civil (Proyecto Carnelutti) se establecía que se “reputan públicamente **notorios aquellos hechos, cuya existencia es conocida de la generalidad de los ciudadanos de cultura media en el tiempo y en el lugar en que se produce la decisión**”¹⁶⁷ (negrillas del autor). Se pretendió incorporar el **elemento cultural**, en sentido amplio, como uno de los caracteres que definen el hecho notorio; con lo cual se ratificaba la concepción medieval de que el hecho notorio es lo que permanecía en la esfera cultural de una determinada colectividad¹⁶⁸. Empero, desde la reforma de 1940, y su actualización al 4 de diciembre de 2014, el artículo 115 ha servido de base para que la doctrina y la jurisprudencia italiana construyeran una noción del hecho notorio, el cual quedó redactado de la siguiente forma: “El juez puede a todo evento, sin necesidad de prueba, fundamentar su decisión basado en la noción del hecho que permanece en la experiencia común”¹⁶⁹ (traducción libre del autor).

Asimismo, tanto la jurisprudencia y la doctrina italiana han considerado que no sólo se comprende, en el mencionado dispositivo, al hecho notorio, sino también a las máximas de experiencia.

¹⁶⁶ Enrico Allorio, *ob. cit.*, p. 400.

¹⁶⁷ Piero Calamandrei, *ob. cit.*, p. 185.

¹⁶⁸ Carlo Ghisalberti *et alter*, *ob. cit.*, pp. 995-999.

¹⁶⁹ “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. **Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza**” (Codice di Procedura Civile. *Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 aggiornato alla Legge n. 137/2023*) [Documento en línea] Disponible: <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> [Consultado: 2024, Enero 24] (negrillas del autor).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Para el s. XIX, Stein divide los hechos notorios en hechos notorios en general (*allgemeinkundige, notorium facti*), los cuales subdivide en hechos notorios judiciales o notorios para el tribunal y los hechos notorios fuera del proceso. Por otra parte, los hechos notorios dentro del proceso o judicialmente notorios o del conocimiento judicial específico (*gerichtskundige, notorium iuris*), según los hechos notorios sean percibidos o sean del conocimiento del público en general o del juez, como parte de su conocimiento privado¹⁷⁰.

Previamente, los glosadores entre ellos Teutónico, habían clasificado lo notorio, en: hecho notorio (*notorium facti*) fundado en el principio de la evidencia, donde lo notorio es sinónimo de *manifestum, evidens, publicum, notum y cognitum*; derecho notorio (*notorium iuris*) considerándose que razones de práctica deben asumirse por cierto y verdadero aquello que viene asociado al juicio en la presencia del juez y de otros, como las partes; y, al final, las presunciones notorias (*notorium praesumptionis*) que se basa en una presunción de verdad¹⁷¹. Donde el más importante es el primero (*notorium facti*) porque un hecho no puede ser negado cuando se ha establecido de modo claro y rampante su propia evidencia, de tal modo viene a colocarse en la misma jerarquía de la prueba, como el testimonio colectivo, que unido a su evidencia, lo hace incontrovertible e inmediatamente conocido para el fin de la justicia, como señalara Carboni en su obra *La notorietà del delitto nelle riforme ecclesiastiche medievali* (1957)¹⁷².

En ese contexto, Stein define el hecho notorio fuera del proceso como aquellos hechos que:

son tan generalizadamente percibidos o son divulgados sin refutación con una generalidad tal, que un hombre razonable y con experiencia de la vida puede declararse tan convencido de ellos como el juez en el proceso con base en la práctica de prueba... Este conocimiento generalizado (*Allgemeinbekanntshaft*) como propiedad de un hecho es lo único que lingüísticamente

¹⁷⁰ Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 178.

¹⁷¹ Carlo Ghisalberti *et alter*, *ob. cit.*, p. 996.

¹⁷² Carboni citado por Carlo Ghisalberti *et alter*, *ob. cit.*, p. 997.

manifiesta la expresión notorio (*offenkunding*). El conocimiento no está aquí articulado internamente de modo distinto al conocimiento individual del testigo, sino solo en relación con el número de cognoscentes: es patrimonio común de amplios círculos o por lo menos de uno tal que abarca ‘a un *quién* indeterminado y a un *cuántos* indeterminado’... Notorio quiere decir, pues, lo públicamente conocido¹⁷³ (negrillas del autor).

Mientras que, el hecho notorio judicial está configurado por

los hechos del dominio público de cuya notoriedad preprocesal participan los concretos jueces que conocen. Con esto se les autoriza por segunda vez¹⁷⁴ a utilizar en el proceso sus conocimientos privados, ya que la percepción a través de la cual han llegado a poseer el conocimiento de los hechos públicamente notorios no la han realizado en cuanto jueces, sino como personas privadas... Vayamos... eliminando... al describir los hechos notorios, la coletilla de que el juez debe conocer estos ‘en cuanto juez’... Si el hecho es públicamente notorio, el juez puede utilizar su saber, cualquiera que sea la forma en que lo haya alcanzado¹⁷⁵

De allí que el principio *iura novit curia* no se puede convertir en el principio de que el juez siempre debe conocer el hecho notorio (*notoria novit curia*), más cuando el hecho notorio es la premisa menor del silogismo judicial.

Para Couture los hechos notorios son “aquellos hechos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el momento que ocurre la decisión”¹⁷⁶.

Los hechos notorios no son objeto de prueba (*notoria non egent probationem*) de conformidad con lo establecido en el artículo 506

¹⁷³ Friedrich Stein, pp. 177-178.

¹⁷⁴ Cuando Stein hace referencia a una autorización por “segunda vez” se debe a que la primera vez está en la autorización dada al juez para emplear las máximas de experiencia para la solución del caso o la valoración de una prueba.

¹⁷⁵ *Ibidem*, pp. 188-189.

¹⁷⁶ Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 193.

del CPC (1985) venezolano, que establece “los hechos notorios no son objeto de prueba”. Ello se traduce en materia de conocimiento del juez, en la máxima *notoria non novit curia*, en otras palabras, el juez no tiene que conocer el hecho notorio; sino que la parte que lo alega debe demostrar su existencia, más no su ocurrencia, lo cual sí sería objeto de prueba. Mientras que, si el juez lo conoce lo debe aplicar. La excepción de prueba se fundamenta en el principio de economía procesal, de tal manera que las partes no tienen que probar innecesariamente.

José Lorca García señala que:

están exceptuados **de la necesidad** de ser probados los hechos notorios o de fama pública, los que por pertenecer a la ciencia, a la vida diaria, a la historia o al comercio social, son conocidos y tenidos como ciertos por un círculo más o menos grande de personas de cultura media. **Son las verdades científicas, históricas, geográficas, generalmente reconocidas, así como los llamados hechos evidentes o axiomáticos. Son, pues, notas distintivas del hecho notorio: pertenecer a la cultura o experiencia común de los hombres y, por ende, del juez y no ser un medio de prueba, sino un supuesto de exención de prueba.** No son hechos notorios: los que conozca el juez oficial o particularmente [EL CONOCIMIENTO PRIVADO DEL JUEZ]; **la opinión pública y la fama pública, los que, en todo caso, serán un medio de prueba en sí. La Ley de Enjuiciamiento Civil no se pronuncia sobre este particular.** La jurisprudencia admite la práctica de que los hechos notorios se tengan en cuenta de oficio por el tribunal, cuando sean de fama pública absoluta y las máximas de experiencia al alcance de cualquier persona: **fechas históricas, acontecimientos nacionales o mundiales, conceptos elementales de historia natural o de cultura general;** pero no cuando no se hallen en estos supuestos, en los que está en vigencia el principio de controversia y, por ello, no están exentos de alegación y de prueba por la parte que intente servirse de ellos¹⁷⁷ (negrillas del autor).

¹⁷⁷ José Lorca, *ob. cit.*, p. 234.

También, doctrinalmente, el hecho notorio suele dividirse en: a) **hecho notorio histórico**, como aquel que todos conocemos porque se ha incorporado a la cultura, de los cuales todo el mundo sabe lo mismo, p. ej. Jesucristo es el Hijo de Dios o como quedara reflejado en la siguiente afirmación *omnia quae sunt omnibus certa sunt notoria, ut Christum passum et Roma combustam a Nerone*¹⁷⁸; b) **hecho notorio cultural** es el hecho incorporado a la cultura, como los hechos geográficos: Caracas es la capital de la República Bolivariana de Venezuela; y, c) **hecho notorio contemporáneo** se le conoce por su publicidad y trascendencia, porque pasan a la cultura de todo el mundo, adquieren un carácter global. Todo el mundo conoce más o menos lo mismo sobre ellos, a saber, el 11 de septiembre de 2001 se hicieron colisionar dos (2) aviones contra las Torres Gemelas (*World Trade Center*) en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de Norteamérica, o el incendio en la Refinería de Amuay de Petróleos de Venezuela que se inició el 25 de agosto de 2012 y cesó el 29 de agosto de 2012, en Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela, o, que Alemania ganó la Copa Mundial de Fútbol 2014 en Brasil.

Por su parte Escovar León ha señalado como ejemplos de hechos notorios.

1. El viernes 18 de febrero de 1983 se cerró la venta de divisas en Venezuela y, por tal razón se le conoce como Viernes Negro;
2. El incendio de Tocoa;
3. La inflación¹⁷⁹;

¹⁷⁸ Baldo citado por Carlo Ghisalbetti *et alter, ob. cit.*, p. 996.

¹⁷⁹ En fallo de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 5 de diciembre de 1996 se estableció que “la pérdida del valor adquisitivo de la moneda no requiere probarse, ya que **la inflación es un hecho notorio**” (negrillas del autor). En igual sentido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 30 de septiembre de 1992 ya había establecido que “**Siendo la inflación un hecho notorio**, el efecto que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda, es perfectamente inferible a través de los conocimientos de hecho del juez. Al emplear las máximas de experiencia, puede el juez deducir que el aumento en el valor de la cosa dañada o debida es una consecuencia de la contingencia inflacionaria, resultando indispensable

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

4. La depreciación y desvalorización monetaria;
5. La marcha del 11 de abril de 2002;
6. La aparición del general Lucas Rincón el día 12 de abril de 2002 anunciando la renuncia del presidente Hugo Chávez¹⁸⁰

En el Cuadro No. 10 se pueden apreciar unos hechos que configuran máximas de experiencia y hechos notorios.

ble para repararlo o reponerlo, emplear una cantidad mayor de dinero que aquella que fue estimada al momento de producirse la decisión o al tiempo del vencimiento del derecho de crédito” (negritas del autor). Asimismo, Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia del 30 de abril de 1998, estableció “**constituye un hecho notorio la inflación** en los últimos años en nuestro país” Sin embargo, la Sala Constitucional del hoy Tribunal Supremo de Justicia, estableció mediante sentencia del 28 de abril de 2009 que “A juicio de esta Sala, **la inflación per se como fenómeno económico, no es un hecho notorio, ni una máxima de experiencia;** ella a su vez difiere de los estados especulativos, o de los vaivenes transitorios de los precios, y, repite la Sala, **su existencia debe ser reconocida por los organismos económicos oficiales competentes para ello, y cuando ello sucede es que la inflación se considera un hecho notorio**” (negritas del autor). Recientemente, un fallo del 6 de agosto de 2012 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ratifica el criterio sostenido por la Sala Constitucional, en los siguientes términos “**la inflación per se no es un hecho notorio ni una ni una máxima de experiencia, por cuanto el mismo se erige como hecho notorio cuando es reconocido por los organismos económicos oficiales competentes,** pues se trata de un asunto eminentemente técnico” (negritas del autor). Finalmente, a criterio del autor, confunden tanto la Sala Constitucional como la Sala Civil **la inflación como un hecho notorio con repercusiones prácticas en lo económico, político y social, con el índice de la inflación cuya revelación es competencia del Banco Central de Venezuela, índice que es empleado como criterio matemático para calcular la indexación de una deuda, lo cual in substantia no es un hecho notorio.**

¹⁸⁰ Ramón Escovar, *ob. cit.*, p. 334.

Cuadro No. 10:
Máximas de Experiencia y Hechos Notorios

Máximas de Experiencias	Hechos Notorios
<ul style="list-style-type: none"> - El Sol sale por el Este - En Venezuela se maneja por la derecha - Después del 18 de febrero de 1983 [VIERNES NEGRO], se inició en Venezuela una etapa de pérdida del poder adquisitivo del dinero con sucesivas devaluaciones - La moneda venezolana fluctúa día tras día frente al dólar de los Estados Unidos de América y ha perdido valor frente a dicha moneda. - UN TRABAJADOR DE LA CIUDAD DE CARACAS NO PUEDE, CON UN SALARIO MÍNIMO DE BS. 130,00¹⁸¹, Y UN CESTATICKET DE BS. 1.441, 00 ALIMENTAR A UNA FAMILIA DE CINCO PERSONAS¹⁸². - Un automóvil a una velocidad de cien kilómetros por hora no puede frenar en dos metros 	<ul style="list-style-type: none"> - El viernes 18 de febrero de 1983 se cerró la venta de divisas en Venezuela y, por tal razón se le conoce como Viernes Negro - El incendio de Tocoa - La inflación - La depreciación y desvalorización monetaria - La marcha del 11 de abril de 2002 - La aparición del general Lucas Rincón el día 12 de abril de 2002 anunciando la renuncia del presidente Hugo Chávez - La muerte de Hugo Chávez - La independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 - La separación de Venezuela de la República de Colombia en 1830

Fuente: Elaboración propia basado en Escovar, Ramón, *ob. cit.*, pp. 334-337

La casación civil nacional fijó como un hecho notorio la huelga de los trabajadores de tribunales. Así en su sentencia del 9 de agosto de 1990 determinó que “un lamentable **hecho público y notorio**, el que los Tribunales de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, y los del interior del país, en su mayor parte, cesaran en sus actividades como consecuencia de un mal llamado estado de huelga de los trabajadores tribunalicios... **Ese hecho público**

¹⁸¹ [Documento en línea] Disponible: <https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2024/01/03/salario-en-venezuela-2024-que-se-sabe-del-aumento-de-sueldo-lrtmv-52335> [Consultado: 2024, Febrero 10]

¹⁸² [Documento en línea] Disponible: <https://larepublica.pe/datos-lr/venezuela/2024/01/25/cestaticket-enero-2024-cobra-hoy-el-nuevo-pago-del-bono-de-alimentacion-lrtmv-1073875> [Consultado: 2024, Febrero 10]

y notorio,..., **está dispensado de prueba**¹⁸³ (negrillas del autor). En igual sentido, el fallo de fecha 26 de julio de 1995 estableció **“actualmente existe “huelga de los trabajadores tribunalicios” lo cual viene a constituir un hecho público y notorio que no necesita probarse**, como ya en una oportunidad señaló esta Sala¹⁸⁴ (negrillas del autor).

El hecho notorio se distingue de las **máximas de experiencia**, en que lo notorio es un hecho y la máxima de experiencia es un juicio separado de un hecho, aunque surja de un hecho. Lo notorio siempre va a ser premisa menor, mientras que la máxima de experiencia siempre va a ser una norma de carácter no abstracto. Lo notorio forma parte de la litis, mientras que la máxima de experiencia al ser un juicio no forma parte de la litis, sino que sirve para formar el criterio del juez al sentenciar, tiene carácter normativo ubicándose en la premisa mayor del silogismo judicial.

Por otro lado, la **opinión** es un juicio sujeto a máximas de experiencia técnicas, mientras que lo notorio siempre es un hecho. A diferencia de la **fama**, que siempre es un juicio fuera del hecho notorio y se convierte en objeto de prueba, más cercana a la notoriedad. Mientras que el **rumor**, es un hecho sobre el cual se desconoce su procedencia u origen, por tanto, no puede ser calificado dentro de los hechos notorios.

Rengel Romberg concluye señalando que

los hechos notorios son concretos sucesos que aparecen en el proceso como premisas menores del silogismo en qué consiste la sentencia; a diferencia de las máximas de experiencia, que por ser reglas generales extraídas de la experiencia aparecen en las premisas mayores generales no jurídicas, llamadas por ello *“premisas mayores fácticas”*. Y si bien, las máximas de experiencia, lo mismo que los hechos notorios, constituyen una excepción a la regla de que el juez no debe utilizar en el proceso su conocimiento privado y tienen en común la *notoriedad*, porque

¹⁸³ Patrick Baudin, *ob. cit.*, p. 812.

¹⁸⁴ *Ibidem*, p. 813.

ambas nociones entran en la cultura normal, propia de un determinado círculo social en el tiempo en el que se dicta la decisión, esto no las convierte en un fenómeno único, porque **la notoriedad, en ambos casos, sólo tiene trascendencia en cuanto es tomada en cuenta por la ley para eximir a unos y a otros, de la prueba correspondiente**¹⁸⁵ (negritas del autor).

Los tribunales del contencioso-administrativo han sostenido con relación a los hechos notorios:

no necesitan probarse; sino que debe demostrarse conceptualmente que se está en presencia de un hecho de esa naturaleza, y en tal sentido nuestra casación los ha definido como “aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a *un lugar o círculo social* y a un *momento determinado* en el momento en que ocurra la decisión”¹⁸⁶

Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, definió el hecho notorio, en decisión del 22 de octubre de 1998, indicando que “es notorio un hecho cuando es conocido y sabido por el común de la gente de una región y época determinadas, de manera que sea del conocimiento general”¹⁸⁷. Fijando en ese entonces un criterio jurisprudencial sobre el hecho notorio basado en el carácter absoluto del conocimiento por parte de la totalidad de las personas de un lugar y en un tiempo determinado.

Montero Aroca establece que “para que un hecho sea notorio no es preciso que sea conocido por todo el mundo, es decir, por todos los habitantes del planeta (no existen hechos notorios absolutos, sin limitaciones de tiempo y espacio, debiéndose distinguir entre notoriedad universal, nacional, regional y local). Tampoco es neces-

¹⁸⁵ Arístides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 257.

¹⁸⁶ Venezuela: Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia (Noviembre 29, 1990). *Roger Rojo contra Universidad de Los Andes*, en: Pierre, Oscar. *Jurisprudencia de los Tribunales de Última Instancia*, Noviembre 1990, T. 7, Caracas 1990, p. 184.

¹⁸⁷ Patrick Baudin, *ob. cit.*, p. 813.

rio... que sea conocido por todas las personas que residen en el ámbito geográfico del que se predica notoriedad, pues ésta atiende a las personas con un grado de cultura medio, entre las que naturalmente ha de encontrarse el Juez”¹⁸⁸.

Otro tema relacionado con lo notorio, es la forma como un hecho adquiere tal carácter de notorio, en otros términos ¿cómo se convierte un hecho en notorio? Stein establece que existen dos maneras de cómo un hecho se convierte en hecho notorio, así:

sólo hay... dos posibilidades: o la manera en que el hecho ha sucedido [PERCEPCIÓN DEL HECHO] o el modo en que el hecho acaecido se ha divulgado [DIVULGACIÓN DEL HECHO].

En primer lugar, es completamente posible que un hecho sea percibido por muchos hombres mientras acontece..., sobre todo, cuando se percibe incontables veces por incontables sujetos, el estado de una cosa..., entonces tales hechos son notorios. Toda la masa de pueblo es testigo de su existencia.

Pero con ello solo se ha agotado la parte más pequeña de los hechos notorios. La gran mayoría de ellos está configurada de tal forma que primero son percibidos por muy pocos y luego se convierten por su divulgación. [EN SEGUNDO LUGAR,]..., es la transmisión [INCONTRO-VERTIBLE] la que engendra en estos casos la notoriedad, y nosotros obtenemos de tres fuentes nuestro conocimiento de tales acontecimientos.

En primer lugar, está la publicación oficial...

La segunda fuente es la ciencia histórica en su sentido más amplio, incluyendo v. gr. la literatura, y la geografía y la etnología, en la medida que estas ciencias son conocimiento de hechos.

[LA TERCERA FUENTE SON]... los periódicos... Entre mil hechos de este tipo, apenas habrá uno que tenga fuente distinta del

¹⁸⁸ Montero Roca citado por Aner Uriarte. “La fijación de los hechos controvertidos como presupuesto del juicio sobre la admisión de los medios de prueba” en Abel Lluch y Joan Picó (directores) *Aspectos Prácticos de la Prueba Civil*. Bosch, Barcelona 2006, p. 88

periódico y considero un síntoma desconsolador de que el sentido de nuestros juristas está ajeno al mundo y alejado de la vida práctica, el que esta importantísima fuente de notoriedad sea mencionada una sola vez, que yo sepa, en toda la literatura científica sobre esta materia¹⁸⁹ (agregados y negrillas del autor).

Sobre la adquisición del carácter de notorio de un hecho, a través de la tercera fuente señalada por Stein, la casación civil nacional ha señalado, en su decisión del 19 de julio de 2000, “esta Sala de Casación Civil, en sentencia del 21 de julio de 1993, que hoy se reitera expresó que “la sola publicación por algún medio de comunicación social, sin la certeza de que el hecho fuere “conocido y sabido por el común de la gente en una época determinada”, no convertía al hecho en notorio, pues la noticia aislada no se incorpora a la cultura”¹⁹⁰. No obstante, la divulgación de un hecho, hoy no solo queda circunscrito al ámbito de la prueba escrita, de allí que la divulgación de un hecho, y la aquiescencia del carácter “notorio”. En la actualidad se puede lograr a través de la Internet y las redes sociales, mediante el empleo de las TICs.

Lo notorio “no es tampoco efectivo conocimiento, sino pacífica certidumbre; una especie de estado de seguridad intelectual con que el hombre reputa adquirida una noción”¹⁹¹.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de fecha 15 de marzo de 2010 estableció un nuevo tipo de hecho notorio, es decir, el que denominó **hecho notorio comunicacional**, el cual ostenta los siguientes caracteres concurrentes:

1) **Se trata de un hecho**, no de una opinión o testimonio, si no de un evento reseñado por el medio como noticia; 2) **Su difusión es simultánea por varios medios de comunicación social** escritos, audiovisuales, o radiales, lo cual puede venir acompañado de imágenes; 3) Es necesario que el hecho no resulte sujeto a rectificaciones, a dudas sobre su existencia, a pre-

¹⁸⁹ Friederich Stein, *ob. cit.*, pp. 173-175.

¹⁹⁰ Patrick Baudin, *ob. cit.*, p. 814.

¹⁹¹ Eduardo Couture, *ob. cit.*, p. 192.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

sunciones sobre la falsedad del mismo, que surjan de los mismos medios que lo comunican, o de otros y, es lo que esta Sala ha llamado antes **la consolidación del hecho**, lo cual ocurre en un tiempo prudencialmente calculado por el Juez, a raíz de su comunicación; y 4) **Que los hechos sean contemporáneos para la fecha del juicio o de la sentencia** que los tomará en cuenta...

Por la vía de la información periodística, el colectivo adquiere conocimiento, al menos en lo esencial, de determinados hechos y al mundo con respecto al proceso, mantener la prohibición del artículo 12 del *Código de Procedimiento Civil*, principio general del derecho (que no se puede sentenciar sino de acuerdo a lo probado en autos). Tal principio persigue que el Juez no haga uso de su saber personal sobre el caso, ya que de hacerlo surgiría una incompatibilidad psicológica entre la función del Juez y la del testigo...

Pero con los hechos publicitados la situación es distinta, todos conocen o pueden conocer de ellos lo mismo, y mal puede hablarse que se trata de un conocimiento personal del Juez incontrolable para las partes... la prohibición del artículo 12... no opera ante este tipo de hecho, producto de los tiempos actuales y del desarrollo de la comunicación¹⁹² (negrillas del autor).

Sobre este fallo ha comentado Escovar León que el “denominado hecho notorio comunicacional no es otra cosa que el hecho notorio que ha adquirido tal categoría gracias a la publicidad que le han dado los medios de comunicación”¹⁹³.

Ahora bien, siguiendo el criterio de Stein sobre las fuentes que dan nacimiento al hecho notorio es perfectamente válido inferir, que este denominado **hecho notorio comunicacional**, en modo alguno es un hecho notorio. Sino que producto de la divulgación del hecho a través de los medios de comunicación social, el contenido del mensaje publicitado se hace notorio, de donde se deriva que es el contenido como hecho, lo que lo transforma en notorio. Siendo

¹⁹² Ramón Escovar, *ob. cit.*, pp. 359-360.

¹⁹³ *Ibidem*, p. 360.

inexistente un hecho notorio comunicacional, que se pretende distinguir como subtipo del hecho notorio general, como apuntaba Stein, y ratifica Escovar en su apreciación previamente citada.

D. *Caracteres*

Resulta un tanto difícil obtener un catálogo de elementos que caractericen al hecho notorio. La siguiente aproximación a los caracteres del hecho notorio, es el producto de lo que distintos autores han indicado como sus caracteres esenciales, la cual se presenta para su entendimiento como instituto del derecho procesal.

a. *Autonomía*

Se deriva la autonomía del hecho notorio de su imposición natural en la mente de las personas con un grado medio de cultura, surge allí su relación directa con el conocimiento que sobre el hecho notorio van a poseer mentalmente la generalidad de las personas. Ghisalberti ha señalado, el hecho notorio se impone por sí solo “y por tanto debe proceder originalmente y esencialmente el carácter de la certeza”¹⁹⁴.

b. *Incontrovertibilidad*

Lo incontrovertible está íntimamente vinculado al carácter irrefutable, incuestionable y axiomático del hecho notorio. El hecho constituye *per se* una prueba cierta e indubitada. De allí que se derive la suspensión o desaplicación del principio de necesidad de prueba, que en otros términos significa, la innecesaria carga de probarlo (*notoria non esse probanda*).

c. *Conocimiento (divulgación)*

Basta que los ciudadanos de cultura media lo conozcan. El conocimiento notorio debe ser común a todos los sujetos, lo cual se contrapone a que sólo tengan conocimiento del mismo las personas con una cultura media.

¹⁹⁴ Carlo Ghisalberti *et alter*, *ob. cit.*, p. 997.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

La extensión del conocimiento (*non potest ignorari quod publice notum est*), o por lo menos, la presunción de la extensión del conocimiento a todos los miembros de una determinada colectividad. Capra en su obra *Tractus de notorio* (Venecia, 1568), citado por Ghisalberti, señala que el hecho notorio “se muestra directamente a los ojos de los hombres... que todo el pueblo o al menos su mayor parte puede rendir testimonio de su ocurrencia [Y] que el testimonio sea numeroso, directo y no *ex auditur prout fama*”¹⁹⁵ (agregado del autor). De esta afirmación, se puede concluir que el hecho notorio es conocimiento públicamente divulgado.

d. *Territorialidad*

El hecho notorio puede estar circunscrito a un espacio; pero, ese espacio o territorio no se circunscribe a todo el mundo, a toda una nación, a todo un pueblo o a toda una localidad. No se requiere que el hecho notorio sea conocido universalmente, por tanto, lo notorio puede ser mundial, nacional, regional o local. Es notorio en Venezuela, que el Cerro Ávila en Caracas, ahora se le denomine *guaraira-repano*. Pero no será notorio nacional, que uno de los mejores lugares para comer en la Isla de Margarita sea el otrora restaurant *Rancho de Chana*, hoy un complejo turístico con el mismo nombre. Mientras, que puede ser un hecho notorio mundial la existencia de la *Tour Eiffel* en París, Francia, o de la *Estatua de la Libertad* en Nueva York, USA, aun cuando su réplica sobre el río Siena (París, Francia), tenga un grado de conocimiento no tan mundial en el público.

e. *Temporalidad*

El hecho notorio puede permanecer *longus tempus* en la mente o en el ideario de las personas. No obstante, el hecho notorio puede no permanecer por largos períodos de tiempo en la mente de las personas. Pero, puede ser registrada su ocurrencia, como ocurre cuando se reseña en los medios de comunicación o en las redes sociales; es cuando entonces el hecho notorio adquiere un carácter temporal transitorio, y de allí devenir su relatividad.

¹⁹⁵ *Ibidem*, p. 997.

f. *Certeza*

La certeza del hecho notorio es lo que lo califica como exención de prueba. Si existe duda sobre el mismo, y su registro histórico es dudoso, entonces tal hecho no será notorio, sino un hecho que será objeto de prueba. Los hechos notorios deben estar dotados de certeza, la cual se interpreta como la absoluta imposibilidad de guardar, negar o impedir que sea reconocida la existencia de tal dato o circunstancia de hecho o de derecho. La certeza se sustenta en que el hecho sea claro y evidente, más sobre el mismo no debe existir duda sobre su naturaleza y calidad¹⁹⁶.

E. *El hecho notorio como excepción de prueba (notoria non egent probationen)*

El hecho notorio como excepción de prueba, exige del juez prudencia en cuanto a su apreciación y valoración. Así se ha pronunciado la casación civil nacional, al establecer un criterio para la conformación de la regla de valoración del hecho notorio, al destacar que “nuestra legislación... nos obliga a la prudencia en cuanto a **la valoración del carácter notorio de un hecho**, y en tal línea de razonamiento, a restringir el hecho notorio a lo generalmente conocido, excluyendo aquellos hechos conocidos en una determinada rama del saber humano”¹⁹⁷ (negrillas del autor).

En sentido diferente, pero con el mismo efecto de exención de prueba, la Sala de Casación Civil en fallo del 7 de noviembre de 2003 estableció que “**el hecho notorio** es aquel cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal y propia de un determinado grupo social, y por tanto, **el juez que tiene conocimiento de él debe utilizarlo como parte del material de los hechos del juicio, sin que exista necesidad de que las partes lo aleguen y menos que lo demuestren**”¹⁹⁸ (negrillas del autor). En el mismo fallo, la Sala estableció que el hecho notorio no es un medio de prueba, es decir, “no

¹⁹⁶ *Ibid.*, p. 996.

¹⁹⁷ Patrick Baudin, *ob. cit.*, p. 813.

¹⁹⁸ *Ibidem*, p. 814.

es una prueba, sino un hecho que debe ser incorporado por el juez al cuadro fáctico, sin exigir su demostración en juicio. Por ello, si se califica erróneamente o se desconoce su notoriedad [SE PREFIERE EL EMPLEO DE LA VOZ “NOTORIO” Y “SE DESCONOCE SU CARÁCTER NOTORIO”], a pesar de haber sido alegado, no se viola el principio de exhaustividad probatoria, ni se comete el vicio de silencio de pruebas, sino que se infringe una norma de establecimiento de los hechos”¹⁹⁹ (agregados del autor).

Estando el juez frente a un hecho notorio, y el mismo es determinante para la subsunción del mismo en el supuesto fáctico de la norma jurídica declarada aplicable para la solución de la *litis*, no podrá el juez evitar su incorporación en su fallo.

La Ley de Enjuiciamiento Civil española establece que entre los elementos fácticos exentos de prueba están los hechos notorios, así “no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general” (Ley 1/2000: 281.4)²⁰⁰. Establece un sistema de hecho notorio de absoluto conocimiento, certeza e incontrovertibilidad, de amplio espectro temporal y territorial; contrario a sistemas más flexibles y relativos.

3. *La notoriedad*

A. *Noción y naturaleza jurídica*

Una definición *a priori* de la notoriedad se puede circunscribir a la permanencia de un hecho en el conocimiento general en un medio dado, no obstante, su poca divulgación o difusión en el ámbito nacional o internacional. Claro está, que, si la transmisión espacial de ese conocimiento trasciende el ámbito local y se proyecta a lo nacional y global, es síntoma de una mayor permanencia en la mente de quienes puedan testificar sobre su ocurrencia o existencia.

¹⁹⁹ *Ibid.*, p. 814.

²⁰⁰ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (*BOE* de 8 de enero de 2000; c.e. *BOE* de 14 de abril de 2000; c.e. *BOE* de 28 de julio de 2001), en: Consejo General de la Abogacía Española. *Ley de Enjuiciamiento Civil*, edición especial, LA LEY/Wolster Kluwer, Madrid 2008.

Sin embargo, tal aproximación conceptual, en nada se distingue del hecho notorio. La notoriedad como cualidad de notorio, resulta de la conducta desplegada por quien pretende el reconocimiento de un derecho subjetivo conforme a una disposición legal, o derivarse de un conjunto de factores de hecho que hace surgir la notoriedad como base del derecho que se reclama. Así, cuando la ley exige la notoriedad como sustrato material de un derecho, el justiciable no puede eximirse o estar exento de probar la notoriedad, siendo más exigente el legislador en la prueba de la notoriedad que la prueba requerida para el común de los hechos.

La notoriedad como objeto de prueba e imperativo categórico contenido en la norma se percibe en la prueba de la posesión notoria del estado civil de hijo (CC, 1982: 214) y la prueba de la presunción de filiación paterna por concubinato público y notorio (CC, 1982: 211).

La doctrina administrativa, como la jurisprudencia nacional, no se han detenido a distinguir el hecho notorio y la notoriedad. Pero, si han dejado expresado en sus decisiones que **la notoriedad como medio de adquisición de un derecho debe ser objeto de prueba.**

Ha establecido el Registro de la Propiedad Industrial, que la notoriedad está sujeta al principio de la carga de la prueba. Así, quien alega un hecho debe probarlo (CC, 1982: 1.354; CPC, 1985: 506).

Este Despacho al entrar en conocimiento del caso planteado y realizando un análisis estructural del conjunto considera **legítima la pretensión del oponente** por cuanto existe similitud tanto gráfica como fonética de ambos signos, con el agravante de que ambos protegen productos relacionados, como lo son los artículos de vestir. Al apreciar globalmente estos signos se evidencia que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado debido al evidente riesgo de asociación, al creer que los productos provienen de un mismo origen empresarial... **En cuanto a la notoriedad alegada por la empresa oponente**, este Despacho considera infundada tal pretensión, ya que **éste no consignó ningún tipo de pruebas que demuestre su notoriedad**, ello de conformidad a lo establecido por el **Tribunal Andino de Justicia en el Proceso 04-IP-94**, el cual establece: *“A quién alega o controvierte la notoriedad de una marca, pues debe aplicár-*

sele el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente la existencia o inexistencia de la notoriedad” en el caso que nos ocupa, el titular, no aportó ningún elemento de prueba que cumpla los extremos exigidos por el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal y como lo podemos constatar en autos, por lo que este Despacho NO reconoce un derecho que el titular no ha evidenciado con pruebas fehacientes que clasifiquen legalmente tal condición²⁰¹.

Por otro lado, el TSJ, sorprendentemente, ha establecido que la notoriedad se circunscribe a la clase, de tal manera que la notoriedad queda sujeta al principio de la especialidad o especificidad.

... esta Sala concluye que **el reconocimiento de notoriedad que otorgó el Registrador de Propiedad Industrial** a la empresa recurrente en fecha 23 de mayo de 1995 sobre la marca comercial “*SISLEY*”, en las clases 37 y 22, contenido en las Resoluciones N° 1.589 y 1.590, respectivamente, no genera por sí sólo titularidad o derechos exclusivos sobre la marca comercial, en otra clase distinta, ni es un factor determinante para el dispositivo de la Resolución impugnada ... el referido reconocimiento de notoriedad de la marca “*SISLEY*” para las clases 37 y 22, no guarda correspondencia con la clase objeto del acto administrativo impugnado, toda vez que éste se circunscribe a la negativa de registro de la referida marca, pero en la clase 42²⁰².

²⁰¹ Resolución N° 382 (Enero 1, 2005), en Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*. N° 471, Tomo IV, SAPI, Caracas 2005, p. 62.

²⁰² En el fallo de la referencia las clases forman parte de la Clasificación Internacional de Niza, tal como el régimen de propiedad industrial andino ordenaba aplicar (Decisión 344), así la Clase 42 distingue “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos”. Mientras que la Clase 22 distingue “Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho

En consecuencia, conforme a todo lo expuesto, **esta Sala debe desechar la denuncia referida a la violación del principio de globalidad por falta de pronunciamiento de la Administración, sobre la notoriedad argüida** por la representación judicial de la parte actora²⁰³.

El fallo de la referencia, asimismo, se pronuncia sobre la declaratoria de notoriedad realizado por el ente administrativo competente respecto del signo distintivo *SISLEY*, al negar el reconocimiento por haberse hecho extensivo a una clase donde el signo presuntamente notoriamente conocido carece de registro. Además, que el sistema de notificaciones entre las Oficinas de Propiedad Industrial que integran el sistema de propiedad industrial andino al amparo de la D344 (1993: 85²⁰⁴), resultaría inoficioso sobre la base de los argumentos sustentados en la ausencia de notoriedad del signo distintivo *SISLEY*.

el referido sistema de notificaciones e información contenido en la normativa antes transcrita, va dirigido a proteger aquellas marcas cuya notoriedad haya sido reconocida por la entidad administrativa competente. Ahora bien, de lo anteriormente expuesto se observa que el vicio alegado en esta oportunidad por la representación judicial de la recurrente, se circunscribe y gravita nuevamente sobre el argumento de notoriedad analizado en renglones anteriores; esta vez con base en la supuesta violación de la normativa antes transcrita, que prevé un sistema de notificaciones para la protección de las marcas notorias. Al respecto, es-

o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto”; y, la Clase 37 “Construcción; reparación; servicios de instalación”.

²⁰³ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 00491 (Marzo 21, 2007). *Benetton Group S.P.A. interpone recurso de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio)*, Expediente N° 2004-0158. [Documento en línea] Disponible:<http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML> [Consultado: 2011, Junio 15].

²⁰⁴ “A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema de notificación e información”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

ta Sala reproduce lo señalado en relación a la notoriedad de la marca comercial “SISLEY”, otorgada por el Registrador de Propiedad Industrial en fecha 23 de mayo de 1995, a favor de la sociedad mercantil recurrente, para las clases 37 y 22, pues quedó suficientemente demostrada la incompatibilidad de las mencionadas clases con aquel objeto del acto administrativo impugnado. En consecuencia, esta Sala desestima la violación de la referida normativa denunciada como infringida por la representación judicial de la recurrente, al no guardar correspondencia con la causa bajo examen²⁰⁵

En fallo del 30 de septiembre de 1952, el Tribunal Superior de Bogotá estableció, como condición para la denegación de una marca solicitada en detrimento de una marca no registrada, pero notoriamente usada en territorio colombiano desde 1933, la prueba del uso previo y notorio.

el juez...no halló demostradas...la prueba del conocimiento por parte de la persona que pretende el registro de la marca, de la existencia y uso de la marca en que se funda la oposición. Pero examinados con detenimiento los elementos de prueba aducidos por el actor en orden a demostrar el uso notorio y público que de la marca “Palmer’s” había hecho la entidad opositora, uso que esta invocó también como fundamento de la propiedad de la marca, y por ende de su derecho a oponerse al nuevo registro solicitado, se llega a la conclusión inequívoca de que tal uso público y notorio se demostró plenamente. En efecto: obran en autos... elementos de convicción..., entre los cuales figuran documentos públicos, demuestran de manera plena e inequívoca que con anterioridad mayor de tres años a la fecha de la solicitud de registro de marca presentado por el señor..., la entidad oposi-

²⁰⁵ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 00491 (Marzo 21, 2007). *Benetton Group S.P.A. interpone recurso de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional)*, Expediente N° 2004-0158. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML> [Consultado: 2011, Junio 15].

tora usaba de manera pública y notoria en el país el dictado “Palmer’s” para distinguir los productos a que tales documentos dicen relación... Las condiciones de publicidad y notoriedad de tal uso no pueden remitirse a duda,...

Si lo público y notorio es aquello de todos conocido, y esa notoriedad y publicidad aparece acreditada en los autos, sería contrario a la lógica y a la sana hermenéutica [SANA CRÍTICA] el afirmar que no se demostró que el solicitante del registro tenía conocimiento del uso de la marca “Palmer’s”: nada autorizaría la exclusión del solicitante de la marca, del conglomerado general social, cuya noticia y conocimiento se deduce de la propia significación gramatical de los conceptos de publicidad y notoriedad que la ley exige en el uso general del derecho de propiedad de la marca respectiva²⁰⁶ (negritillas y agregados del autor).

La notoriedad, en suma, es una condición *sine qua non* que se exige como base del reconocimiento del derecho de propiedad sobre el signo distintivo notoriamente conocido.

Se puede delimitar la naturaleza jurídica de la notoriedad, en la necesidad de probar un hecho, que el legislador exige como prerequisite para el reconocimiento de un derecho. La notoriedad se sustenta en los principios dispositivo y de la necesidad de prueba (carga de la prueba). Lo cual justifica la reiterada afirmación de la ubicación de la notoriedad como un presupuesto fáctico de la existencia de un hecho repetido y permanente sobre el cual se hace nacer un derecho subjetivo, a favor de quien alegue su permanencia temporal, espacial y cognoscitiva por la colectividad, circunscrito a veces a un pueblo, una clase, una categoría, un círculo social o un sector pertinente de los circuitos comerciales.

²⁰⁶ Cavalier, Germán. *Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá 1930-1961*. Temis, Bogotá 1962, pp.156-158.

B. *La prueba de la notoriedad*

Un problema relacionado con la notoriedad es el carácter absoluto de su exención de prueba desde la perspectiva del derecho procesal. Tanto la doctrina como la legislación han establecido distinciones entre la notoriedad exenta de prueba, y la notoriedad cuya prueba es necesaria, por mandato del legislador, a los fines del reconocimiento de un derecho.

Rengel señala que en “el primer caso, dada la notoriedad del hecho, queda excluida su prueba, como así se ha hecho referencia. 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”²⁰⁷. No obstante, se considera que sí es exigible la prueba de la veracidad del hecho afirmado, es decir, los hechos que configuran la presunción *iuris tantum* de notoriedad que da nacimiento al derecho que se deriva de la misma.

En ese contexto, Azula, distingue entre el hecho notorio y la notoriedad, donde el primero está exento de prueba y el segundo debe ser objeto de prueba a los fines de que el derecho que se reclama se sustente sobre la base de la notoriedad de los hechos que constituyen el supuesto de hecho de la norma jurídica. Así el mencionado jurista señala “el hecho notorio es diferente de la notoriedad... la notoriedad es la cualidad que rodea a un determinado hecho y que, por sí sola, constituye tema de prueba”²⁰⁸.

Rocha sostiene.

Lejos de ser una excepción a la carga de la prueba, implica una exigencia más rigurosa para probar cierta notoriedad exigida por la ley para reconocer un derecho... la prueba que se exige respecto de la notoriedad del ejercicio o goce de tales estados es más rigurosa y exigente que la prueba de un hecho cualquiera... en tales casos no se trata de probar directamente la verdad de un hecho, ..., sino de deducir la existencia del hecho a

²⁰⁷ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, p. 253.

²⁰⁸ Jaime Azula, *ob. cit.*, p. 29.

través de su notoriedad; **es sobre ésta como se exige la certeza del hecho. De ahí el rigor de la prueba indirecta, como para compensar la posibilidad de error indirecto sobre el hecho. Siendo** la notoriedad la pública noticia de las cosas y el conocimiento claro que todos tienen de ellas, **linda con el concepto de fama y aun de rumor, que tampoco implican prueba directa del hecho sino de la creencia que suscitaron; entonces también aquí se desciende de la creencia, de la fama, del rumor, al hecho. Y de ahí que su prueba sea así mismo exigente... si la notoriedad bien establecida prueba el hecho, y en forma plena, la fama de por sí apenas es prueba semiplena,...; en cambio el rumor de por sí no convence ni medianamente**²⁰⁹ (negrillas del autor)

Ejemplo de lo anterior, son casos en los cuales la ley exige como requisito *sine qua non* para el reconocimiento de un derecho, la prueba de la notoriedad de los hechos que construyen el supuesto de hecho normativo, como elemento determinante del derecho. En la legislación civil se encuentra el caso de la posesión de estado de hijo, sobre la base de la prueba de la notoriedad de *nomen, tractus et fama*²¹⁰, la prueba de la posesión legítima²¹¹; y, en la legislación mercantil, se ubica en la prueba de la notoriedad de los signos distin-

²⁰⁹ Antonio Rocha, *ob. cit.*, pp. 187-188.

²¹⁰ “La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y la familia a la que dice pertenecer. Los principales entre estos hechos son: –Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre [NOMEN]. Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya tratado como padre y madre [TRACTUS]. Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la sociedad [FAMA]” (CC, 1982: 214) (agregados del autor).

²¹¹ “La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia” (CC, 1982: 772).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

tivos²¹² (CUP, 1883: 6bis; ADPIC, 1994: 16.2, 16.3; PROTOCOLO, 1995: 9.5; 9.6).

En el Cuadro No. 11 se demuestra la formulación del silogismo jurídico para la prueba de la notoriedad de un hecho que es constitutivo de un derecho. Donde se observa claramente que la premisa mayor es ocupada por la norma jurídica, en la premisa menor los hechos objeto de prueba para determinar la notoriedad, y finalmente el juicio o conclusión a la que se va a llegar si de los hechos se deriva la notoriedad para el reconocimiento del derecho.

²¹² “La recurrida a decir del recurrente ‘...B) Negó la notoriedad de la marca *Timberland* que alegó la actora, con fundamento en que **la notoriedad de una marca no puede confundirse con la de un hecho notorio, y que por ello debe ser probada por la parte actora de conformidad con el principio contenido en el artículo 1.354 del Código Civil, ya quien alega debe probar’...**” (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 141 (Marzo 7, 2002), *The Timberland Company contra Corporación Remmore y Proveeduría de Calzados Timberland*. Expediente N° 00-383. [Documento en línea: Disponible: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC-0141-070_302-00383-00174.HTM Consultado: 2011, junio 15]) (negrillas del autor).

Cuadro No. 11:
Silogismo de la prueba de la notoriedad

ELEMENTOS	CONTENIDO TEÓRICO	CONTENIDO PRÁCTICO
PREMISA MAYOR	NORMA QUE ESTABLECE LOS PRESUPUESTOS DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD (CC, 1982: 214)	POSESIÓN DE ESTADO DE HIJO: - <i>Nomen</i> : Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre. - <i>Tractus</i> : Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya tratado como padre y madre. - <i>Fama</i> : Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la sociedad.
PREMISA MENOR	HECHOS QUE CONFIGURAN LA NOTORIEDAD LEGALMENTE EXIGIDA	- <i>Nomen</i> : Juan Pérez García, hijo de Pedro Pérez y de Juana García, Nombre y Apellidos que usa en su vida diaria, en su correspondencia, en sus registros escolares, en su partida de bautizo, así como en otros documentos; salvo en su cédula de identidad donde aparece como Juan García. - <i>Tractus</i> : Pedro Pérez “ <i>este es mi hijo Juan Pérez, hijo de Juana García y yo</i> ”. “ <i>este es mi padre, Pedro Pérez, y ella es mi madre Juana García</i> ”. - <i>Fama</i> : Los vecinos de Prados del Este (Caracas, Venezuela) reconocen como hijo de Pedro Pérez y Juana García A Juan Pérez, y sobre él se dice “ <i>este es el hijo de Pedro Pérez y de Juana García</i> ”.
CONCLUSIÓN	NOTORIEDAD PROBADA	Juan García es Juan Pérez García hijo de Pedro Pérez y Juana García

Fuente: Elaboración propia

La notoriedad es un conocimiento de carácter relativo (verificación de su existencia), no es conocimiento absoluto; es del conocimiento de una parcialidad, no es del conocimiento general, aunque puede llegar a serlo. La notoriedad es conocimiento efectivo (percepción directa del hecho, la pacífica certidumbre de su existencia), es conocimiento real. Así, la notoriedad puede comprender el conocimiento por todos los hombres de un mismo país o de un mismo

lugar, sino que puede también circunscribirse a un grupo o parcialidad de personas de un mismo país o lugar. De donde se deriva que la notoriedad como fuente de derecho, impone a quien la alega la carga de probarla de forma tangible e inequívoca, por tanto, no queda relevado o exento de prueba.

Tal como refiere Cardoso “cuando la ley establece la notoriedad como fuente de derecho, no existe relevo de carga probatoria sino, por el contrario, obligación de aportar prueba rigurosa y estricta”²¹³. Asimismo, dada la importancia de la notoriedad como fuente de derecho, señala el referido autor, que el riesgo de no probarla puede derivar una decisión negativa del juez. Al efecto explica, “la notoriedad de un hecho está sujeta al criterio del juez [APRECIACIÓN Y VALORACIÓN], por lo cual, cuando se aduce..., es más prudente aportar prueba para demostrarlo, pues hasta puede suceder que el juez del conocimiento lo considere como notorio y lo dé por probado y que el superior, al revisar la respectiva providencia por vía de apelación o por otra causa, estime que el hecho carece de notoriedad y lo tenga por no probado”²¹⁴ (agregados del autor). De allí, que la prueba que se aporte debe ser irrefutablemente pertinente, idónea y conducente para establecer y demostrar la notoriedad, en particular del signo distintivo cuya notoriedad se ha reivindicado.

4. *La prueba de la notoriedad de los signos distintivos*

A. *Introducción*

Habiéndose delimitado la diferencia entre el hecho notorio y la notoriedad de un hecho, como causa de reconocimiento o desconocimiento de un derecho subjetivo, queda entonces precisar cómo se prueba la notoriedad de un signo distintivo a los fines de su reconocimiento como SDNC.

No obstante, es meritorio destacar el comentario de Prías y Cadavid sobre la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Co-

²¹³ Jorge Cardoso. *Pruebas judiciales*, 4ª edición, Librería del Profesional, Bogotá 1986, p. 91.

²¹⁴ Jorge Cardoso, *ob. cit.*, pp. 92-93.

lombia (2004, julio 21), quienes señalan que el referido fallo confunde el hecho notorio y el signo distintivo notorio, así:

el tema del conocimiento privado del juez..., la Corte afirma que a través de ese medio no se puede dar por probado un hecho, así este se califique de notorio. Precisa, además, que **la notoriedad exige la presencia de una prueba que la acredite...** la confusión... se mantuvo durante el trámite de la casación, respecto de los conceptos de **marca notoria** [SDNC] y **hecho notorio**. La primera está definida en el artículo 224 de la Decisión 486... El hecho notorio..., se configura como una excepción a la carga de la prueba que corresponde al sujeto que persigue un efecto jurídico determinado. Es un hecho notorio entonces aquel que no requiere prueba (CPC, art. 177) [HOY, ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO] y que incluso, según lo ha sostenido parte de la doctrina, no necesita siquiera ser alegado para que sea considerado por el juez en la sentencia... no son un mismo concepto y por ende, no puede confundirse su aplicación. **La marca notoria** [SDNC] tiene el concreto objetivo y razón de proteger una marca no registrada [SIGNO DISTINTIVO O UN SDNC NO REGISTRADO] en un territorio determinado, pero que por su especial entidad debe ser protegida de usos indebidos por terceros. Esta **no se protege porque se trata de un hecho notorio, sino porque la normativa supranacional sobre propiedad intelectual creó la figura y estableció las reglas para su aplicación**. La protección opera, por ende, porque la ley así lo establece [OPE LEGIS].

El único elemento que comparten estos dos términos es del amplio reconocimiento por la comunidad. Pero su origen, función y forma de aplicación son completamente diferentes²¹⁵ (agregados y negrillas del autor)

Asimismo, la importancia de la notoriedad de los signos distintivos, no se circunscribe al ámbito exclusivo de la concurrencia em-

²¹⁵ Juan Prías y Paula Cadavid. “La prueba del ingrediente normativo en el delito de usurpación de marcas y patentes en Colombia” en *Foro de Derecho Mercantil*, N° 7, abril-junio, Legis, Bogotá 2005, pp. 167-168.

presarial, sino también para proteger los derechos de los herederos, tal como sentenció la casación civil nacional con respecto al signo distintivo *Billo*.

el indudable parecido fonético y gráfico con la marca que perteneció al ciudadano Luis María Frómeta Pereira y que ahora pertenece a la sucesión de éste, y en **la notoriedad de dicha marca**, pues señaló que <...es público y notorio en el ámbito social venezolano, que la labor más destacada y conocida de LUIS MARÍA FRÓMETA PEREIRA la llevó a cabo a través de su orquesta “BILLO’S CARACAS BOYS”, y que durante su largo desempeño en el campo musical usó y se le identificó con el seudónimo “BILLO”; todo lo cual configura la hipótesis legal prevista en el literal e)²¹⁶ del artículo 136 [D486, 2000]²¹⁷ (agregado y negrillas del autor).

La otrora Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, con ocasión de la notoriedad del signo distintivo *Pepe*[®], estableció que la notoriedad es en la clase, negando la ultraespecialidad de los SDNC.

[SI] existe una evidente colisión entre la marca notoriamente conocida ‘Pepe’, propiedad de la sociedad extranjera ‘Pepe U.K. Limited’, que distingue artículos de vestido, con cualesquiera otras marcas comerciales que pretendan distinguir con la misma

²¹⁶ “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectan indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:... e) **consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio** de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o **personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido**, firma, título, hipocorístico, **seudónimo**, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, **salvo que** se acredite el consentimiento de esa persona o, **si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos**” (negrillas del autor).

²¹⁷ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia N° RC-01317 (Noviembre 9, 2004). *Luis Frómeta Bello et alter contra Luis Frómeta Peraza*. Expediente N° 02-460. Caracas [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/noviembre/RC-01317-091104-02460.HTM> [Consultado: 2011, Junio 15].

expresión, con una expresión gráfica y fonéticamente parecida o con una palabra compuesta que conjugue o intercale la expresión ‘Pepe’, productos de consumo masivo de la misma clase N° 39-25” [PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD O ESPECIFICIDAD]; 2) “Cualquier fondo de comercio puede utilizar como denominación comercial una palabra compuesta por el nombre ‘Pepe’, sin que con ellos sean violados los derechos de propiedad industrial de la sociedad extranjera ‘Pepe U.K. Limited’, ni afectado el interés general, representado en la libre y leal competencia” [COEXISTENCIA PACÍFICA DE SIGNOS DISTINTIVOS IGUALES O SIMILARES EN CLASES DIFERENTES]; y, 3) “Cualquier persona titular de derechos [SIC] de autor sobre un personaje de nombre ‘Pepe’, así como cualquier propietario de un fondo de comercio denominado con una palabra compuesta por el nombre ‘Pepe’, puede promocionarlo en los medios de comunicación o en artículos de vestido u otros, sin que ello ocasione alguna confusión entre el producto distinguido con la marca comercial ‘Pepe’ y el fondo de comercio denominado ‘Pepe’ o el personaje de autor de nombre ‘Pepe’ [COEXISTENCIA PACÍFICA DE BIENES INTELECTUALES]²¹⁸ (agregado y negrillas del autor)

En otro orden de ideas, el RPI ha sostenido que cuando no existe riesgo de confusión o de asociación entre dos marcas, aun cuando una de ellas pueda gozar de notoriedad, es viable la coexistencia pacífica de ambos signos en el mercado.

Nos encontramos ante un **conflicto entre dos marcas** denominativas simples **TICKETMASTER** y **TICKETCENTER**, las cuales al ser comparadas lo único que tienen en común es la inclusión en ambas del término **TICKET**, vocablo del idioma inglés con significado propio en nuestro idioma, el cual sin necesidad de ser traducido resulta familiar para el consumidor medio quien lo asocia directamente con características relacionadas

²¹⁸ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia N° 706 (Noviembre 6, 1997). *Pepe El Grande contra Registro de la Propiedad del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual*. Expediente N° 11.916. Caracas.

con determinados servicios para los cuales ha sido solicitada su protección; siendo por tanto utilizado en combinación con otras palabras para formar marcas que en su conjunto resultan absolutamente distintivas entre sí. De allí que la comparación deba efectuarse viendo ambas marcas en sus respectivos conjuntos otorgándole un justo valor a los complementos de cada una, representados por las palabras MASTER y CENTER, en virtud de lo cual a simple vista se aprecian totalmente diferentes desde el punto de vista gráfico, y fonéticamente suenan de manera muy diferente, eliminando así cualquier posibilidad de confusión y error entre el público consumidor y los medios comerciales, y permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado.

En relación con la pretensión del observante sobre la supuesta notoriedad de la marca TICKETMASTER, es necesario aclarar que la calificación de notoria de una marca, tal como se establece en la norma comunitaria [D486, 2000: 224], la cual le permite romper el principio de la especialidad e impedir el registro de otra marca que distinga productos diferentes incluidos en otras clases, no procede como causal de irregistrabilidad en este caso, porque como ha sido anteriormente demostrado que no existe parecido al grado de causar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, las cuales son perfectamente distintivas y capaces de cumplir a cabalidad con la función diferenciadora de sus respectivos productos en el mercado, por esta razón tal alegato es desestimado²¹⁹ (negritas y agregados del autor).

La notoriedad como situación de hecho, “requiere de prueba al momento de ser invocada en un procedimiento”²²⁰ administrativo o judicial. Más cuando se le alegue como fuente de derecho o de reconocimiento de un SDNC. Hildegard Rondón de Sansó comentando

²¹⁹ Resolución N° 0120 (2005, Febrero 28), en Registro de la Propiedad Industrial, *Boletín de la Propiedad Industrial* N° 471, T. I, (2005, Febrero 28), SAPI, Caracas.

²²⁰ Víctor Bentata y Robert Schuman, 1998, *ob. cit.*, p.209.

el artículo 84 de la D344 (1993) acoge el criterio de la prueba de la notoriedad de los SDNC en el ámbito andino²²¹.

Contrario a lo expuesto, Otamendi, señala “la notoriedad de una marca no requiere prueba. Si fuera necesario el hacerlo, entonces tal notoriedad no existe. Así lo han reconocido los tribunales al sostener que ‘la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una buena mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica’... nada prueba respecto de la notoriedad lo que se ha invertido en publicidad, o lo que se ha vendido, o qué celebridad usa el producto de determinada marca. Lo único que se probaría son esos hechos, pero no la notoriedad”²²². En sentido contrario, Bertone & Cabanellas indican que “la notoriedad relevante es la que tiene lugar en el país en donde se pretende la protección correspondiente a las marcas notorias. **Si una marca es notoria en el país X y se pretende obtener la protección especial para las marcas notorias en el país Y, se deberá demostrar que la marca es notoria en el país Y**”²²³ (negritas del autor).

Por su parte Manuel Broseta Pont ha señalado.

El derecho al signo distintivo puede, pues, nacer por el registro como por su creación y **uso notorio, prevalece** en estas circunstancias **el signo distintivo creado y usado en forma notoria frente al signo posterior, idéntico o semejante, registrado**²²⁴ (negritas del autor)

De tal argumentación, se puede inferir que un signo distintivo puede obtener su notoriedad con independencia de su registro o no, siendo a su vez motivo de protección mayor si el signo distintivo ha adquirido notoriedad, aun cuando existiese otro registrado. Derivándose, en consecuencia, la protección del SDNC no registrado.

²²¹ Hildegard Rondón de Sansó, 1995, *ob. cit.*, p. 204.

²²² Jorge Otamendi, *ob. cit.*, pp. 374-375.

²²³ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob. cit.*, T.I, p. 318.

²²⁴ Manuel Broseta Pont. *Manual de Derecho Mercantil*, 10ª edición, 1ª reimpresión, Tecnos, Madrid 2000, p.144.

B. *La prueba de la notoriedad a priori*

La declaración de notoriedad del SDNC *a priori*, es el resultado de la argumentación jurídica que se deriva de una conclusión por deducción. Ello, debido a la preexistencia de ciertos hechos, que al ser declarados verdaderos conducen a tales consecuencias; es decir, la declaratoria de notoriedad del signo distintivo.

Tal pronunciamiento o decisión puede ser el resultado de un procedimiento administrativo autónomo que tenga por objeto tal fin. La sentencia proferida en un procedimiento mero-declarativo de certeza, o, en el decurso de un procedimiento donde se dirima el mejor derecho del demandante, y que igualmente se alegue la notoriedad del signo distintivo. No aplicable, por tanto, el procedimientos de justificativos de perpetua memoria, conducentes a la obtención de un título supletorio²²⁵.

En ese sentido, Bentata y Schuman exponen “la notoriedad de una marca requiere de la constitución de un expediente [ADMINISTRATIVO O JUDICIAL] contentivo de pruebas cuyo valor queda a juicio de la administración”²²⁶ (agregado del autor), o del juez.

En el asunto *Sisley*, el RPI hizo reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, el cual fue desestimado posteriormente por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Del contenido de las Resoluciones parcialmente transcritas, se evidencia que, el Registrador de la Propiedad Industrial, reconoció la notoriedad de la marca comercial “*SISLEY*” en las clases 22 y 37, de acuerdo a la clasificación contenida en el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, aduce la representación judicial de la recurrente que el referido reconocimiento de notoriedad a favor de su representada, “...constituye un elemento de hecho que afecta radicalmente el caso presente así como todos los que guarde relación con los derechos de [su] mandante sobre el signo distintivo notorio *SISLEY*...”...

²²⁵ *Vid. supra* 6.B.

²²⁶ Víctor Bentata y Robert Schuman, *ob. cit.*, p. 209.

..., esta Sala concluye que el reconocimiento de notoriedad que otorgó el Registrador de Propiedad Industrial a la empresa recurrente... sobre la marca comercial “*SISLEY*”, ..., no genera por sí sólo titularidad o derechos exclusivos sobre la marca comercial, en otra clase distinta, ni es un factor determinante para el dispositivo de la Resolución impugnada.

Aunado a lo anterior, esta Sala observa que el referido reconocimiento de notoriedad de la marca “*SISLEY*” para las clases 37 y 22, no guarda correspondencia con la clase objeto del acto administrativo impugnado, toda vez que éste se circunscribe a la negativa de registro de la referida marca, pero en la clase 42²²⁷

Asimismo, en el caso *AZT* la Sala Político-Administrativo niega nuevamente, como medio de prueba de la notoriedad del signo distintivo mencionado, la declaratoria de reconocimiento de notoriedad *a priori* por parte del RPI. También, ese reconocimiento *a priori* puede ser el resultado conclusivo de un procedimiento de oposición a la solicitud de registro de un signo distintivo que reproduzca en su totalidad o el elemento esencial del SDNC. A juicio de la Sala, en la declaratoria administrativa de notoriedad del signo distintivo no se evidencia una exhaustiva actividad probatoria por la parte actora y, la apreciación y valoración que hace el RPI carece de los elementos probatorios que permitan sustentar la notoriedad del mencionado signo distintivo.

la empresa recurrente formuló observaciones y oposición contra el registro de la marca “*AZTEONAL*”, por considerar que se encontraba incurso en la disposición prohibitiva del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de Propiedad Indus-

²²⁷ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 00491 (Marzo 21, 2007). *Benetton Group S.P.A. interpone recurso de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio)*, Expediente N° 2004-0158. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML> [Consultado: 2011, Junio 15].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

trial, es decir, por reproducir una marca notoriamente conocida, alegando al efecto ser titular de la marca “AZT” que –según adujo– identifica un producto farmacéutico usado a nivel mundial para combatir la enfermedad del SIDA.

Asimismo, manifestó que **en la oportunidad de presentar la oposición contra la inscripción N° 19316-99 correspondiente a la marca AZTEONAL, su representada alegó y evidenció la notoriedad de la marca AZT**, la cual... fue reconocida por el Registrador de la Propiedad Industrial...

En la Resolución impugnada el funcionario ministerial lo que hizo fue apartarse de la interpretación dada por el Registrador de la Propiedad Industrial para negar el registro de la marca “AZTEONAL”, sosteniendo al efecto que **no se infiere del contenido del numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial protección alguna a favor de las marcas notorias**, sino que dicha protección debe estar consagrada expresamente en la Ley, o al menos deducirse de su espíritu.

El Registrador de la Propiedad Industrial afirma que la marca “AZT” es notoriamente reconocida en Venezuela y el mundo entero. No obstante, no indica los elementos de hecho que avalan tal circunstancia y si los mismos fueron debidamente acreditados en autos por la recurrente²²⁸.

En la sentencia *Nintendo*[®], la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, estableció un procedimiento *sui generis* para la **declaratoria de notoriedad de los signos distintivos por parte del RPI** en armonía con el artículo *6bis* del CUP (1883), así propuso:

²²⁸ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político Administrativa Accidental. Sentencia N° 01382 (Julio 31, 2007). *The Wellcome Foundation Limited contra Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio* (caso AZT). Expediente N° 2003-1434. [Documento en línea: Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01382-1807-2007-2003-1434.HTML> Consultado: 2011, junio 15].

dos son los elementos necesarios para que pueda ser **acordada** una marca notoriamente conocida: 1.- Qué el que se considere titular de la misma, la solicite señalando su carácter de marca notoriamente conocida y, 2.- Que el solicitante demuestre que es el creador intelectual del signo o su legítimo titular. En tal caso, el acto administrativo decisorio, corresponde al organismo registral, que deberá determinar la titularidad originaria y, hacer una declaración expresa al respecto.

Esta declaratoria, de ser favorable al solicitante, permitirá el otorgamiento del registro a su nombre y, de ser desfavorable al mismo, estará constituida por una denegación de dicho registro, aun cuando, hubiesen aportado pruebas tendientes a demostrar su eventual derecho. **El legítimo titular deberá mediante solicitud separada pedir el otorgamiento a su favor del registro de la marca notoria, en una solicitud separada.** En efecto, la declaratoria de la autoridad administrativa de que una marca es notoria y que el solicitante no es su legítimo titular, no implica de pleno derecho que se le traspase al eventual oponente la solicitud de registro que fuere denegada..., la solicitud rechazada de quien no es su creador originario, puede ser constituida, como lo prevé la Decisión 344, por la alteración, reproducción, imitación, traducción o transcripción de la marca notoria, o bien, puede tratarse de un signo diferente, pero que, se preste a confusión con ella. **La declaratoria de la autoridad administrativa, no puede en consecuencia, obligar al verdadero titular de la marca notoriamente conocida a adquirir un registro que el mismo no había solicitado y cuyo objeto, como se señalara, puede ser una alteración de su marca originaria.**

Queda así dilucidada la cuestión relativa a quien corresponde la titularidad de una marca notoriamente conocida²²⁹

El referido procedimiento nunca ha sido aplicado por la instancia administrativa correspondiente, es decir, el Registro de la Pro-

²²⁹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®), en: Bentata, Víctor (1998), *ob.cit.*, pp. 385-386.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

iedad Industrial, ni existe evidencia de su solicitud por algún interesado desde la fecha de la anterior sentencia (Agosto 3, 1995), todo ello conforme las disposiciones de la D344 (1993).

Vale acotar, que, de haberse implantado tal procedimiento, hubiese sido primigenio en Latinoamérica, quizás en el mundo, y en el mercado comunitario andino para ese entonces.

Ha sido criterio interpretativo del Tribunal de Justicia de la CAN, que las declaratorias de notoriedad de los signos distintivos son de la competencia exclusiva tanto de las instancias administrativas como de las judiciales de los países miembros de la CAN. Criterio judicial supranacional que ha quedado establecido en el Proceso 28-IP-96 correspondiente a la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso-Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, Caso: Marca *Ciel*.

Sin embargo, ni el titular de la marca o los consumidores por sí solos podrían llegar a **la conclusión de que una marca es notoria**, resolución que **corresponde bien sea a la Oficina Nacional Competente dentro de la etapa administrativa o a la autoridad judicial, cuando en el trámite o en el proceso se aporten las pruebas para llegar a esa conclusión...**

La calificación de notoria de una marca no puede ser atribuida ni a la simple afirmación del titular ni de los consumidores en forma aislada, “sino que **debe ser el resultado del reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial**”, cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria...

La declaración del funcionario administrativo de que una marca es notoria derivada de su simple intuición o información o por un conocimiento general que tenga sobre una determinada marca, no es suficiente para que la misma sea notoria. Esa declaración, como acto administrativo puede ser impugnada o recurrida de acuerdo con los trámites procedimentales de cada País Miembro. “El antecedente para que el juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido

lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne las condiciones para poder calificarse de notoria”²³⁰.

A los efectos de evidenciar la regulación, en el derecho comparado, de la declaratoria de notoriedad *a priori* de los SDNC, se hace especial referencia a la legislación mexicana (2012) que establece un procedimiento para el otorgamiento de la Declaratoria de Notoriedad de un SDNC, haciendo extensiva tal declaratoria a los signos distintivos famosos.

En la reciente Ley de Reforma Parcial de la Ley de Propiedad Industrial de la República de México, del del 5 de noviembre de 2020²³¹, se estableció como signos distintivos irregistrables aquellos que el Instituto de la Propiedad Intelectual haya estimado o declarado notoriamente conocido en el territorio mexicano, con independencia de si son de productos o de servicios (2020: 173.XVI²³²). Asimismo, hace una protección extensiva a los SDNC, declarados o no, cuando pudiese crear confusión o un riesgo de asociación, constituir un aprovechamiento no autorizado,

²³⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 28-IP-96, Sentencia (Octubre 31, 1997), Caso: Marca CIEL [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/28-IP-96.doc> [Consultado: 2014, Septiembre 8]

²³¹ [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/577612> [Consultado: 2024, Febrero 9].

²³² “No serán registrables como marca:... XVI. Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo III de este Título, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese: a) Crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o d) Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida”

causar el desprestigio o diluir el carácter distintivo del signo notoriamente conocido (2020:191²³³).

Igualmente, distingue entre notoriedad y fama de los signos distintivos. En la notoriedad se evalúa el conocimiento por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, a consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea ese signo distintivo en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Mientras que la fama, la circunscribe al conocimiento por la mayoría del público consumidor en México, “o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global” (2020: 190²³⁴). Así, la norma expresamente recepciona el principio de la ultraterritorialidad de los SDNC, en los términos expuestos en esta investigación.

La protección a las marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas (2020:191²³⁵).

Sin embargo, para obtener la declaratoria administrativa de notoriedad o de la fama (acto administrativo), se exige la existencia del

²³³ “Los impedimentos previstos en el artículo 173, fracciones XVI y XVII, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas”.

²³⁴ “Para efectos de esta Ley, se entenderá que **una marca es notoriamente conocida en México** cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. Se entenderá que **una marca es famosa en México** cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global. A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.” (negritas del autor).

²³⁵ “Los impedimentos previstos en el artículo 173, fracciones XVI y XVII, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas”.

registro previo para iniciar el trámite. El titular tiene la carga de probar la notoriedad o fama del signo, por un lado; y, haberlo registrado en México para los productos o servicios, en los que el signo distintivo obtuvo su notoriedad o fama (2020: 191, encab.²³⁶).

El titular del signo distintivo registrado en México que pretenda obtener la Declaratoria de Notoriedad o Fama, deberá probar (fuentes de prueba), los siguientes hechos (2020:192):

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley [FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA];

II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley [FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA];

III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley [FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA];

IV.- La fecha de primer uso, el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero [FUENTES Y MEDIOS DE PRUEBA];

V.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero [FUENTE DE PRUEBA];

VI.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero [FUENTE DE PRUEBA];

²³⁶ “La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

VII.- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca [FUENTE DE PRUEBA], y

VIII.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado. [MERCADO RELEVANTE] [FUENTE DE PRUEBA] (agregados del autor).

La solicitud de la declaratoria debe cumplir con los requisitos de fondo y forma exigidos por el legislador mexicano (2020: 194²³⁷). La declaratoria tiene una vigencia de cinco años renovable por períodos sucesivos (2020: 193²³⁸), sometida a publicidad registral (2020: 196²³⁹; 197²⁴⁰) y sujeta a nulidad (2020: 198²⁴¹).

²³⁷ “La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente: **I.-** Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su representante, y **II.-** Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud”.

²³⁸ “El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en el artículo 173, fracción XVI o el previsto en la fracción XVII, de manera expedita. La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva”.

²³⁹ “Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente”.

²⁴⁰ “Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán publicadas en la Gaceta”.

²⁴¹ “Procederá la nulidad de la declaratoria cuando: **I.-** Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley, y **II.-** Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla. Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud”.

C. *La prueba de la notoriedad a posteriori*

Es el reconocimiento administrativo o judicial resultante de un procedimiento administrativo y judicial de oposición por mejor derecho; o, judicial de nulidad del registro por mejor derecho de tercero. En ambos casos, el decisor puede concluir que uno cualquiera de los signos distintivos en conflicto es notoriamente conocido y quien ostenta la cualidad de titular legítimo.

En el caso *SISLEY*, también se observa que la Sala Político-Administrativa abre la puerta para el reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo *a posteriori*. Cuando no siendo requisito indispensable de concesión, puede la notoriedad ser reconocida por un acto administrativo o una decisión judicial.

Asimismo,... se evidencia la exigencia de determinados requisitos de forma a los fines de obtener el registro de una marca,...**observa la Sala que aunque el funcionario competente tiene amplias facultades para revisar todo lo concerniente a la materia marcaria, la notoriedad del diseño no comporta un requisito indispensable para el otorgamiento del registro solicitado, cuestión que podría discutirse, eventualmente, en caso de oposición a ese registro o su posterior impugnación**²⁴² (negrillas del autor)

En el asunto *Hugo Boss*, la Sala Político-Administrativa otorgó pleno reconocimiento a la declaración de notoriedad del SDNC por parte del RPI. Anulando el acto administrativo del Ministro de la Producción y el Comercio, y declarando la notoriedad del mencionado signo distintivo (Figura No. 3), a tal fin argumentó.

²⁴² Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 00491 (Marzo 21, 2007). *Benetton Group S.P.A. interpone recurso de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio)*, Expediente N° 2004-0158. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML> [Consultado: 2011, Junio 15].

Así también, resulta de interés indicar, ..., que **para que a un signo se le atribuya la cualidad de notorio y por consiguiente la protección especial, se requiere probarlo**, dado que *la notoriedad es una figura distinta de la del hecho notorio, pero no es menos cierto ... que, "...la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo del titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad respecto de los particulares..."* y es precisamente por esta razón que *"...En relación con el interés general, es al juez o a la oficina nacional competente a quien le corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es a ella a la que le corresponde decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida..."* (destacado de esta sentencia).

En ese orden de ideas, en el caso bajo análisis, **la notoriedad del signo HUGO BOSS fue declarada por el Registrador de la Propiedad Industrial**²⁴³ en virtud de la doctrina reiterada de ese Despacho, dirigida a prohibir el registro de aquellas marcas que *"...constituyan la reproducción total de una marca notoriamente conocida, independiente de la clase, ya que inducirían a error o confusión al público consumidor..."* y que en el caso particular de la solicitud efectuada por la empresa CITADINO INTERNACIONAL C.A., para registrar el signo BOSS DE CITADINO, dicho funcionario consideró expresamente que reproducía íntegramente parte de la *"marca notoriamente conocida a nivel mundial HUGO BOSS"*. Notoriedad ésta última que a juicio del mencionado Registrador deriva de su *"...extensivo conocimiento y difusión internacional, subregional o nacional, divulgación publicitaria, antigüedad y constancia en el uso, éxito comercial y liderazgo en el mercado..."*

²⁴³ Resolución N° 2.455 (Junio 12, 1995), Resolución N° 00886 (Febrero 25, 1997), Resolución N° 2.501 (Mayo 30, 1997) y Resolución N° 2.581 (Junio 4, 1997) del Registrador de la Propiedad Industrial, SAPI, Caracas.

... si bien *ratione temporis* el régimen jurídico aplicable es el contenido en la precitada Decisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de la cual ciertamente deriva la necesidad de que la notoriedad de la marca sea probada por aquél que reclame su titularidad, no obstante como fue indicado, **la protección especial a esta categoría de signos no se obtiene únicamente bajo este condicionamiento, sino que es el resultado conjunto de las pruebas aportadas por el pretendido titular de la marca notoria y de la apreciación y determinación que efectúe el órgano administrativo o el operador judicial, que por demás está en la obligación de tutelar el interés general de los consumidores.**

En el caso que se examina, como se ha establecido cursan en el expediente administrativo pruebas y elementos suficientes para considerar y determinar la notoriedad del signo **HUGO BOSS** y que como consecuencia de dicha apreciación, se hubiese negado el registro de la marca **BOSS DE CITADINO** (etiqueta), solicitada por la empresa CITADINO INTERNACIONAL C.A, con fundamento a la causal de irregistrabilidad prevista en el citado literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, esa y no otra, es la correcta aplicación del dispositivo comunitario cuya finalidad es proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario y con esto tratar de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, respecto de los usuarios acerca de la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades del producto o del servicio²⁴⁴ (agregados y negrillas del autor)

²⁴⁴ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia N° 00374 (Mayo 4, 2010). *Hugo Boss Ag. interpone recurso de nulidad contra la Resolución N° 412 de fecha 24-10-03 dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio*. Expediente N° 2004-0006. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00374-5510-2010-2004-0006.HTML> [Consultado: 2012, Febrero 15].

Figura No. 3:
Hugo Boss contra Boss de Ciudadino



El RPI²⁴⁵ ha señalado que en materia de prueba de la notoriedad de los signos distintivos, la declaratoria que previamente hubiere realizado con relación a la notoriedad de un signo distintivo, tal declaratoria sólo tiene un efecto para el caso resuelto. Es decir, que si el oponente es el titular de un SDNC y este debe formular oposición a la solicitud de registro de un signo distintivo por razones de similitud gráfica o fonética, deberá nuevamente probar la notoriedad del signo distintivo. Como así se refleja en la doctrina administrativa establecida en el caso del conflicto intersubjetivo entre los signos distintivos *Leven's* contra *Levi's*, donde el RPI sostuvo lo siguiente.

Con relación al argumento del observante respecto de la notoriedad de sus marcas alegadas, esta Autoridad Administrativa observa una vez efectuada la revisión el (SIC) presente expediente, que no se encuentran consignadas ningún tipo de pruebas que permitan valorar la notoriedad alegada en los términos establecidos por la legislación vigente para ese momento, así es reitera-

²⁴⁵ “En el presente caso lo que con ellas se prueban [LOS CERTIFICADOS DE REGISTROS extranjeros DEL SIGNO DISTINTIVO EN CONFLICTO], es de la existencia de registros en otros países sobre los productos invocados para la protección y no **la notoriedad de la marca, que debe probarse mediante los supuestos establecidos en la norma, y como ya hemos dicho cada vez que se pretenda obtener tal reconocimiento a cada caso en concreto**, es decir, no es extensible a otros procesos administrativos ventilados ante esta Autoridad Registral, **por lo tanto estas pruebas no son pertinentes para probar la notoriedad**” (negritas del autor). (Cfr. Resolución N° 849 (2013, Octubre 15), en Registro de la Propiedad Industrial, *Boletín de la Propiedad Industrial*, Nro. 541, T. VI (2013, Octubre 15), SAPI, Caracas, p. 24-25).

da la Doctrina del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina que establece, al respecto lo siguiente: “*A quien alegue o controvierte la notoriedad de una marca, pues, debe aplicársele el principio de la carga de la prueba, por cuanto lo que se discute es precisamente la existencia o inexistencia de la notoriedad*” (Proceso 4-IP-94), igualmente, es imperativo agregar, que cada vez que la notoriedad de una marca se alegue la misma debe probarse, ya que esta situación de notoriedad es variable en el tiempo; en ese sentido puede ser declarada notoria una marca y perder tal condición en el transcurso del tiempo, así, **en principio el recurrente debió aportar los elementos probatorios que demostrarán la notoriedad de la marca en los extremos exigidos por la Ley, al momento de presentar la observación a la solicitud...En este sentido, y bajo estos argumentos este Despacho no puede homologar la resolución invocada por el observante..., por ello el presente alegato basado en la mencionada resolución, se desestima. Y ASI SE DECLARA**²⁴⁶.

El criterio sustentado por el RPI hace surgir dos interrogantes: a) ¿La notoriedad previamente declarada por el RPI tiene efectos absolutos y por tanto tiene una vigencia indefinida?, o b) ¿Cada vez que el titular de un SDNC deba oponerse a la solicitud de un signo similar o parecido por riesgo de confusión o de asociación con el SDNC, debe probar nuevamente la notoriedad del signo, por tanto la declaración tiene un efecto relativo y circunscrito a cada caso que se deba decidir?

Tales interrogantes, subsistirán ante la ausencia de una norma reguladora de estas situaciones, a semejanza de lo previsto en la ley mexicana de propiedad industrial, o en las de China y Rusia, como se ha referido. Por ello, es que subsisten este tipo de dudas, como incertidumbre sobre las decisiones que habían declarado la notoriedad de signos distintivos bajo el amparo de las normas comunitarias andinas por el RPI. Sin embargo, si se reinterpreta el artículo 33

²⁴⁶ Resolución N° 860 (2013 Octubre 15), en Registro de la Propiedad Industrial, *Boletín de la Propiedad Industrial*, Nro. 541, T. VI (Octubre 21, 2013), SAPI, Caracas, p. 77.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

numeral 12 de la LPI (1955) a la luz del artículo *6bis.1* del CUP (1883) y del 16.2 el ADPIC (1994); conjuntamente, con lo que había sido la interpretación jurisprudencial venezolana hasta antes de la entrada en vigencia de las normas comunitarias andinas. Entonces, bien puede considerarse que, actualmente, el RPI puede declarar la notoriedad de un signo distintivo.

Toda vez que las normas internacionales (CUP, 1883; ADPIC, 1994) establecen que el RPI como autoridad competente para el registro de signos distintivos y evaluadora del uso de un signo distintivo en fase de concesión administrativa, está facultada para declarar la notoriedad de un signo distintivo. Asimismo, si el asunto es sometido al conocimiento judicial, el juez del mérito podrá declarar la notoriedad del signo distintivo en disputa, bien sea en procesos autónomos donde se ventilen pretensiones como la oposición por mejor derecho (LPI, 1955: 77.2 y 80) o la nulidad del registro en perjuicio de mejor derecho de tercero (LPI, 1955: 84), todo ello basado en el uso previo como criterio de apreciación y valoración de la notoriedad.

Situaciones semejantes ya habían sido resueltas, por la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal. En primer lugar, en el caso *Nintendo*[®], cuando instituye un procedimiento para conceder la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo por parte del RPI²⁴⁷.

²⁴⁷ “Según la Decisión 344 corresponderá al órgano administrativo en sede administrativa que el solicitante es el legítimo titular de una marca notoriamente conocida cuando declare que un signo merece tal calificativo y éste lo hubiese alegado. De allí que, será la propia autoridad administrativa competente del país, que en Venezuela es el Servicio Autónomo Registro de la Propiedad Industrial, a la que le corresponda pronunciarse sobre la titularidad de la marca notoriamente conocida... De allí, que corresponda al solicitante de la marca que se considera como creador de la misma, señalarlo en forma expresa en el escrito que pretenda el otorgamiento del registro, haciendo valer su condición del signo de marca notoriamente conocida. En tal caso, el organismo administrativo, al pronunciarse sobre la registrabilidad, deberá también, hacerlo sobre la condición del solicitante. De lo anterior emerge que dos son los elementos necesarios para que pueda ser acordada una marca notoriamente conocida: 1.- Que el que se considere titular de la misma, la solicite señalando su carácter de marca notoriamente conocida y, 2.- Que el solicitante demues-

Como, en el fallo *Hugo Boss*²⁴⁸ sobre el reconocimiento de la notoriedad del signo distintivo, donde se le otorga validez a las declaraciones de notoriedad otorgadas por el RPI, en los procesos administrativos de su competencia. Omitiendo pronunciamiento sobre la vigencia temporal de la referida declaración de notoriedad de un SDNC.

D. *La prueba de los presupuestos de la notoriedad de los signos distintivos*

Santiago Sentís Melendo señaló que “*fuerza* es un concepto meta-jurídico, extrajurídico, que corresponde forzosamente a una realidad anterior y extraña al proceso, mientras que *medio* es un concepto jurídico y absolutamente procesal. La *fuerza* existirá con independencia de que se siga o no el proceso, aunque mientras no se llegue a él su existencia carecerá de repercusiones jurídicas; el *medio* nacerá y se formará en el proceso. Buscamos las *fuerzas* y cuando las tenemos, proponemos los *medios* para incorporarlas al proceso”²⁴⁹. Delimitados los conceptos de fuerza y medio de prueba, corresponde estudiar los presupuestos de prueba (el supuesto fáctico normativo) que la legislación y la jurisprudencia han señalado como factores determinantes para la prueba de la notoriedad de los signos distintivos.

tre que es el creador intelectual del signo o su legítimo titular. En tal caso, el acto administrativo decisorio, corresponde al órgano registral, que deberá determinar la titularidad originaria y, hacer una declaración expresa al respecto”, es decir, **la declaratoria de notoriedad del signo distintivo** (Cfr. Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo), en Víctor Bentata, 1998, *ob. cit.*, pp. 385-386).

²⁴⁸ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 00491 (Marzo 21, 2007). Benetton Group S.P.A. interpone recurso de nulidad contra Resolución N° 538, de fecha 22 de agosto de 2003, dictada por el entonces Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), Expediente N° 2004-0158. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00491-22307-2007-2004-0158.HTML> [Consultado: 2011, Junio 15].

²⁴⁹ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, pp. 327-328.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Conforme algunos casos jurisprudenciales, se presenta la evolución del tratamiento de **los presupuestos de prueba** (supuestos fácticos normativos) sobre los cuales recaerá la labor interpretativa del juez para para la “calificación jurídica del hecho, subsumiéndolo en el supuesto legal”²⁵⁰. Para así derivar la notoriedad del signo distintivo. Reiterando, que las fuentes de prueba son aquellos hechos que las partes consideran relevantes para evidenciar tanto sus pretensiones, como defensas o excepciones, que configuran los hechos controvertidos. En otros términos, distinto a los medios de prueba, las fuentes de prueba son aquellos hechos que las partes han considerado como suficientes para probar el contenido del supuesto de hecho o supuesto fáctico normativo, y así lograr la materialización de la calificación jurídica o consecuencia jurídica establecida por el legislador en la norma.

Por tanto, probado el hecho o hechos que configuran el supuesto de prueba o supuesto fáctico normativo, la consecuencia no podrá ser otra que revestir el hecho de la calificación jurídica que se deriva de la aplicación de la norma. En el presente estudio, tal operación mental del juez tendría como resultado: Probado el hecho previsto en el supuesto fáctico normativo para la calificación de la notoriedad de un signo distintivo, produce el reconocimiento de la notoriedad que subyace en el signo distintivo, en tanto que objeto de la pretensión del justiciable. Como bien puede apreciarse en el Cuadro No. 12.

²⁵⁰ Román Duque Corredor. *Apuntes sobre el Procedimiento Civil Ordinario*, Colección Manuales de Derecho, Fundación Projusticia, Caracas 2000, p. 375.

Cuadro No. 12:
Fuente, Medio y Presupuesto de prueba

La fuente de prueba	El testigo y su conocimiento de los hechos sobre la notoriedad del signo distintivo
El medio de prueba	El testimonio , la declaración del testigo en el proceso sobre la notoriedad del signo distintivo.
El presupuesto de prueba	El supuesto fáctico normativo o supuesto de hecho establecido en la norma donde descansa la carga de la prueba de la notoriedad del signo distintivo, p.ej. “el grado de conocimiento y difusión nacional e internacional de la notoriedad del signo distintivo”.

Fuente: Elaboración propia basado en Montero Aroca y Devís Echandía²⁵¹

Montero Aroca ha señalado que “si... una parte pretende... beneficiarse de la aplicación de una norma jurídica ha de soportar la carga de la prueba del supuesto fáctico de esa norma o, mejor dicho, sobre ella recaerá la carga primero de afirmar y luego de probar los hechos que componen ese supuesto fáctico”²⁵².

En igual sentido, Devís Echandía, citado por Montero Aroca, indica que “a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”²⁵³.

La LPI (1955) no contiene un catálogo de fuentes de prueba de la notoriedad de los signos distintivos, así como tampoco para la prueba del uso de un signo distintivo.

En la LPI (1955) sólo se establece que, entre las causas de extinción de una marca, están su nulidad por haber sido expedida en perjuicio de mejor derecho de tercero (1955: 36.c²⁵⁴ y

²⁵¹ *Ibid.*, pp. 62, 69-73.

²⁵² Juan Montero, *ob. cit.*, p. 62.

²⁵³ *Ibidem.*

²⁵⁴ “El registro de una marca queda sin efecto:... c) Cuando por fallo de los tribunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio de mejor derecho de tercero, o, cuando promovida una cuestión sobre validez de una marca el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

84²⁵⁵), por no haberse hecho uso del signo distintivo durante dos años consecutivos por su legítimo titular (1955: 36.d²⁵⁶) y la oposición por mejor derecho (1955: 77.2²⁵⁷ y 80²⁵⁸). En todos estos supuestos normativos, la prueba del uso del signo distintivo queda a la libertad del promovente, quien habrá de procurarse de cualquier fuente probatoria, a través del medio de prueba idóneo y pertinente que la contenga, sometido al control por su contraparte y, finalmente evaluado, apreciado y valorado por el juez.

Por otra parte, y mientras estuvo vigente el régimen comunitario andino en materia de signos distintivos, sólo las Decisiones 344 (1993: 84²⁵⁹) y 486 (2000: 228²⁶⁰), establecieron un

²⁵⁵ “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 sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado”.

²⁵⁶ “El registro de una marca queda sin efecto:... d) Cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”.

²⁵⁷ “Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca: ...2. Por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante”.

²⁵⁸ “En el caso del ordinal 2 del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva 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”.

²⁵⁹ “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

²⁶⁰ “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

numerus clausus de presupuestos de prueba para la demostración de la notoriedad de los signos distintivos.

En la actualidad, el PROTOCOLO (1995) en su artículo 9.5, aparte de reconocerle eficacia normativa al artículo 6*bis* del CUP (1883), establece que para determinar la notoriedad de un signo distintivo “se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo”.

El CUP (1883: 6*bis*.1) establece genéricamente el supuesto fáctico normativo para la protección, más no los presupuestos de prueba para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos.

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.

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”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Mientras, que el ADPIC (1994: 16.2) expresamente señala que la notoriedad puede derivar del conocimiento del signo distintivo en el sector pertinente del público (supuesto fáctico normativo), inclusive la notoriedad obtenida en el Estado Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en su fallo sobre el reconocimiento de la notoriedad de la marca *GUESS?*[®], al interpretar el artículo 84 de la D344 (1993). Reconoció como presupuestos de prueba de la notoriedad de los signos distintivos en el ámbito nacional y comunitario –además, de restarle el carácter de *numerus clausus* a la norma andina–, los siguientes hechos.

- a) El conocimiento de la marca entre los consumidores;
- b) El ámbito de difusión y los medios empleados;
- c) La antigüedad de la marca y la continuidad en su uso;
- d) El examen de la producción y mercadeo.

La redacción del **artículo 84 de la Decisión 344** nos revela que los **criterios** [SUPUESTOS FACTICOS NORMATIVOS O PRESUPUESTOS DE PRUEBA] enunciados en el mismo para verificar si una marca es o no notoriamente conocida **no constituyen un numerus clausus**, esto es, **no son taxativos, sino que operan con carácter enunciativo**. De allí que, otros criterios podrán ser utilizados, pero al mismo tiempo los indicados en la normativa deben ser necesariamente verificados. La calificación que le estamos dando a la situación, tiene en consecuencia, matices especiales por cuanto si bien es cierto que el órgano administrativo o jurisdiccional que determine la calificación de la marca puede aplicar algunos elementos de juicio que considere determinantes a los fines de calificar la notoriedad, no puede, sin embargo, dejar de referirse a los que el artículo 84 establece. De allí que, **no se trata de una enunciación taxativa, en el sentido expresado de que es posible añadir otros elementos de valoración, pero al mismo tiempo el enunciado presenta una cierta rigidez al obligar a que se verifiquen todos y cada uno de los supuestos que la norma prevé.**

El motivo de tal severidad radica en la gravedad que tiene para el mercado la calificación de una marca como notoria²⁶¹ (negrillas y agregados del autor).

El Tribunal Andino de Justicia también ha señalado que la D344 (1993) no estableció los medios de prueba de la notoriedad, sino sus presupuestos de prueba, con arreglo al artículo 84 *eiusdem*. Es decir, la prueba del supuesto fáctico normativo (presupuesto de prueba) que lleve al juez o administrador al convencimiento de que el signo distintivo es notoriamente conocido.

En el artículo 84 de la Decisión 344 no se establece, expresamente los medios de prueba, pero si algunos criterios [SUPUESTOS FACTICOS NORMATIVOS O PRESUPUESTOS DE PRUEBA] enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas [MEDIOS DE PRUEBA] que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas". La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios: aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado.²⁶² (negrillas y agregados del autor).

²⁶¹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar (1999). *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas. Pierre Tapia, pp. 391-408, y, Ramírez & Garay (1999). *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas: Ramírez & Garay, pp. 552-561.

²⁶² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 31-IP-98. Sentencia (Marzo 5, 1999), Caso: Marca: *LOS ALPES* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-IP-98.doc> [Consultado: 2012, febrero 9].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

A modo de ilustrar la globalización normativa de la institucionalización de los presupuestos de prueba para comprobar la notoriedad de los signos distintivos, se trae al efecto la regulación de este instituto en la República Popular China cuando establece en el artículo 14²⁶³ de la Ley de Marcas (2019)²⁶⁴, los siguientes presupuestos de prueba para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos.

Se deben tomar en consideración los siguientes hechos en la determinación de una marca notoriamente conocida:

- (1) La **reputación de la marca** en el público relevante;
- (2) El tiempo de **uso continuo** de la marca;
- (3) **Duración y extensión geográfica** de la promoción, difusión y publicidad de la marca;
- (4) Los **registros de protección** como marca notoriamente conocida; y
- (5) **Cualesquiera otros hechos relevantes sobre la reputación** de la marca (negrillas y traducción libre del autor).

De seguidas se describen algunos presupuestos de prueba para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos.

²⁶³ “The following factors shall be taken into consideration in the recognition of a well-known trademark: (1) the recognition degree of the trademark among the relevant public; (2) the duration in which the trademark has been in use; (3) the duration, extent and geographical scope of all publicity operations carried out for the trademark; (4) the records of protection of a well-known trademark provided for the trademark and (5) Other factors making the trademark well-known.”

²⁶⁴ Ley de Marcas de la República Popular China (Abril 23, 2019) [Documento en línea] Disponible: <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/579988> [Consultado: 2024, Febrero 11].

- a. *Grado de conocimiento y ámbito de difusión nacional e internacional (D344, 1993: 84.a; D486, 2000: 228.a; ADPIC, 1994:16.2; PROTOCOLO, 1995: 9.5; RECOMENDACIÓN, 2000: 2.1.b.1)*

El grado de conocimiento es la penetración psicológica del SDNC en la *psique* del consumidor y del usuario, aunado a su conocimiento tanto en el ámbito nacional e internacional.

En el caso *Guess?*[®], se interpretó este presupuesto de prueba en los siguientes términos.

Por otra parte, no puede dejar de señalarse que la letra "a" del mencionado artículo 84 [D344, 1993] tiene una redacción que se presta a dudas, por cuanto al aludir a la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor, señala que debe ser en relación con los productos y servicios “para los que fue acordada”, permitiendo intuir que es sólo marca notoria aquella que ha sido registrada. Lo anterior no se compadece con el contexto de la norma, que prescinde de tal condición al proteger al signo notorio aun cuando el mismo no está registrado precedentemente y, en contra del que sí lo hubiese estado, incluso por varios periodos...

Por lo que atañe al primer criterio [SUPUESTO FACTICO NORMATIVO O PRESUPUESTO DE PRUEBA] propuesto por el legislador, el mismo está constituido por “**el conocimiento de la marca entre los consumidores**”. Al respecto se observa, que no puede deducirse del texto de la norma si los consumidores a los cuales se alude son consumidores locales o si son consumidores en el ámbito internacional.

Estimamos al efecto que, el primer elemento relativo al conocimiento de la marca enunciado... se bifurca en dos ámbitos espaciales diferentes: en el ámbito externo donde la marca tuvo su origen y su difusión y en el ámbito interno con relación a los adquirentes del bien o del servicio identificados por dicho signo. Es decir que, cuando se habla de consumidores, la referencia no es puramente nacional [PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD] sino que alude a los sujetos que en las diferentes latitudes donde la marca circula tienen

el conocimiento de los productos que ella distingue [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD]²⁶⁵ (agregados y negrillas del autor)

En el caso *Kínder*[®], el RPI señaló respecto del ámbito de difusión como supuesto fáctico normativo para la determinación de la notoriedad, que la difusión no basta con que se efectuara con posterioridad al registro, sino que también debe haberse realizado *a priori*, es decir, con antelación a la solicitud del registro del signo distintivo²⁶⁶.

En la RECOMENDACIÓN se establece que este presupuesto de prueba consiste en el “reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público” (1999: 2.1.b.1.), y podrán emplearse como medios de prueba las “encuestas a los consumidores y [LOS] sondeos de opinión pública” (Nota explicativa, 2.3. No. 1). De donde se colige que el conocimiento que los consumidores tengan del signo distintivo serán las fuentes de prueba de su notoriedad.

Ahora bien, por sector pertinente se considerarán para determinar la notoriedad de un signo distintivo (D486, 2000: 230, RECOMENDACIÓN, 1999: 2.2), entre otros, los siguientes: a) Los

²⁶⁵ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y, Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Ramírez & Garay, Caracas 1999, pp. 552-561.

²⁶⁶ “el ámbito de difusión... puede demostrarse con documentos de registro debidamente otorgados por las oficinas nacionales competentes (órganos administrativos encargados de la materia de Propiedad Industrial) de cada uno de los países a que hace referencia... el representante de la sociedad mercantil FERRERO S.p.a., debió consignar la documentación en la cual se evidencie que efectivamente la empresa realizó **la acción de divulgación**, a través de medios publicitarios, previa aprobación del otorgamiento de la marca en cada uno de los países, juicio que a criterio de este Despacho, no fue debidamente comprobado” (negrillas del autor) [*Cfr.* Resolución N° 036 (Abril 5, 2011). Ministerio del Poder Popular para el Comercio, en: Registro de la Propiedad Industrial (2011). *Boletín de la Propiedad Industrial* (Junio 9, 2011), N° 520, Tomo VI, Año 55, Caracas: SAPI, p. 109-110].

consumidores reales o potenciales²⁶⁷ del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) Las personas que participan en los canales de distribución²⁶⁸ o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; y, c) Los círculos empresariales²⁶⁹ que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

b. *Duración y uso continuo* (D344, 1993: 84.b, 84.c; D486, 2000: 228.b, 228.c)

La duración del SDNC no sólo se percibe a través del registro o solicitud de registro más antiguo, sino de la permanencia del SDNC previo al primer acto formal de protección. La duración es la antigüedad consolidada del SDNC como consecuencia del primer acto de comercialización del signo distintivo, antes de que adquiriera no-

²⁶⁷ “La expresión “consumidor” deberá entenderse en su sentido más amplio y no limitarse a las personas que consumen de hecho el producto físicamente. En ese sentido, cabe referirse al término “protección del consumidor”, que abarca todas las partes del público consumidor. Puesto que la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplica una marca puede variar considerablemente, los consumidores reales y/o potenciales pueden ser diferentes en cada caso. Se pueden identificar los grupos de consumidores reales y/o potenciales con la ayuda de parámetros tales como el grupo objetivo de los productos y servicios en relación con los que se utiliza la marca, o el grupo de compradores efectivos” (Nota explicativa N° 2.12 Punto i).

²⁶⁸ “En función de la naturaleza de los productos y servicios, los canales de distribución pueden variar considerablemente. Algunos productos se venden en supermercados y los consumidores pueden obtenerlos fácilmente. Otros productos se distribuyen mediante concesionarios acreditados o mediante vendedores directamente al comercio o al domicilio del consumidor. Ello significa, por ejemplo, que toda encuesta que se realice entre los consumidores que frecuentan exclusivamente supermercados puede que no sea una buena indicación para determinar el sector pertinente del público en relación con una marca que se utiliza exclusivamente para productos que se venden por correspondencia” (Nota explicativa N° 2.13 Punto ii).

²⁶⁹ “Los círculos comerciales que manejan los productos y/o servicios a los que se aplica una marca están constituidos en general por importadores, mayoristas, licenciarios o concesionarios de franquicias, que están interesados y preparados para comerciar con los productos o servicios a los que se aplica la marca” (Nota explicativa N° 2.14 Punto iii).

toriedad. Duración (*longus tempus*) y uso continuo son requisitos inseparables. Si bien el primero puede hacer referencia a la longevidad del signo distintivo; el segundo, no solamente se puede circunscribir al principio del *first to use*, sino a la actividad que se caracteriza por ser continua, ininterrumpida, pacífica, pública, inequívoca y *dominum*²⁷⁰.

- c. *Extensión geográfica de su utilización, promoción y publicidad* (D344, 1993: 84.b; D486, 2000: 228.b, 228.c; ADPIC, 1994: 16.2; PROTOCOLO, 1995: 9.5; RECOMENDACIÓN, 2000: 2.1.b.2, 2.1.b.3.)

La utilización, promoción y publicidad guarda relación íntegramente con la forma en que el signo distintivo penetra en los circuitos

²⁷⁰ En el caso *Guess?*[®], igualmente, se explicó esta fuente de prueba de la forma siguiente: “En realidad, la letra “c” del artículo 84 contiene dos diferentes requisitos: [A] **el requisito de la antigüedad** en virtud del cual la marca notoria debe haber afianzado los elementos que la constituyen y definen a través del tiempo en forma tal que se presente como anterior a las eventuales imitaciones o reproducciones ilícitas, y [B] **el criterio de la continuidad**, relativo a la permanencia de su utilización en forma constante. Esta exigencia deriva del hecho de que muchas legislaciones contemplan la posibilidad de la caducidad por falta de uso, lo cual la hace caer en el dominio público. En consecuencia, **es necesario que el órgano que ha de decidir sobre la notoriedad de la marca examine si la misma tiene una cierta raigambre temporal que supere los lapsos de vigencia de las marcas que constituyan su imitación o reproducción ilícita. Al mismo tiempo, el organismo calificador debe precisar si el uso de la marca ha sido constante y no interrumpido, eludiendo así las sanciones que la legislación establece por la interrupción en tal uso, consagrando la caducidad del registro en algunos casos, incluso, no por la falta de la explotación del producto o servicio al cual distingue, sino por la explotación ineficiente en lo que atañe al elemento cuantitativo, al punto de no satisfacer las necesidades de todos los consumidores** (agregados y negrillas del autor). [Cfr. Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561].

comerciales y el entorno personal de los consumidores y usuarios, cuya base radica en la divulgación permanente y expansiva en el tiempo y en el espacio²⁷¹.

Por su parte la RECOMENDACIÓN (1999) sugiere que se determine a los efectos del reconocimiento de la notoriedad de los signos distintivos la duración, la magnitud y el alcance geográfico²⁷² de cualquier utilización²⁷³ y promoción²⁷⁴ del signo distintivo. Inclu-

²⁷¹ Asimismo, en el *affaire Guess?*[®] se demostró que esta fuente de prueba hace referencia a que: "... los términos utilizados están vinculados a los espacios geográficos en los cuales la marca ha operado y a los medios a través de los cuales se produjo su divulgación. Será relevante en el análisis de este aspecto la determinación de los países en los cuales se producen o comercializan los productos que la marca distingue y las vías utilizadas para divulgar entre los consumidores la marca en cuestión. Estas vías se refieren tanto a las agencias, licenciatarios, concesionarios, franquicias, pactos societarios u otras vías jurídicas para la introducción de la marca en el mercado; pero asimismo alude a los medios de difusión como lo son la propaganda escrita, la divulgación televisiva, las campañas audiovisuales de cualquier otra índole dentro de las cuales resalta el uso de las vallas o grandes anuncios publicitarios [Cfr. Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay (1999). *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561].

²⁷² "La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca son indicadores muy pertinentes para determinar si una marca es o no notoriamente conocida por el sector pertinente del público. Se hace hincapié en el Artículo 2.3a)i), que prevé que no puede exigirse la utilización efectiva de una marca en el Estado en el que ha de protegerse como marca notoriamente conocida. No obstante, la utilización de la marca en territorios vecinos, en territorios en los que se habla el mismo idioma o idiomas, en los territorios que poseen los mismos medios de comunicación (televisión o prensa escrita) o en los territorios con vínculos comerciales estrechos, podrá ser pertinente para establecer el conocimiento de esa marca en un Estado determinado" (Nota explicativa N° 2.4 N° 2).

²⁷³ "No se define el término "utilización". En el plano nacional o regional, la cuestión de lo que constituye "utilización" de una marca surge normalmente en el contexto de la adquisición de derechos de marca mediante la utilización, la invalidación de los registros por la no utilización, o la adquisición del ca-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

yendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

Asimismo, un medio de constatar la notoriedad del signo es el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, destacándose la Internet. Al igual, que las redes sociales como medios para la utilización, promoción y publicidad del signo distintivo, y la obtención de su notoriedad.

d. *La inversión para la promoción (D344, 1993: 84.b; D486, 2000: 228.d; ADPIC, 1994:16.2)*

La inversión destinada por el titular del SDNC se resume en todo el esfuerzo financiero desplegado para alcanzar la promoción, divulgación, publicidad y comercialización del signo distintivo en los circuitos comerciales locales, nacionales y globales. Todo ello, a los fines de captar el interés de consumidores y usuarios respecto de los bienes y servicios distinguidos para su consumo y empleo.

rácter distintivo de una marca mediante la utilización. No obstante, a los fines de las disposiciones, el término “utilización” debería cubrir la utilización de una marca en Internet” (Nota explicativa N° 2.5).

²⁷⁴ “Si bien podría considerarse que la “promoción de una marca” constituye utilización, se incluye como criterio separado para determinar si una marca es notoriamente conocida. Esto se hace principalmente para evitar disputas sobre si la promoción de una marca puede considerarse uso de la marca. Cuando en el mercado haya un número cada vez mayor de productos y/o servicios en competencia, el conocimiento por el público de una marca determinada, especialmente en lo que respecta a nuevos productos y/o servicios, se podría deber principalmente a la promoción de esa marca. Por ejemplo, la publicidad en medios impresos o electrónicos (incluido Internet) es una forma de promoción. Otro ejemplo de promoción sería la presentación de productos y/o servicios en ferias o exposiciones. Puesto que los visitantes de una exposición pueden provenir de distintos países (incluso si el acceso a los expositores está limitado a los nacionales de un país, por ejemplo, en el caso de una feria o exposición nacional), la “promoción” en el sentido del punto N° 3 no se limita a las ferias o exposiciones internacionales” (Nota explicativa N° 2.6 N° 3).

Asimismo, se puede considerar la inversión en la protección como un criterio para la adquisición de la notoriedad de un signo distintivo, tal como refiere Knight “las mayores compañías de fabricación de ordenadores norteamericanas como Apple, IBM y Xerox, gastan el equivalente de sus costes de investigación y desarrollo para proteger sus marcas en el extranjero”²⁷⁵. Mientras otras marcas, como *Ferragamo*[®], *Louis Vuitton*[®], *Moncler*[®], *Gucci*[®] o *Fendi*[®] en vez de abrir nuevas tiendas a nivel mundial, optan por remodelar sus locales y “deciden aprovechar mejor el espacio de las existentes”²⁷⁶.

No existe empresa o empresario en el mundo actual, que no destine parte de sus ingresos o inicie operaciones sin antes haber realizado una campaña de publicidad de sus bienes intelectuales. Esta regla se ha convertido en parte del manual del empresario moderno, ello denota eficiencia, eficacia y competitividad en la gestión y la administración de la empresa²⁷⁷.

²⁷⁵ Knight, M.; “The Economic Importance de Trademarks in Commercialization of Goods and Services in Domestic and International Markets: National and International Systems of Legal Protection of Trademarks”, Conferencia pronunciada en OMPI National Roving Seminar on the Role of Trademarks in Marketing of Goods and Services, New Delhi, 1995, Documento WIPO/TM/ IN/95/1, p. 4.

²⁷⁶ Passariello, Christina. “Las marcas de lujo remodelan sus locales”. *El Nacional*, Caracas, Octubre 2, 2013, p. 8.

²⁷⁷ Un caso emblemático en materia de publicidad de un SDNC lo conseguimos en *Coca-Cola*[®], la cual fuera inventada como bebida en 1886 por John Syth Pemberton en Atlanta, Georgia, USA. Se reseña que entre 1892 a 1929 las inversiones en publicidad aumentaron rápidamente. Solamente en 1901, invirtió USD \$ 100.000,00. Su futura competidora internacional *Pepsi*[®], antes Pepsi-Cola, para 1903 tenía en un presupuesto de USD \$1,888.78; mientras que, *Coca-Cola*[®] invirtió más de los USD \$ 200.000,00. En su campaña publicitaria de 1912 invirtió USD \$ 1,2 millón, colocándola como el mejor producto publicitado en los Estados Unidos para esa fecha, monto mayor a las utilidades percibidas en 1904²⁷⁷. En el año 2010, *Coca-Cola*[®] (USD \$ 2,9 millardos) invirtió más dinero en publicidad que *Microsoft*[®] (USD \$ 1,6 millardos) y *Apple*[®] (USD \$ 691 millones) juntas (Cfr. Bhasin, Kim (Junio 9, 2011). *15 Facts About Coca-Cola That Will Blow Your Mind* [Documento en línea] Disponible: <http://www.businessinsider.com/facts-about-coca-cola-2011-6?op=1> [Consultado, 2014, Septiembre 10]).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

A nivel nacional, producto de la denominada “guerra de las cervezas” en el año 2002, se reseñan las estrategias publicitarias desplegadas por las grandes empresas del mercado cervecero nacional, *Polar*[®] y *Regional*[®], las cuales en su campaña de relanzamiento de sus productos (cervezas) realizaron inversiones para el posicionamiento de sus respectivos signos distintivos y los productos que distinguen. En el año 2002, Polar invirtió en publicidad 140 millones de dólares²⁷⁸; y, Cervecería Regional, para ese mismo año 2002, 2.400 millones de bolívares en medios publicitarios²⁷⁹.

e. *Los ingresos por ventas (D344, 1993: 84.d; D486, 2000: 228.a; ADPIC, 1994: 16.2)*

Un supuesto fáctico normativo de carácter económico, es la determinación de los ingresos por ventas de los productos o servicios que distingue el SDNC. Para tal labor, el titular del SDNC deberá promover y producir el medio de prueba idóneo demostrativo del

²⁷⁸ “Para el cambio de imagen de **Polar tipo Pilsen** fueron 140 millones de dólares, cifra que incluyó el acondicionamiento de las líneas de producción, la inversión publicitaria, y la reposición total del parque de botellas... El cambio de imagen de **Solera** fue una de las estrategias que, con menor inversión, causó mayor impacto. En los estudios, el diseño y la botella, apenas se invirtieron entre 50 mil y 60 mil dólares. En publicidad solo se hicieron algunos avisos de prensa y material gráfico para los puntos de venta, además de promociones en locales de consumo como bares y restaurantes” (negrillas del autor) [Cfr. Esther De Paulo y David Pérez. *Estrategias de mercadeo y publicidad de Cervecería Polar C.A. y Cervecería Regional en su lucha por dominar el mercado cervecero venezolano a partir del lanzamiento de nuevos productos*. Trabajo de Grado no publicado, Universidad Metropolitana, Caracas 2005. [Documento en línea] Disponible: <http://repositorios.unimet.edu.ve/docs/42/ATHF5500D46B4.pdf> [Consultado: 2014, Septiembre 10], pp. 147-150].

²⁷⁹ “relanzó su cerveza de la misma categoría con una campaña protagonizada por **La Catira**, en la que se invirtieron 2.400 millones de bolívares en medios publicitarios. La estrategia se inició con una campaña de intriga que aprovechó la ola generada por el lanzamiento de Polar, en la que Regional hizo uso del mensaje “Quién sacó al oso de la cueva”, apuntando a la nueva actitud del nuevo icono de Polar” (negrillas del autor) [Cfr. Esther De Paulo y David Pérez, *ob. cit.*, p. 155].

volumen de las ventas, no tan sólo en el territorio donde pretenda obtener la protección, sino en aquellos otros lugares, mercados o países en los cuales los ingresos por ventas están directamente asociados a la notoriedad del signo distintivo²⁸⁰.

f. *El grado de distintividad (D486, 2000: 228.f)*

Este es un requisito que es de la esencia de todo signo distintivo. La función de distinción está directamente asociada a la diferenciación e individualización de un producto o servicio de otro producto o servicio del mismo género o similar, con independencia de si porta o incorpora otro signo distintivo o carece de alguno.

La fuerza distintiva del signo distintivo es directamente proporcional a la fuerza de atracción de la clientela. Así como la originalidad está inmersa en todo signo distintivo.

En tal sentido, la distintividad que debe ostentar todo SDNC ha de interpretarse como superior a la normalmente exigida a un signo distintivo emergente o consolidado sin notoriedad. La pérdida de la distintividad, su total carencia, afecta la existencia del signo distintivo.

²⁸⁰ En el asunto *Guess?*[®] se explicó esta fuente de prueba atándola, a su vez a la disponibilidad de los bienes y servicios para el consumo por las personas: "... el último de los criterios propuestos por la Decisión 344 es el del **examen de la producción y mercadeo**, lo cual **alude al volumen de las transacciones económicas relativas a la adquisición de los bienes y servicios que el signo posea**. De la anterior exigencia emerge que sería posible que una marca particularmente calificada, cuyos productos o servicios sean destinados exclusivamente a un círculo muy reducido de sujetos, no podría constituir una marca notoria, por cuanto para ello es menester que exista una amplia distribución en el mercado. El requisito explicado antes, relativo al examen de la producción y mercadeo, tiene como finalidad la comprobación de que el producto o servicio se encuentra efectivamente en el ámbito del consumidor medio" (negrillas del autor) [Cfr. Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y, Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

vo y, por tanto, su tutela judicial o administrativa efectiva al amparo del régimen de propiedad industrial. *Ad exemplum*, la vulgarización del SDNC.

- g. *El valor contable como activo empresarial intangible* (D486, 2000: 228.g; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.6)

Un criterio financiero se asocia a este supuesto fáctico normativo para la determinación de la notoriedad de un signo distintivo. Pero, habría que ser más preciso sobre este particular, porque existe una diferencia entre el valor contable o valor en libro de un bien intangible, respecto de su valor mercado.

Ana María Pacón destaca que la protección del SDNC va más allá de los productos o servicios iguales o similares, siempre que se pueda ocasionar un perjuicio a la fuerza distintiva o al valor comercial del signo distintivo, todo lo cual implica un reconocimiento de su valor económico²⁸¹.

En la RECOMENDACIÓN (1999) se establece como criterio “el valor asociado a la marca”, donde se deja evidenciar que la existencia de una variedad considerable de métodos para la evaluación de los signos distintivos, sin recomendar ninguno en particular. Reconociendo “que el valor asociado a una marca puede ser un indicador de si esa marca es notoriamente conocida” (Nota explicativa N° 2.9 N° 6).

Un derecho de propiedad intelectual, más concretamente un derecho de propiedad industrial sobre un SDNC es un activo intangible, siempre que el derecho reconocido produzca un beneficio a su legítimo propietario. Un activo intangible es “aquel que no tiene forma física, pero que tiene un valor a causa del derecho o privilegio o ventaja que representa y da a su dueño”²⁸², tales como las patentes de invención, los derechos sobre los signos distintivos y el derecho de autor.

²⁸¹ Ana María Pacón. *Los derechos sobre los signos distintivos y su importancia en una economía globalizada*. Trabajo no publicado, (s/f), p. 35.

²⁸² Bernard Hargadon y Armando Múnera. *Principios de Contabilidad*, 3ª edición, Norma, Bogotá 1993, p. 347.

Finalmente, para el año 2023²⁸³, los diez más valiosos SDNC a nivel mundial eran *Apple*[®], *Microsoft*[®], *Amazon*[®], *Google*[®], *Samsung*[®], *Toyota*[®], *Mercedes-Benz*[®], *Coca-Cola*[®], *Nike*[®] y *BMW*[®].

- h. *El volumen de los pedidos para obtener una franquicia o licencias de uso territoriales (D486, 2000: 228.h)*

Otro factor cuantitativo asociado para la determinación de la notoriedad de un signo distintivo es el número de solicitudes de licencias territoriales o no, con o sin exclusividad, y de contratos de franquicia negociados vinculados al signo distintivo cuya notoriedad se pretende.

Así, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, en el asunto *GUESS?*[®] aclaró este presupuesto de prueba en los siguientes términos.

del expediente administrativo se observa que el fundador y presidente de **la firma**, Georges Marciano, afirma que la Compañía *GUESS?*, Inc. **cuenta con un departamento especial que se dedica al otorgamiento de licencias...**, lo cual pone de manifiesto, a través de la obtención de certificados de registros en los antes mencionados países...

Será relevante en el análisis de este aspecto la determinación de los países en los cuales se producen o comercializan los productos que la marca distingue y **las vías utilizadas para divulgar entre los consumidores la marca en cuestión. Estas vías se refieren tanto a las agencias, licenciarios, concesionarios, franquicias, pactos societarios u otras vías jurídicas para la introducción de la marca en el mercado;** pero asimismo alude a los medios de difusión como lo son la propaganda escrita, la divulgación televisiva, las campañas audiovisuales de cualquier otra índole dentro de las cuales resalta el uso de las vallas o grandes anuncios publicitarios²⁸⁴ (negrillas del autor)

²⁸³ Interbrand 2023 [Documento en línea] Disponible <https://interbrand.com/best-global-brands/> [Consultado: 2024, Enero 26]

²⁸⁴ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's*

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- i. *Actividades de producción y mercadeo (D344, 1993: 84.d; D486, 2000: 228.i; ADPIC, 1994: 16.2)*

Este supuesto fáctico normativo está vinculado con la notoriedad de los SDNC, pudiendo percibirse a través de la conducta desarrollada por el titular del signo distintivo en actividades comerciales de producción. Tales como, la explotación del signo distintivo mediante el establecimiento de fábricas o la concesión de licencias tanto en el país donde se pretende la protección, como en aquellos donde ya existan estas actividades de producción. Asimismo, se medirán las actividades de mercadeo, por intermedio de las compañías publicitarias o de las estrategias de mercadeo dirigidas por el titular-propietario, sus licenciarios y franquiciarios²⁸⁵.

contra GUESS? Inc., en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999. pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561.

²⁸⁵ Para la solución del conflicto de mejor derecho sobre el signo distintivo *Maxell*, el juez del mérito sentenció que la comercialidad de los productos distinguidos con el referido signo distintivo se podía derivar de un conjunto de factores o hechos que por sí solos no son suficientes para demostrar la comercialidad, que conjuntamente apreciados y valorados hacen plena prueba de la comercialidad, o, de las actividades de producción y mercadeo: "... ni los documentos ni los recibos antes señalados, ni las referidas publicaciones por sí solas constituyen prueba suficiente del derecho que se reclama, por lo menos constituyen un **indicio de la comercialidad de los productos Maxell** en Venezuela, desde 1959. Indicio éste que, unido a la declaración de los testigos... hábiles y haber quedado contestes, constituye prueba terminante del uso de la marca "Maxell" en Venezuela, para distinguir pilas eléctricas fabricadas por la firma Japonesa Maxell Electric Industrial Co. Ltd. Quedando de ese modo plenamente demostrado que la firma Maxell Electric Industrial Co. Ltd, ha usado la marca Maxell En [sic] Venezuela para distinguir pilas eléctricas, con anterioridad a la solicitante "La Reina, C.A." la presente oposición a la concesión de la marca de fábrica debe ser declarada con lugar" (*Cfr. Venezuela: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal y del Estado Miranda. Sentencia (8 marzo 1967), Maxell Eléctric Industrial Co, Ltd, contra Compañía Anónima "LA REINA"*, en *Repertorio Forense*, 2° Trimestre 1967, Caracas, p. 373).

j. *Aspectos de comercio internacional (D486, 2000: 228.j)*

Este presupuesto de prueba para la determinación de la notoriedad de los SDNC está ligado a una noción de comercio internacional. El comercio internacional está comprendido por una variedad de componentes que son objeto de transacciones económicas internacionales dinámicas y complejas, que comprende desde la importación y exportación de bienes y servicios, hasta las transacciones donde están involucradas los recursos naturales en su forma original (barriles de petróleo crudo, madera, oro, hierro, algodón, etc.) hasta los procesados o manufacturados (gasolina, naftas, muebles, joyas, acero, telas, entre otros). En atención a ello, y tratando de entender al legislador, cuando establece este factor de determinación de la notoriedad de los signos distintivos, se sugiere que los aspectos del comercio internacional relacionados con la determinación de la notoriedad de los signos distintivos está relacionado con las transacciones y tráfico de bienes manufacturados y servicios identificados con signos distintivos que concurren no sólo en el ámbito de un territorio determinado, sino que se hace extensivo al mercado mundial de bienes y servicios²⁸⁶.

²⁸⁶ En el fallo del signo distintivo notoriamente conocido *GUESS?*[®], el máximo tribunal nacional interpretó este presupuesto de prueba en los siguientes términos: “Por otro lado, del expediente administrativo se observa que el fundador y presidente de **la firma**, Georges Marciano, afirma la Compañía *GUESS?*, Inc. **cuenta con un departamento especial que se dedica... a la distribución internacional**, lo cual pone de manifiesto, a través de la obtención de certificados de registros en los antes mencionados países ... la firma *GUESS?*, Inc., aportó al expediente administrativo las cifras que alcanzó la venta de dicha firma en sus primeros años de comercialización, de las cuales se evidencia la evolución positiva de las mismas. Así, en la **declaración jurada de George Marciano** (fundador y presidente de *GUESS?*[®], Inc.), traducida al español, que cursa en el expediente administrativo, **se muestra las ventas de la firma entre 1981 y 1986, en US dólares**: 1981 (1.900.000,00); 1982 (6.500.000,00); 1983 (18.700.000,00); 1984 (83.500.000,00); 1985 (84.000.000,00); 1986 (230.000.000,00) (negritas del autor) (*Cfr.* Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean’s contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Cara-

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En ese sentido, este factor ameritará por parte del legítimo propietario del SDNC probar las transacciones comerciales donde se reflejen el volumen de las ventas y los ingresos por la comercialización global de los bienes y servicios.

Las fronteras comerciales son cada vez más pequeñas, el mundo es un gran mercado. Los bienes y servicios se crean, producen, comercializan desde diferentes lugares, y las ganancias son recibidas, invertidas y reinvertidas, tal como ha sucedido con el comercio global electrónico de bienes y servicios vía *Internet*, el mercado global virtual. Las cuentas de las empresas se consolidan regional e internacionalmente²⁸⁷.

Por su parte, el tema del comercio internacional ha sido objeto de regulación a nivel internacional, especialmente en el ADPIC (1994), el cual en su preámbulo destaca que:

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio [INTERNACIONAL] legítimo. (agregado y negrillas del autor)

- k. *La existencia y antigüedad de las solicitudes de registro y los registros a nivel nacional e internacional (D344, 1993: 84.b, D486, 2000: 228.k, RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.4.)*

Un factor de carácter cualitativo y cuantitativo está asociado con esta disposición. En primer lugar, se debe demostrar la existencia de solicitudes de registro o certificados de registro del signo distintivo cuya notoriedad se pretende amparar, es decir, mientras mayor número de solicitudes y registros detente el titular del signo y la irrefutabi-

cas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561).

²⁸⁷ Leonel Salazar, *ob. cit.*, 2010a, p. 35.

lidad de los mismos (carácter cuantitativo), mayor probabilidad de éxito tendrá su pretensión de protección como SDNC. Y, en segundo lugar, la antigüedad de las solicitudes y registros que debe comenzar por la demostración del primer uso del signo distintivo por parte del titular, aspecto cualitativo esencial para cualificar la notoriedad del signo distintivo²⁸⁸.

La RECOMENDACIÓN (1999) sugiere que la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; debe sustentarse en el “número de re-

²⁸⁸ En su sentencia sobre el caso *Guess?®*, la Sala Político-Administrativa interpretó esta fuente de prueba en los siguientes términos: “... en el expediente administrativo correspondiente, como en el legajo de pruebas presentado por los apoderados de GUESS?, Inc., tanto **documentos originales legalizados, como copias fotostáticas de los Registros de la Marca GUESS?** en muchos países: a) En el país de origen: Estados Unidos, registros obtenidos en los años 1984, 1987, 1989, 1991; b) En países miembros del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador; c) En otros países: Canadá, Alemania, España, Holanda, Irlanda, Noruega, Japón, Nicaragua, Brasil, Antillas Neerlandesas, Italia, Tailandia, Chile, Argentina, Corea, Malasia, Suráfrica, Singapur, Suecia, Australia, Israel, Chile, Suiza, Paraguay, Antillas Neerlandesas, Noruega, Filipinas, Costa Rica, Francia, Grecia, Hong Kong, Reino Unido, Irlanda y Panamá; y d) en Venezuela (22 registros). ¿Respecto de lo expuesto se observa que la marca GUESS?, objeto de este juicio, tiene sus orígenes en los inicios de los años 80, esto es, tiene casi 20 años en el mercado norteamericano, expandiéndose rápidamente por el mundo entero, tal como se evidencia de los certificados de registros obtenidos. **En Venezuela, el primer registro de tal signo data del año 1986.** Asimismo, se desprende del expediente administrativo que **las importaciones del producto** de los oponentes al Puerto Libre de Margarita **datan del año 1986. Desde entonces, la marca ha estado en el mercado nacional, y progresivamente amplió su ámbito a nuevos productos, al punto que se obtuvieron 22 registros existentes entre los años 1986 y 1994, lo cual pone en evidencia su amplia utilización y la persistencia en el uso**” (negritas del autor) [*Cfr.* Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *¿Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

gistros de una marca obtenidos en todo el mundo. La duración de dichos registros puede servir de indicador sobre si la marca puede considerarse notoriamente conocida. Cuando el número de registros a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. Los registros son pertinentes únicamente en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca, por ejemplo, si la marca se utiliza realmente en el país para el que se haya registrado, o si se ha registrado con la intención auténtica de utilizarla” (Nota explicativa 2.7 N° 4).

E. *La declaratoria de notoriedad (ADPIC, 1994: 16.2; CUP, 1883: 6bis.1; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.5)*

Previamente, se ha mencionado la importancia del reconocimiento del SDNC por parte de las autoridades administrativas o judiciales competentes, mediante la expedición de un certificado de notoriedad (acto administrativo con fuerza de documento público). Instrumento que constituye un elemento de prueba de la notoriedad y del reconocimiento como SDNC por parte de la autoridad nacional competente (judicial o administrativa) del país del registro del uso (CUP, 1883: 6bis.1).

En ese sentido la RECOMENDACIÓN (1999) señala, siguiendo lo establecido en el CUP (1883) y el ADPIC (1994), que existe constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre el signo distintivo, particularmente cuando “la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes” de un Estado o un país vecino²⁸⁹.

²⁸⁹ “Debido al principio de territorialidad, las marcas notoriamente conocidas deberán aplicarse en el plano nacional. Las pruebas de un ejercicio real del derecho a una marca notoriamente conocida o del reconocimiento de una marca como marca notoriamente conocida en un país vecino, pueden servir de indicador sobre si es una marca notoriamente conocida en un Estado determinado. El ejercicio está destinado a entenderse en términos amplios, que abarcan también procedimientos de oposición en los que el titular de una

En Venezuela, los reconocimientos de la notoriedad declarada por el organismo administrativo competente han sido objeto de estimación o desestimación por las instancias judiciales, especialmente la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, así como también por la otrora Corte Suprema de Justicia.

F. *Los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos: apreciación y valoración: jurisprudencia y doctrina administrativa nacional*

a. *Introducción*

En materia de medios de prueba, el legislador nacional ha establecido: las posiciones juradas (CPC, 1985: 403²⁹⁰; CC, 1982: 1.400²⁹¹), el juramento decisorio (CPC, 1985: 420²⁹²; CC, 1982: 1.406²⁹³), los instrumentos o documentales (CPC, 1985: 429, 433²⁹⁴;

marca notoriamente conocida haya impedido el registro de una marca conflictiva” (Nota explicativa N° 2.8 N° 5).

²⁹⁰ “Quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimiento personal”

²⁹¹ “La confesión es judicial o extrajudicial”

²⁹² “El juramento puede deferirse en cualquier estado o grado de la causa, en toda especie de juicio civil, salvo disposiciones especiales. Quien defiera el juramento deberá proponer la fórmula de éste. Esta debe ser una, breve, clara, precisa y comprensiva del hecho o los hechos, o del conocimiento de éstos, de que las partes hagan depender la decisión del asunto”.

²⁹³ “El juramento debe prestarse siempre personalmente, y no por medio de mandatario”

²⁹⁴ “Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos. Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización, cuyo monto será determinado por el Juez en caso de in-conformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será sufragada por la parte solicitante”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

CC, 1982: 1.355), la experticia (CPC, 1985: 451; CC, 1982:1.422), la inspección judicial (CPC, 1985: 472; CC, 1982: 1.428), los testigos (CPC, 1985: 477; CC, 1982: 1.387), la reproducción, copias y experimentos (CPC, 1985: 502²⁹⁵), las presunciones e indicios (CPC, 1985: 510; CC, 1982: 1.395, 1.399), y, las pruebas libres (CPC, 1985: 395, único aparte).

En la reforma del CPC (1985) se estableció en Venezuela el principio de libertad de prueba, el cual sustenta el sistema de admisión de los medios de prueba innominados o de *numerus apertus*. Por lo que el sistema probatorio venezolano siguió la tendencia internacional en esta área²⁹⁶.

Ahora bien, la jurisprudencia y la doctrina administrativa nacional ha dado por válido algunos medios de prueba, como los más idóneos para la prueba de la notoriedad de los SDNC, a saber: los documentos, la experticia, la inspección judicial, los testigos, y las pruebas libres. Pero, ello no es obstáculo para que otro medio de prueba que forme parte de la tarifa legal pueda ser empleado por las partes para demostrar sus respectivas pretensiones, o, valerse de otros medios no tarifados. Ya que si reúnen los criterios del sistema de prueba libre (CPC, 1985: 395) pueden ser utilizados en la *litis* para la demostración de la notoriedad de un signo distintivo.

La doctrina administrativa ha desestimado algunos medios de prueba. Ello se evidencia de la decisión en el conflicto marcario entre *Norton Company contra Compañía Colombiana de Tabaco, C.A.*, respecto de los Certificados de Registro correspondientes a un signo distintivo, cuya notoriedad se pretendía probar únicamente a través de documentales promovidas y evacuadas en sede administrativa, como se manifiesta en la decisión del Registro de la Propiedad Industrial.

²⁹⁵ “El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes y aun de oficio, puede disponer que se ejecuten planos, calcos y copias, aun fotográficas, de objetos, documentos y lugares, y cuando lo considere necesario, reproducciones cinematográficas o de otra especie que requieran el empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos”.

²⁹⁶ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, pp. 329-340.

Ahora bien, respecto de la notoriedad, alegada tanto por el solicitante como por el observante de cada una de sus marcas, e incluso la de este último de invocar una resolución emitida por este Despacho, en la que reconocía la notoriedad de su marca,...; se precisa decir al respecto, que es imperativo que cada vez que la notoriedad de una marca se alegue la misma debe probarse, ... la regla en Derecho Marcario ha sido que el derecho exclusivo que le otorga el registro de una marca a su titular, debe circunscribirse al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria; esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado. El alcance de la protección extraterritorial [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD] de las marcas no está limitado a un grupo de países o un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, según lo establece la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, vigente para ese momento, respecto de las marcas notorias, pero que **en el presente caso lo que con ellas se prueban, es la existencia de registros en otros países sobre los productos invocados para la protección y no la notoriedad de la marca, que debe probarse mediante los supuestos establecidos en la norma**, y como ya hemos dicho cada vez que se pretenda obtener tal reconocimiento a cada caso en concreto, es decir, no es extensible a otros procesos administrativos ventilados ante esta Autoridad Registral, **por lo tanto estas pruebas no son pertinentes para probar la notoriedad**²⁹⁷ (agregados y negrillas del autor).

Ahora bien, antes de explicar como la jurisprudencia y la doctrina administrativa nacional han apreciado y valorado algunos medios de prueba, a los cuales ha calificado de pertinentes, idóneos y conducentes, para la prueba de la notoriedad de los signos distintivos. Es menester explicar, como ha evolucionado internacionalmente el sistema de apreciación y valoración de los medios de prueba.

²⁹⁷ Resolución N° 849 (2013, Octubre 15), en Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*, N° 541, T. VI (2013, Octubre 15), SAPI, Caracas 2013, p. 24-25.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Para así percibir, el fenómeno de la construcción de la convicción del operador jurídico, y, evidenciar los criterios judiciales y administrativos sobre la apreciación y valoración de los medios de prueba para la determinación de la notoriedad de los signos distintivos en el ámbito nacional.

El conjunto de medios de pruebas tasados y libres relacionados con la prueba de la notoriedad de los SDNC se pueden articular simultáneamente, para la demostración del hecho o hechos que configuran la notoriedad del signo distintivo en conflicto. Hecho o hechos que como fuentes de prueba van a conducir a la construcción de la convicción del juez sobre la notoriedad del signo distintivo. La convicción del juez, como proceso intelectual, se ha basado en el examen, apreciación y valoración de los medios de pruebas promovidos, admitidos y evacuados o aportados por las partes en el *iter litis* o el recorrido del proceso.

Este recorrido procesal se materializará en la sentencia, la cual viene a ser el resultado de la búsqueda de una respuesta única lo más próxima correcta, o, la respuesta única más aceptable en justicia a la verdad material por parte del decisor judicial. En razón, de la culminación del proceso intelectual racional de minimización de las incertidumbres que han rodeado al caso sometido a su examen y decisión. Así como, la certidumbre que se deriva del establecimiento de las cuestiones de hecho y de derecho para la materialización del fallo.

Es la búsqueda de la verdad, a través de los medios de prueba promovidos y admitidos; que, una vez evacuados o aportados al proceso, deben demostrar los hechos alegados y probados por las partes. Acontece, entonces, el sucesivo examen, apreciación y valoración por el juez para la fijación de aquellos hechos que sustentan el supuesto fáctico o de hecho de la norma. Que va a constituir la verdad material cuya relevancia jurídica quedará plasmada en la sentencia, reconociendo o rechazando el derecho subjetivo material invocado por el actor sobre la notoriedad del signo distintivo bajo examen judicial.

El examen, apreciación y valoración del medio de prueba es un tema de la sentencia. Al efecto, Sentis Melendo, al prologar a Cappelletti señala:

el proceso es uno y único, porque el proceso, cualquier proceso, significa subsunción de un hecho bajo una norma o, con otra terminología o con otra visión, aplicación del derecho al hecho; en síntesis, construcción... de premisas mayor y menor, de las que surgirá una conclusión... El silogismo es la forma normal de la sentencia, y cuando no se lo formula explícitamente es porque se lo sobreentiende²⁹⁸.

O, como también expresara Döhring que la “decisión depende a menudo de cómo se establece la base fáctica,... la actividad determinadora del derecho consiste casi exclusivamente en determinar el estado de los hechos... esclarecer la cuestión de hecho es tan importante como esclarecer la de derecho”²⁹⁹.

La labor del juez se transforma en un diálogo mediato o inmediato constante e interactivo con las partes. Percibe los diálogos de aquellas entre sí, los hechos alegados y probados, y, el derecho subjetivo material invocado. Aplica la norma jurídica pertinente para la construcción de una respuesta única, lo más próxima correcta o más aceptable en justicia a la verdad material. Respuesta resultante de la labor judicial a través del examen, apreciación y valoración de las fuentes-medios de prueba³⁰⁰.

²⁹⁸ Mauro Cappelletti. *El Proceso Civil en el Derecho Comparado*, Santiago Sentís Melendo (traductor), Ara, Lima 2006, p. 15.

²⁹⁹ Erich Döhring. *La Prueba. Su práctica y apreciación. La investigación del estado de los hechos en el proceso*, Tomás Banzahf (traductor), EJE, Buenos Aires 1972, p. 1.

³⁰⁰ “Es el juez quien debe valorar y apreciar las pruebas. En el sistema venezolano se acogió una especie de mixtura, asumiéndose el sistema de la sana crítica, pero manteniendo el principio legal de determinados medios de prueba” (Cfr. Rodrigo Rivera. *Las pruebas en el derecho venezolano, Referencia a los procedimientos civil, penal, agrario, laboral y de niños y adolescentes*, 6ª edición aumentada y corregida, J. Rincón G., Barquisimeto 2009, p. 935). “La labor del jurista no se limita a las normas jurídicas a las cuales ha de dar vigencia; además de ello, ha de elaborar el estado de los hechos al cual esas normas han de aplicarse..., deberá constatar lo que es o, en su caso, lo que ha sido” (Erich Döhring, *ob. cit.*, p.1).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

A decir de Döhring, la “ciencia jurídica no es, pues, puramente normativa. No se agota con la deducción, sino que depende asimismo en gran medida del manejo del saber experiencial y del método inductivo propio de éste”³⁰¹. Para luego concluir, que “la cuestión de hecho es a menudo la parte verdaderamente difícil del proceso de determinación del derecho”³⁰².

El debate sobre el establecimiento de la verdad de los hechos para derivar la sentencia también es tema del derecho probatorio. Por ello se arguye, si hay que establecer la verdad completa o absoluta, o una verdad material o procesal. Todo lo cual se hace descansar en un principio-valor de que el proceso se estructura sobre la base de la captación y logro de la verdad material como sustento de la comprobación de los hechos³⁰³.

Siendo el supuesto de hecho, o supuesto fáctico normativo, de la norma la fuente de prueba es por ello que la finalidad de la labor probatoria es establecer si un determinado suceso o situación “se ha producido realmente o, en su caso, si se ha producido en una forma determinada”³⁰⁴. Para así, “crear el sustrato fáctico para resolver correctamente la cuestión jurídica”³⁰⁵. Sobre cuya “base se forma el juicio e influye así sobre el resultado del proceso”³⁰⁶, que no es otro que la sentencia.

³⁰¹ Erich Döhring, *ob. cit.*, p.1.

³⁰² *Ibidem*, p. 2.

³⁰³ “El proceso está estructurado al efecto de lograr la verdad completa... La determinación del estado de los hechos en el proceso tiene que partir siempre de la base... de que, *en principio*, es posible captar la verdad” (*Ibid.*, p. 6). “Lograr la verdad *material* es... tan importante que se lo considera... el criterio capital para resolver los problemas relacionados con la comprobación de los hechos” (Erich Döhring, *ob. cit.*, p. 7).

³⁰⁴ Erich Döhring, *ob. cit.*, p. 12.

³⁰⁵ *Ibidem*, p. 13.

³⁰⁶ *Ibid.*, p. 14.

De lo anterior, se arguye la importancia de comprender los sistemas de valoración de los medios de prueba. Para lo cual se ha de partir de la diferenciación entre los medios de prueba legales y los medios de prueba libres. Así adentrarse, en el entendimiento de los distintos sistemas de valoración de los medios de prueba.

Se tiene, que **la prueba legal o nominada** es el medio de prueba establecido expresamente por el legislador en la legislación, particularmente cuando el legislador nacional en el encabezamiento del artículo 395³⁰⁷ del CPC (1985) señala que son “medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República”. En igual sentido en el Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil (2014: 392³⁰⁸). O, como así refiriera Sentís Melendo, que “**la prueba legal**” es un medio o mecanismo de fijación de los hechos, de construcción de la premisa menor del inevitable silogismo en que –nos guste o no nos guste- se traduce toda sentencia; pero esa denominación “prueba legal” no es prueba. La prueba requiere... la libertad. Donde falta libertad, habrá sucedáneos [SIMILARES O SUSTITUTOS] de prueba; pero no habrá prueba”³⁰⁹ (agregados del autor).

³⁰⁷ “**Medios de pruebas admisibles.** Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. **Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones.** Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes en el Código Civil, en las demás leyes, y en su defecto, en la forma que señale el juez” (negrillas del autor).

³⁰⁸ “**Medios de pruebas admisibles.** Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Las partes pueden también valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes en el Código Civil, en las demás leyes, y en su defecto, en la forma que señale el juez”.

³⁰⁹ Mauro Cappelletti, *ob. cit.*, p. 15.

Mientras que, **la prueba libre o innominada** es el medio de prueba no establecido expresamente por el legislador, pero que bien pueden promover las partes y el jurisdicente admitir, si su promoción, eventual admisión y evacuación o aportación por las partes no es contraria a la ley. Como ello, así se desprende de la norma en comentario en su único aparte, al permitir que pueden “también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones” (CPC, 1985: 392).

De donde se infiere que todo medio de prueba debe estar investido de *legalidad*, por una parte. Igualmente, debe gozar de *conducencia*, además de *pertinencia e idoneidad*. Para probar los hechos, que seran subsumidos en la fuente de prueba, que es el supuesto fáctico o de hecho de la norma jurídica, así como también de una máxima de experiencia. Por otra parte, el legislador señala como criterios para la promoción y evacuación del medio de prueba libre o innominado, que se le apliquen por analogía las normas relativas a los medios de prueba legales o nominados semejantes o parecidos. A falta de regla legal expresa o análoga, el juez libremente establecerá, para el caso de admisión –una vez promovida por la parte interesada-, las formalidades que deberán cumplirse para su evacuación y subsiguiente incorporación al proceso³¹⁰.

Por lo tanto, los medios de prueba nominados o innominados tienen en común el carácter de legalidad, conducencia, pertinencia e idoneidad.

Ahora bien, en cuanto a los sistemas de valoración de los medios de prueba, el asunto tiene un cariz totalmente diferente, porque se hace necesario ubicar temporalmente y distinguir a los tres sistemas que han evolucionado con el desarrollo de la ciencia jurídica procesal.

³¹⁰ “Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez” (CPC, 1985: 395).

En un primer término, tenemos al **sistema legal de valoración de los medios de prueba nominados**. En este sistema, el legislador define como debe ser valorado el medio de prueba, estableciéndole al juez los criterios para su valoración cualitativa y cuantitativa, la denominada tarifa legal de valoración del medio de prueba. Por ejemplo, *testis unus testis nullus*. No obstante, la casación civil venezolana ha admitido el valor probatorio del testigo único, siempre y cuando su testimonio sea “idóneo para demostrar los hechos alegados en la demanda, siempre y cuando lo declarado le merezca fe y confianza al sentenciador y éste no sea inhábil para actuar en el proceso, lo que quiere decir que la valoración de la referida prueba queda al prudente arbitrio del juez”, no siendo por tanto motivo de desestimación, sino de apreciación, en el marco de la sana crítica³¹¹.

Luego, el **sistema discrecional o de la libre convicción de valoración de los medios de prueba nominados e innominados** donde se deja al juez la más absoluta libertad para estimar y desechar los medios de prueba. Sin que exista mayor control legal sobre el ejercicio del arte de juzgar. Dado el alto grado de arbitrariedad y subjetividad que apareja este sistema, no se admite en las más modernas legislaciones procesales. Siendo tal discrecionalidad, incluso, contraria a los principios generales del Derecho.

³¹¹ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° RC.000334 (Junio 8, 2015), Expediente N° 2014-000797. *Aníbal Jesús Malavé contra Organización Comunitaria de Viviendas Casas del Sol y otra, en el que intervino como tercero Edgar José Zapata Foucault*, [Documento en línea: Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/junio/178288-RC.000334-8615-2015-14-797.HTML> Consultado: 2015, Septiembre 16]. Otras decisiones de la Sala de Casación Civil: a) *Abelardo Caraballo Klei contra Barbara Ann García de Caraballo* del 17 de noviembre de 1988, b) *Mireya Torres de Belisario contra José Román Belisario López*, Sentencia N° 322 del 23 de mayo de 2006, Documento en línea: [Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/RNYC-00322-230506-05609.HTM> Consultado: 2015, Septiembre 16], y, c) Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Junio 12, 1986), en Oscar Pierre Tapia. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*, Vol. 6, Junio, Bibliografía Jurídica, Caracas 1986, pp. 109-110.

Finalmente, se tiene el **sistema de la libre o razonada valoración de los medios de prueba nominados o innominados**, que tiene por base la sana crítica. Ahora bien, existen tratadistas como Montero Aroca³¹² (España) y Rengel Romberg³¹³ (Venezuela), que califican a sus respectivos sistemas procesales nacionales de valoración de los medios de pruebas como sistemas mixtos, basándose en la voluntad del legislador de mantener en sus legislaciones la coexistencia del sistema de la tarifa legal, conjuntamente con el de la libre o razonada valoración de la prueba. Así en Venezuela, el artículo 507 del CPC (1985) establece salvo “que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”. El Proyecto de Reforma de la ley adjetiva nacional prevé idéntica regulación en su artículo 398³¹⁴; asimismo, en España (LEC; 2001: 326³¹⁵, 376³¹⁶). Sin embargo, Devis Echandía es contrario a un carácter mixto en el sistema de valoración de los medios de prueba³¹⁷, y propugna el sistema de la libre o razonada valoración de los medios de prueba, basado en la sana crítica³¹⁸, como único método admisible para la apreciación y valoración de los medios de prueba.

³¹² Juan Montero. *La prueba en el proceso civil*, 2ª edición, Civitas, Madrid 1998, p. 316.

³¹³ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, pp. 422-428.

³¹⁴ “**Apreciación de las pruebas.** A menos que exista una regla legal expresa para valorar la prueba, el tribunal podrá apreciarla según la sana crítica”.

³¹⁵ “Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica”.

³¹⁶ “Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado, las circunstancias que en ellos concurren y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado”.

³¹⁷ Hernando Devis. *Teoría General de la Prueba*, T. I, 5ª edición, Zavalía, Buenos Aires 1981, pp. 86-87.

³¹⁸ Hernando Devis, *ob. cit.*, pp. 111-113.

b. *Evaluación, apreciación y valoración de los medios de prueba*

El término **evaluar** o examinar se emplea para significar el proceso mental de rechazo o aceptación del valor o eficacia del medio de prueba promocionado, admitido, evacuado y aportado por cada una de las partes. Incluso, es más preciso que el de “apreciar”, ya que este último no se diferencia sustancialmente del término “valorar”. Apreciar y valorar son sinónimos para la construcción de la decisión judicial. La apreciación como percepción, es descubrir el hecho por el juez a través de los sentidos o de la mente. De cuyo avistamiento inicial y examen posterior, se producirá la valoración o eficacia probatoria del medio de prueba para la construcción del argumento fáctico-jurídico contenido en la sentencia.

La evaluación o examen conduce a la apreciación y valoración del medio de prueba. Ello permite determinar la fuerza probatoria del medio de prueba para derivar la consecuencia jurídica permitida por el supuesto de hecho de la norma que quedará reflejado en la sentencia. Todo lo cual, se puede reducir en la voz valorar, que está incluida en la sentencia o decisión judicial.

El examen es a la apreciación, lo que es la apreciación a la valoración y subsiguiente decisión. El examen surge “después de practicada la prueba lo primero que debe hacer el juzgador... es determinar cuál es el resultado que se desprende de ella... interpretación [EXAMEN Y APRECIACIÓN] de la prueba... consiste en, partiendo de una forma de representación de los hechos, fijar los que el testigo afirma, del documento se deducen, el perito concluye”³¹⁹ (agregados del autor).

La valoración es “determinar el valor concreto que debe atribuirse al [MEDIO DE PRUEBA] en la producción de certeza, lo que comporta una decisión sobre su credibilidad”³²⁰ (agregado del autor).

³¹⁹ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 307.

³²⁰ *Ibidem*, p. 308.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

De allí que la argumentación jurídica, como proceso racional para la minimización de las incertidumbres del juez, con ocasión del conflicto intersubjetivo de las partes, es construir una opinión o conclusión de la lógica derivación de premisas mayores y menores. Así, la construcción de una sentencia resulta del proceso de derivar e inferir conclusiones sobre la base de cuestiones de hecho y de derecho, que se han debatido en el proceso. Justificado es el debate sobre la pertinencia de la afirmación de que la sentencia sea la respuesta única lo más próxima correcta, o, la respuesta única más aceptable en justicia al conflicto intersubjetivo de intereses con relevancia jurídica sometido a la decisión del juez³²¹.

Al apreciar el medio de prueba, si la misma se evacuó o aportó por las partes, corresponde al juez “examinar, si tal prueba solamente o en asociación con otras pruebas es idónea, para fundar su convicción de la verdad o falsedad de la afirmación de parte”³²².

La existencia de reglas legales para la valoración de los medios de prueba legales o libres, convirtió al proceso civil, por un tiempo, en un proceso con resultados previsibles o calculables. Así, por ejemplo, la regla *testis unus, testis nullus*, que permitía establecer, por una parte, una valoración cuantitativa o numérico-objetiva del medio de prueba. O, aquella otra que establecía “dos testigos hábiles y contestes hacen plena prueba de sus dichos”, y por supuesto la subsiguiente valoración cualitativa (subjetiva) del medio de prueba. Minimizaba la responsabilidad del juez al valorar los medios de prueba y por supuesto la derivable de la construcción de la decisión.

³²¹ “Habiendo varias posibilidades contradictorias entre sí, habrá que tratar de ir angostando, mediante paulatinas exclusiones, el campo donde debe de hallarse **la solución correcta**. De esa manera, se logra no pocas veces, cuando el estado de pruebas está cargado de muchas eventualidades diversa, desplazar a tal punto las ambigüedades, que por último se obtiene una ciencia cierta... la exclusión de determinadas posibilidades suele cumplirse indagando el juzgador si la versión mejor atestiguada puede seguir corroborándose y si,... las configuraciones divergentes pueden ser arrumbadas” (Cfr. Erich Döhring, *ob. cit.*, p. 416).

³²² Stefan Leible. *Proceso civil alemán*, 2a ed., DIKÉ, Fundación Konrad Adenauer, Medellín-Bogotá 1999, p. 264

Es por ello, que en la actualidad someter al juez a reglas legales rígidas de valoración de los medios de prueba es de admisión excepcional³²³.

Al amparo del **principio de la evaluación o apreciación de la prueba** “cualquiera que sea el sistema legislativo que rija y la naturaleza civil o penal del proceso, la prueba debe ser objeto de valoración en cuanto a su mérito para llevar la convicción al juez sobre los hechos que interesan al proceso... no se concibe un proceso civil, penal, contencioso-administrativo, laboral o fiscal modernos, en el cual el juez no tenga libertad para apreciar las pruebas allegadas, ni facultades inquisitivas para conseguirlas...”³²⁴. La función de examinar y apreciar la prueba “es la más delicada del proceso, especialmente para el juez a quien [LE] está encomendada, porque las partes son al respecto simples colaboradoras. La suerte de la justicia depende del acierto o del error en la apreciación de la prueba, en la mayoría de los casos”³²⁵ (agregado del autor).

La apreciación parte del análisis conjunto sobre el esclarecimiento de la cuestión jurídica y la reflexión “acerca de cuáles son los hechos a los que corresponde atribuir relevancia jurídica” y coercibilidad³²⁶. Aclarar si a los medios de prueba puede atribuírseles credibilidad suficiente. Así si las testimoniales, las documentales, las experticias, las presunciones e indicios conducen, como en esta investigación se ha propuesto, a determinar la notoriedad de los signos distintivos. Es la ponderación para establecer la autenticidad del instrumento escrito sobre la existencia del signo distintivo cuya notoriedad se reivindica, como la veracidad de su contenido. Si de las deposiciones de los testigos se puede percibir el amplio conocimiento del signo distintivo por el sector pertinente del mercado. O, el resultado de las encuestas permite establecer la posición competitiva del signo distintivo, cuya notoriedad se pretende establecer.

³²³ Stefan Leible, *ob. cit.*, p. 264.

³²⁴ Hernando Devis, 1981, *ob. cit.*, pp. 137-138.

³²⁵ *Ibidem*, p. 138.

³²⁶ Erich Döhring, *ob. cit.*, p.15.

Calamandrei citado por Montero³²⁷, señaló que el juez debe realizar dos operaciones mentales. Primero, la **interpretación** (examen-apreciación) de los resultados de la prueba; y, en segundo lugar, la **valoración** que se dirige a determinar la credibilidad que ha de concedérsele al medio de prueba para derivar la decisión judicial. Bien sea concebida la decisión judicial, como *respuesta única correcta* o *respuesta única aceptable*, cuya proximidad a la verdad real siempre será objeto de revisión, hasta que adquiera la condición de cosa juzgada material y formal; lease, sentencia definitivamente firme. A este proceso de interpretación (examen-apreciación) y valoración es lo que Montero afirma como el proceso de apreciación judicial del medio de prueba³²⁸.

Calamandrei sostiene que para el proceso de interpretación, que incluye, el proceso de examen y apreciación, no puede existir una regla legal expresa que obligue al juez a apreciar (evaluar o examinar) el medio de prueba con arreglo a la voluntad del legislador; pero, “sí puede haberlas respecto de la valoración”, (v.gr. CPC, 1985: 508³²⁹).

Como bien refiere Montero, la “ley no puede decirle al juez cómo tiene que proceder para llegar a determinar el contenido de la declaración de un testigo,... el juez tiene que realizar aplicando su

³²⁷ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 308.

³²⁸ “Al conjunto... de la interpretación y de la valoración puede llamarse apreciación de la prueba, la cual consiste en operaciones mentales que ha de realizar el juzgador para, partiendo de las fuentes-medios de prueba, llegar a establecer certeza respecto de las afirmaciones de hechos de las partes, afirmaciones que se refieren al supuesto fáctico de la consecuencia jurídica que piden” (Cfr. Juan Montero, *ob. cit.*, p. 308).

³²⁹ **Valoración de la prueba de testigos** “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”.

experiencia y su conocimiento práctico de la vida... respecto de la valoración de la prueba sí cabe que la ley le diga al juez que a cierto resultado probatorio externo le atribuya valor o se lo niegue, de modo que no es el juez el que acaba realizando la valoración”³³⁰, sino el legislador.

c. *Los sistemas de valoración de los medios de prueba*

a’. *El sistema legal de valoración de los medios de prueba: La certeza objetiva*

Con el sistema legal de valoración de los medios de prueba (nominados e innominados), el legislador instituye un método de valoración construido sobre la base de la certeza objetiva³³¹.

En la prueba ordálica o “el juicio de Dios”, cuyo origen se sitúa en el sistema jurídico germánico, la decisión sobre la culpabilidad del *sub iudice* descansa en una presunta voluntad divina. Palmariamente perceptible, de las resultas de medios de prueba como la justa de caballeros, la supervivencia a la tortura o a las llamas de una pira. Por lo que el “rechazo a estos medios de prueba para el logro de la verdad, es lo que dio origen, primeramente, a las reglas legales de valoración de los medios de prueba, por la irracionalidad inmersa en estas, presuntas, prácticas judiciales. Las Partidas del Rey Alfonso El Sabio, expresamente prohibían “la ‘lid de caballeros o de peones’... y que la confesión bajo tortura no tenía valor ni perjudicaba al confesante”³³².

Otro factor que influyó en el surgimiento del sistema probatorio legal y el sistema legal de valoración de los medios de prueba, es la oposición a la prueba apriorística. Esta última basada en la primacía de lo abstracto y general sobre lo concreto y especial, lo cual constituía un obstáculo al nacimiento de la experimentación, como medio de prueba, en la formación del “razonamiento individual del juez”³³³.

³³⁰ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 309.

³³¹ *Ibidem*, p. 311.

³³² *Ibid.*, p. 311.

³³³ *Ibid.*, p. 312.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Consecuencia de lo anterior, es la prevalencia de los principios procesales de la mediación y de la escritura (*quod non est in actis non est in mundo*), sobre los principios de la inmediación y la oralidad, como límites a las facultades de apreciación y valoración de los medios de prueba por el juez³³⁴.

Las reglas legales de valoración de los medios de prueba – construidas en la tutela del principio de legalidad y para salvaguardar la seguridad jurídica–, se erigieron como un derecho subjetivo público constitucional del ciudadano frente al juez. A quienes, ahora, “se les dejaba en libertad para establecer los hechos que debían considerarse probados”³³⁵.

a”. *Las máximas de experiencia legales (id quod plerumque accidit)*

En el marco del sistema legal de apreciación y valoración de los medios de prueba, la doctrina, particularmente Montero Aroca, ha interpretado que, entre esas reglas legales, están las denominadas máximas de experiencia legales. El mencionado jurista español ha señalado que las máximas de experiencia legales son normas jurídicas para la valoración de los medios de prueba, establecidas por el legislador para que el juez construya su convicción sobre los hechos probados³³⁶.

Por una parte, son reglas para obtener la certeza sobre los hechos controvertidos probados que derivan de la recepción legislativa como normas jurídicas de *id quod plerumque accidit* (las cosas que ocurren con normalidad o frecuencia), es decir, la juridización de las reglas o máximas de experiencia. Por otra parte, dada la juridización de las máximas de experiencia, la máxima de experiencia legal va a ocupar, en el silogismo de la argumentación del juez, la premisa mayor. Así, el legislador “ordena al juez que proceda a aplicar esa máxima en el caso concreto, de modo que las reglas legales de valo-

³³⁴ *Ibid.*, p. 311.

³³⁵ *Ibid.*, p. 311.

³³⁶ *Ibid.*, pp. 311-313.

ración de la prueba no son más que máximas de la experiencia que el legislador objetiva sin dejar que sea el juez el que determine la máxima de la experiencia que ha de aplicarse en el caso³³⁷ concreto (CPC, 1985:12³³⁸).

Quedando construido el silogismo de la máxima de experiencia legal, por una **premisa mayor**, que es la máxima de experiencia legal, una **premisa menor**, conformada por la fuente-medio de prueba, y, la **conclusión** resultante que es el juicio de evaluación, apreciación y valoración del juez sobre “la existencia o inexistencia del hecho que se pretendía probar”³³⁹. Ya que, la evaluación, apreciación y valoración de los medios de prueba son espacios de la única actuación del juez³⁴⁰.

b'. *El sistema discrecional o de la libre convicción para la valoración de los medios de prueba*

El sistema discrecional o de la libre convicción, también conocido como de la íntima convicción o el íntimo convencimiento, permite la arbitrariedad judicial, dista de la prueba racional “que es la verdadera manifestación actual de la llamada [EVALUACIÓN, APRE-

³³⁷ *Ibid.*, p. 313.

³³⁸ “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe”.

³³⁹ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 313.

³⁴⁰ La **tarifa legal** en la otrora Unión Soviética, “el convencimiento interno solo tiene valor para la indagación del estado de los hechos si reposa en un material probatorio obtenido por vías legalmente válidas y valorado en regla” (*Cfr.* Erich Döhring, *ob. cit.*, p.439)

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

CIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA] prueba libre”³⁴¹. Se señalan como postulados de la íntima convicción que la valoración de la prueba “no consiste en un ejercicio de la razón, sino en una declaración de voluntad”³⁴², y, que la declaración de voluntad “no tiene que ser motivada”³⁴³. Así, discrecionalidad, inmotivación e irresponsabilidad son las características esenciales del sistema discrecional o de la libre convicción del juez.

Es un sistema que en doctrina ha recibido las más duras críticas, Sentís Melendo, indica que:

libre convencimiento se ha convertido en una de las más ambiguas... esa ambigüedad, ha llevado a equiparar el sistema de la libre convicción con el denominado prueba en conciencia³⁴⁴

Rivera Morales comenta:

el sistema de la libre convicción de la prueba es..., aquel en que la certeza no está ligada a un criterio legal, sino que se funda en una valoración personal, básicamente de conciencia... no se exige al juez la motivación racional y razonada de su fallo. Dos problemas básicos se presentan a este sistema: el subjetivismo que domina en la convicción y la dificultad para impugnar la decisión, puesto que no hay decisión razonada³⁴⁵

Y, Montero Aroca, finalmente, enseña que “la íntima convicción no está realmente relacionada con la prueba racional”³⁴⁶.

³⁴¹ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 315.

³⁴² *Ibidem*, p. 314.

³⁴³ *Ibidem*, p. 314.

³⁴⁴ Santiago Sentís. *La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio*. EJE, Buenos Aires 1978, p. 52.

³⁴⁵ *Ibid.*, p. 937.

³⁴⁶ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 315.

c'. *El sistema de la libre o razonada valoración de los medios de prueba*

Este sistema se basa en la crítica racional y la buena lógica en la valoración de los medios de prueba, de donde surge la sana crítica como método para minimizar el arbitrio judicial y la racionalidad en la decisión.

a". *Las máximas de experiencia judiciales*

Lo característico de este sistema y del silogismo que le sustenta radica en que “la premisa mayor, que es una máxima de la experiencia, es determinada por el juez. Esto conduce a una **valoración razonada, motivada y responsable**”³⁴⁷ (negrillas del autor), de donde surgen las máximas de experiencia judiciales.

El sistema que aquí se describe tiene su fuente legal en las Partidas del Rey Alfonso El Sabio, que se ha señalado contiene reglas de la sana crítica, como “reglas fundadas en la crítica racional y en la buena lógica, como seguras guías moderadoras del arbitrio judicial”³⁴⁸. Sana crítica que “se corresponde con la lógica, con la experiencia empírica, con las máximas de la experiencia”³⁴⁹ judiciales, en contraste con las exclusivamente legales.

El sistema español “pone el énfasis en la racionalidad que ha de estar en la base de la valoración”³⁵⁰; lo cual se manifiesta a través del empleo por el juez de la sana crítica. Así la legislación española, en su Ley de Enjuiciamiento Civil³⁵¹ (LEC, 2000) remite a la valoración de algunos medios de pruebas según las reglas de la sana crítica, así se percibe en la valoración de las declaraciones de las partes

³⁴⁷ *Ibidem*, p. 315.

³⁴⁸ *Ibid.*, pp. 315.

³⁴⁹ *Ibid.*, pp. 316.

³⁵⁰ *Ibid.*, p. 315.

³⁵¹ España: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (*Boletín Oficial Español* de 8 de enero de 2000; c.e. *Boletín Oficial Español* de 14 de abril de 2000; c.e. *Boletín Oficial Español*, Julio 28, 2001).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

(LEC, 2000: 316³⁵²), documentos públicos (LEC, 2000: 319.3³⁵³), documentos privados (LEC, 2000: 326.2³⁵⁴), y testigos (LEC, 2000: 376³⁵⁵); como en la motivación de la sentencia (LEC, 2000: 218.2³⁵⁶).

Precisamente, se tienen por ejemplos de máximas de experiencia judiciales, y por tanto perfectamente razonables: a) “que debe ser creída la parte que reconoce hechos personales que la perjudican”,

³⁵² “*Valoración del interrogatorio de las partes.* 1. Si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos que una parte haya reconocido como tales si en ellos intervino personalmente y su fijación como ciertos le es enteramente perjudicial. 2. En todo lo demás, **los tribunales valorarán las declaraciones de las partes y de las personas** a que se refiere el apartado 2 del artículo 301 **según las reglas de la sana crítica**, sin perjuicio de lo que se dispone en los artículos 304 y 307” (negritas del autor)

³⁵³ “*Fuerza probatoria de los documentos públicos...* 3. En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”.

³⁵⁴ “*Fuerza probatoria de los documentos privados...* 2. Cuando se impugnare la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de las letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Si del cotejo o de otro medio de prueba se desprendiere la autenticidad del documento, se procederá conforme a lo previsto en el apartado tercero del artículo 320. **Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica**” (negritas del autor).

³⁵⁵ “*Valoración de las declaraciones de testigos.* **Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren dado**, las circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado” (negritas del autor).

³⁵⁶ “*Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación...* 2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. **La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón** [SANA CRÍTICA]” (negritas y agregados del autor).

b) “que en las escrituras públicas los notarios hacen constar la fecha verdadera en que se otorga y reflejan con exactitud lo que dicen los contratantes”, o, c) “que el testigo que es padre o madre de la parte es parcial”³⁵⁷.

Por su parte la casación venezolana, ha definido las máximas de experiencia como el “saber o conocimiento normal o general que todo hombre de cierta cultura tiene del mundo y de sus cosas en el estado actual de información que poseemos”³⁵⁸. Señalando como ejemplos representativos:

El sol sale por el este; un cuerpo abandonado en el vacío cae; los frutos maduran en el verano; en Venezuela se conduce por la derecha; las personas ancianas caminan con lentitud; las aves emigran en el invierno³⁵⁹.

La casación civil nacional ha, igualmente, establecido la técnica de formalización de la denuncia por infracción de una máxima de experiencia:

la infracción de una máxima de experiencia puede conducir a la casación del fallo, es necesario que se exprese claramente de cuál máxima se trata, relacionándola con la infracción de una regla legal; para lo cual debe el concurrente indicar, por una par-

³⁵⁷ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 318.

³⁵⁸ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Enero 27, 1982) en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo LXXVIII, Primer Trimestre, Gaceta Legal, Caracas 1982, p. 376.

³⁵⁹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia (Marzo 25, 1992), criterio jurisprudencial reiterado en Sentencia N° 324 (Octubre 15, 1997) *Régulo Antonio Tineo Arismendi contra Jesús Fermín*. Asimismo, Tribunal Supremo de Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. RC.00017 (Enero 25, 2006), *Lucio Raga Sarmiento y Otra contra Marco Antonio Segovia Luque y Otra*, Expediente N° 04-029 [Cfr. Documento en línea: Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/RC.00017-250106-04029.HTM> Consultado: 2015, Septiembre 22] y en Sentencia Nro. RC.00073 (Marzo 8, 2007), *Olga María Angelino Manzo contra Lina Romelia González de Angelino y otros*, Expediente N° 06-820 [Cfr. Documento en línea: Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC-00073-080307-06820.HTM> Consultado: 2015, Septiembre 22].

te, el contenido de la disposición que resulta incompatible con la máxima de experiencia, para luego explicar cómo el resultado de la violación de la premisa mayor fáctica o máxima de experiencia tiene como resultado la violación de la regla legal³⁶⁰

Claro está, que estos hechos también pueden constituir hechos notorios, pero para interpretar hay que partir de que **la máxima de experiencia** es producto de la creación o construcción de un conocimiento a través de la aplicación de un método inductivo-deductivo. Tómese el hecho “EL SOL SALE POR EL ESTE”, este hecho que es constante y forma parte del conocimiento generalizado de la humanidad, además de ser un “hecho notorio”, constituye a su vez una regla de la experiencia que puede ser empleada para derivar una consecuencia jurídica respecto de un derecho material conculcado. ¿Cómo ello puede ocurrir?

Para el caso de que un conductor A se dirija en sentido Oeste-Este a las 7:00 am; y en su trayectoria colisiona con otro vehículo que viene en sentido contrario (Este-Oeste). Alegando en su descargo, que su visión fue obstruida por la incandescencia de la luz solar, lo cual le impidió ver la aproximación del otro vehículo, por tanto se produjo el choque. El juez va a estar frente a un hecho notorio, cual es que “EL SOL SALE POR EL ESTE”, por tanto, es lógico concluir que si el conductor causante del choque iba en sentido Oeste-Este a las 7:00 am es probable que a esa hora, y por ese lugar, la luz solar sea muy incandescente, por tanto no haya podido avizorar la aproximación del otro vehículo, de allí que el resultado fuera la colisión de los vehículos. Pero, al mismo tiempo, la máxima de la expe-

³⁶⁰ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 324 (Octubre 15, 1997) *Régulo Antonio Tineo Arismendi contra Jesús Fermín*. Reiterada por Tribunal Supremo de Justicia: Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. RC.00017 (Enero 25, 2006), *Lucio Raga Sarmiento y Otra contra Marco Antonio Segovia Luque y Otra*, Expediente N° 04-029 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/enero/RC.00017-250106-04029>. HTM [Consultado: 2015, Septiembre 22] y en Sentencia Nro. RC.00073 (Marzo 8, 2007), *Olga María Angelino Manzo contra Lina Romelia González de Angelino y otros*, Expediente N° 06-820 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC-00073-080307-068> 20.HTM [Consultado: 2015, Septiembre 22]

riencia estaría, igualmente conformada, por la regla “EL SOL SALE POR EL ESTE”, que como imperativo categórico³⁶¹, puede hacer derivar una exención de la responsabilidad civil extracontractual del agente del daño fundamentado en una causa extraña no imputable. No obstante, ello no pudiese ocurrir si hubo negligencia, imprudencia e inobservancia de la Ley de Tránsito Terrestre, por parte del conductor, como agente del daño, por incumplimiento de la diligencia debida.

La casación civil nacional ha establecido que son supuestos de violación de máximas de experiencia, de naturaleza judicial, los siguientes casos:

a) cuando el juez base su decisión en una máxima de experiencia y la viole o la infrinja; y b) cuando el juez no aplique en su decisión una máxima de experiencia y, sin embargo, emite pronunciamiento o criterio que están reñidos con ella, todo lo cual se traduce en que el quebrantamiento de las máximas de experiencia se puede producir por acción o por omisión, respectivamente.

De lo antes expuesto se colige, que el juez continúa facultado por la ley para fundar su decisión en máximas de experiencia, según su prudente arbitrio, sólo que cuando no las aplique en su decisión éste deberá abstenerse de emitir pronunciamientos o criterios que las contraríen, so pena de incurrir en violación por omisión de máxima de experiencia, con la consiguiente infracción de lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil³⁶²

³⁶¹ Según Kant, toda la moral del ser humano debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina, a partir del cual se puedan deducir todas las demás obligaciones humanas. Definió el concepto de «imperativo» como «cualquier proposición que declara a una acción (o inacción) como necesaria». En su opinión, las máximas morales anteriores se basaban en imperativos hipotéticos, por lo cual no eran de obligado cumplimiento en cualquier situación y desde cualquier planteamiento moral, religioso o ideológico.

³⁶² Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° RNYC-00669 (Agosto 9, 2006), *Cristina Parada Mendoza y Otro contra Alberto Leopoldo Pierini Bonaiuto*. Expediente N° 2003-000537 [Documen-

b”. *La sana crítica*

La sana crítica no es una máxima de experiencia, como así refiere Taruffo, las máximas o “reglas de la experiencia no deben confundirse con las reglas de la lógica y de la argumentación racional. Estas reglas no se refieren a un pretendido *conocimiento* sobre hechos y comportamientos, sino que *fijan* los criterios [NORMAS] que deben seguirse para construir un razonamiento lógicamente correcto”³⁶³ (agregado del autor), es decir, el método de la sana crítica.

En tal sentido, la sana crítica es un método heurístico para apreciar y valorar los medios de prueba, sus reglas son válidas para ese fin, puede que sus reglas deriven, como las máximas de experiencia —en cuanto a su carácter no formal de su nacimiento—, de la experiencia humana. Pero, en todo caso, sometidas a las reglas de la lógica y la racionalidad para crear certeza jurídica, la cual es un resultado del proceso de argumentación jurídica, que se materializa en la sentencia.

La máxima de experiencia sirve para subsumir un hecho en su enunciado normativo; y, la regla de la sana crítica permite determinar si la conclusión obtenida del silogismo de la máxima de experiencia, es válido y eficaz para aceptar o rechazar la consecuencia jurídica o derivable en el silogismo de la sentencia.

Montero, al analizar las reglas de la sana crítica, establece que son **máximas de experiencia judiciales**, porque “deben integrar la experiencia de la vida del juez y que éste debe aplicar a la hora de determinar el valor probatorio de cada una de las fuentes-medios de prueba. Estas máximas no pueden estar codificadas, pero sí han de hacerse constar en la motivación de la sentencia, pues sólo así podrá quedar excluida la discrecionalidad y podrá controlarse por los recursos la razonabilidad de la declaración de hechos probados”³⁶⁴.

to en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RN-YC-00669-090806-03537.HTM> [Consultado: 2015, Septiembre 14]

³⁶³ Rodrigo Rivera, *ob. cit.*, p. 942.

³⁶⁴ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 316.

Parra Quijano señala que “el juez-ser humano, en la valoración de la prueba debe emplear las reglas de la experiencia”³⁶⁵, en tanto que criterio conforme al cual, el juez ha de aplicar su buen sentido y la crítica racional, como elementos esenciales de la sana crítica.

Sentís Melendo asocia a la sana crítica “con la lógica; por otros con el buen sentido, extrayendo las reglas de la lógica, basándose en la ciencia, en la experiencia y en la observación; otras veces es la lógica crítica aplicada al proceso; el buen sentido; coincide con las reglas del correcto entendimiento humano; con la crítica o el criterio racional; se confía a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; debiendo en cada caso examinar las circunstancias que lo rodean”³⁶⁶.

Mientras que Devís Echandía sentencia que “sana crítica y apreciación razonada o libre apreciación razonada, significan lo mismo: libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la experiencia que, según el criterio personal del juez, sean aplicables al caso”³⁶⁷.

Couture define a las reglas de la sana crítica como:

las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero tam-

³⁶⁵ Jairo Parra Quijano, *ob. cit.*, p. 61.

³⁶⁶ Santiago Sentís, 1978, *ob. cit.*, p. 52.

³⁶⁷ Hernando Devis, *ob. cit.*, p. 99.

bién sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento³⁶⁸.

las reglas de la sana crítica son reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia³⁶⁹

Ahora bien, un problema que puede emanar de la creación de reglas para interpretar o aplicar la sana crítica, sería convertir a la sana crítica, en una insana tarifa legal. Parra Quijano, citado por Rivera Morales, señala que las reglas de la sana crítica son: “a) Pautas que elaboramos [PARA JUZGAR], utilizando como materiales el ambiente creado por el proceso en cuestión [PEQUEÑA HISTORIA DEL PROCESO], las máximas de experiencia y si es el caso las reglas de técnicas, científicas o artísticas [PRUEBA PERICIAL], b) Sana [OBJETIVA, SINCERA] y c) Crítica: Juzgar de conformidad con las reglas para la cual debe narrar y hacer discurso [ES DECIR, INFORMAR]”³⁷⁰ (agregados del autor).

Por otra parte, la casación civil nacional, tampoco aporta una clara definición de que han de entenderse por reglas de la sana crítica, estableciendo genéricamente que son reglas para la apreciación y valoración de los medios de prueba, sometidas al control de la casación, como así en el siguiente fallo queda plasmado.

Al respecto esta Sala observa, que **si bien las reglas de la sana crítica deben regir al Juzgador a los fines conducentes de apreciar y valorar las pruebas**, y que en caso de su relajación está permitido a esta Sala extender su examen al establecimiento y valoración de los hechos, tal y como lo establece el segundo

³⁶⁸ Eduardo Couture. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. 3ª edición (póstuma), De Palma, Buenos Aires 1958, pp. 270-271.

³⁶⁹ Eduardo Couture. *Estudios de Derecho Procesal Civil. Pruebas en materia civil*. T.II, 3ª edición, Depalma, Buenos Aires 1979, p. 195.

³⁷⁰ Rodrigo Rivera, *ob. cit.*, p. 947.

aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es **oportuno recordar** al recurrente **que dichas pautas o reglas están delimitadas en función de la valoración de la prueba y del convencimiento del juez acerca del mérito de ésta, por lo que** y como lo ha sostenido la jurisprudencia sentada por este Supremo Tribunal, **la sana crítica se infringe cuando la sentencia se limita a describir los elementos de autos sin analizarlos en absoluto en su virtualidad probatoria, o cuando su valoración de las pruebas esté en franca contradicción con las pautas lógicas que rigen la investigación de la verdad, o cuando se hacen aseveraciones apodícticas para el establecimiento de los hechos, de forma que revele una prematura o irreflexiva formación de la convicción del juez;** de tal forma que ha debido el formalizante especificar de qué manera el Sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica, para así estar facultado [SIC] esta Sala a extenderse al examen del establecimiento y apreciación de los hechos o de las pruebas³⁷¹.

La **libre apreciación** compromete al juez a realizar un examen de las fuentes-medios de prueba con un criterio personal basado en la lógica y las máximas de experiencia. Mientras, que la **libre valoración** compromete al juez a otorgar fuerza probatoria al medio empleado aplicando la sana crítica. Sana crítica, que, como método de argumentación jurídica basado en las reglas de la lógica, la racionalidad del operador judicial y las máximas de experiencia, conducen a la justificación-motivación de la decisión, devenida del examen y apreciación de los hechos alegados y probados. A través, de las fuentes-medios de prueba promovidos por las partes, admitidos por el órgano jurisdiccional, y evacuados o aportados por aquellas conforme las normas procesales de prueba, para su incorporación al proceso.

³⁷¹ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, Sentencia N° 26 (Febrero 22, 2001), *Juan de la Cruz Rodríguez contra Cándido Ramón Rodríguez*, Expediente N° 00-391 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/026-220201-00391.HTM>. [Consultado: 2015, Septiembre 14].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Sobre la base de lo afirmado, siguiendo a Jorge Fábrega³⁷², se pueden derivar las siguientes características de la sana crítica, a saber: racionalidad, legalidad, motivación, transversalidad, y recursividad. Las cuales se explican a continuación:

- a. **Racionalidad** “el juez debe examinar la prueba racionalmente, con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia”;
- b. **Legalidad** “la prueba debe haber sido practicada y aportada al proceso de acuerdo a las formalidades legales”;
- c. **Motivación** “la apreciación y valoración deben tener puntos objetivos de referencia y dejarse constancia de ello en el fallo”;
- d. **Transversalidad** (el análisis transversal de la prueba) el “examen integral de cada medio de prueba, debe estar entrelazado con los otros distintos medios de prueba que cursen en el expediente. El examen en conjunto requiere obviamente, análisis del valor probatorio de cada medio de prueba en sus particularidades y su relación con los otros medios de prueba; y,
- e. **Recursividad** o control de la decisión, toda vez que “la apreciación y valoración del medio de prueba por el juez está sujeta a control superior”.

Más cuando, en Venezuela es motivo de casación por error *in iudicando* (CPC, 1985: 313.2³⁷³).

Un elemento consustancial de la sana crítica es que la sentencia debe gozar de motivación fáctica. Por ello, la vigencia de la prohibi-

³⁷² Jorge Fábrega, *ob. cit.*, pp. 336-340.

³⁷³ “Se declarará con lugar el recurso de casación: ... 2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia. En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia”.

ción de la máxima *non liquet*, la cual consiste en la prohibición de absolución de la instancia (CPC, 1985: 19³⁷⁴), consistente en la declaración del juez “de que no ha sido posible esclarecer el estado de los hechos”³⁷⁵, y por tanto no decidir es un criterio *contra legem*.

Como así ha quedado plasmado en la casación penal nacional, sobre la motivación fáctica del fallo, con arreglo a la sana crítica.

El sistema de valoración probatorio, acogido por el Código Orgánico Procesal Penal, de sana crítica, impone al juez la obligación de realizar una libre, motivada y razonada labor de análisis, comparación y decantación del acervo probatorio del proceso, lo cual debe dejarse establecido en el contexto del fallo.

El proceso intelectual del juez no puede consistir en la simple mención desarticulada de los hechos, ni en la mera mención aislada e inconexa de los medios probatorios, pues, en ese caso, la sentencia, impugnada no cumple la plenitud, hermética de bastarse a sí misma.

En el sistema de la sana crítica, no basta que el juez se convenza así mismo, y lo manifieste en su sentencia, es necesario que, mediante el razonamiento y la motivación, el fallo tenga la fuerza de demostrar a los demás la razón de su convencimiento, basado este en las leyes de la lógica, los principios de la experiencia, y los fundamentos científicos de la determinación judicial, y cuya inobservancia, por parte de los jueces de mérito, amerita la censura de casación³⁷⁶ (negritas del autor)

³⁷⁴ “El Juez que se abstuviere de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, de oscuridad o de ambigüedad en sus términos, y asimismo, el que retardare ilegalmente dictar alguna providencia, será penado como culpable de denegación de justicia”.

³⁷⁵ Erich Döhring, *ob. cit.*, p. 9.

³⁷⁶ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia N° 301 (Marzo 16, 2000), Juan José Oliveros García, Expediente N° C99-0150 [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/febrero/026-220201-00391.HTM>. [Consultado: 2015, Septiembre 14].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

De allí que se afirme que la motivación de la sentencia es una garantía de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Es por ello, que toda sentencia “en la que no se diga de modo claro cuáles son los hechos afirmados por las partes y cuáles de ellos han quedado probados, carece de motivación fáctica”³⁷⁷.

Así que una verdadera motivación fáctica de la sentencia exige “precisar, con relación a cada hecho probado, el medio de prueba del que se ha extraído la certeza sobre el mismo”³⁷⁸.

El tribunal de la instancia apreció y valoró las pruebas adminiculadas por la parte actora para demostrar el uso ilegítimo del signo distintivo *The Home Depot*[®] conforme a la sana crítica, en los siguientes términos.

En consecuencia, y **haciendo uso de la sana crítica**, según lo previsto en los artículos 507 y 508³⁷⁹ de nuestro Código de Procedimiento civil,... Este Juzgado considera que todas estas pruebas en conjunto, evacuadas en su debida oportunidad demuestran un uso ilegal de la marca “THE HOME DEPOT”, por parte de la demandada “THE HOME DEPOT, C.A.”, cuyo nombre comercial imita, copia, y/o reproduce textualmente la marca comercial registrada “THE HOME DEPOT” propiedad de la parte actora HOMER TLC, INC., aprovechándose ilícitamente de **la fama, prestigio y notoriedad de la marca de la empresa actora, contraviniendo así las normas de la sana y justa competencia entre las empresas que se desenvuelven en un mismo mercado, creando además confusión y engaño**

³⁷⁷ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 319.

³⁷⁸ *Ibid.*, p. 323.

³⁷⁹ “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que pareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”.

en el público consumidor, y ocasionándole considerables daños y perjuicios económicos a Homer Tlc, Inc.³⁸⁰ (negrillas del autor)

Curiosamente, la Ley de Propiedad Industrial de Chile (2022), en su artículo 111 ordena a los jueces en los asuntos de observancia de los derechos de propiedad industrial apreciar las pruebas “según las reglas de la sana crítica”. Si bien tal deber de los jueces puede estar establecido en las leyes adjetivas civiles, mercantiles o penales ordinarias, resulta un avance positivo para la labor judicial en esta disciplina jurídica.

d'. El sistema mixto de valoración de los medios de prueba

El sistema mixto se construye sobre la base del sistema de valoración legal y el sistema de valoración libre o razonada de los medios de prueba. Por lo que, por un lado se aplica preferentemente el sistema legal, y si este no puede ser aplicado para valorar el medio de prueba (nominado o innominado), entonces ha de aplicarse el sistema de la libre o razonada valoración de los medios de prueba, conforme a las reglas de la sana crítica.

a". Medios de prueba con regla legal expresa de valoración

El ordenamiento jurídico nacional, a través de la legislación sustantiva civil (CC,1982) y adjetiva civil (CPC, 1985) fija precisas reglas para la valoración de los medios de prueba nominados tanto como para la valoración de los documentos públicos y privados, copias certificadas, confesión, testigos, posiciones juradas y el instrumento privado reconocido.

³⁸⁰ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-HTML>. [Consultado: 2011, junio 15].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Analizar cada regla de valoración correspondiente a los medios de prueba a que se ha hecho alusión, excede el fin de esta investigación.

Por ello, en el Cuadro No. 13 se hace una especial referencia al medio de prueba y la regla legal expresa que establece el supuesto de hecho para su valoración.

b”. Medios de prueba de valoración razonada

En la propuesta de reforma del Código de Procedimiento Civil (2014) se establece el principio de libertad de prueba (PRCPC, 2014: 392). Estableciéndose, un sistema mixto de valoración razonada de los medios de prueba sobre la base de la sana crítica (PRCP, 2014: 398). Mientras, que rige el principio de valoración legal de los medios de prueba, la sana crítica tiene un carácter supletorio y complementario.

En cuanto, a la regulación expresa de la sana crítica como método de valoración de los medios de prueba, el legislador ha establecido que los documentos privados emanados de terceros, previa su ratificación mediante la prueba testimonial, serán valorados por el juez según las reglas de la sana crítica (PRCPC, 2014: 423³⁸¹).

No existen otras disposiciones expresas que remitan al juez a valorar un determinado medio de prueba conforme a las reglas de la sana crítica. No obstante, dado el carácter genérico contenido en la norma que regula el sistema de valoración de los medios de prueba en la reforma propuesta, se mantienen los criterios previamente sostenidos de la mixtura del sistema nacional procesal de valoración de los medios de prueba. Donde la sana crítica cede su espacio al sistema legal de valoración de los medios de prueba.

³⁸¹ “**Documentos privados emanados de terceros.** Los documentos privados emanados de terceros, que no son parte en el proceso ni causantes del mismo, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial, y serán valorados de conformidad con la sana crítica, salvo disposición especial en contrario”.

Cuadro No. 13:
Medios de prueba: Reglas legales de valoración

Medio de prueba	Norma de valoración de la prueba
Documentos públicos y privados	CC, 1982: 1.358 ³⁸² , 1.360 ³⁸³ , 1.363 ³⁸⁴
Copias certificadas	CC, 1982: 1.384 ³⁸⁵
Confesión	CC, 1982: 1.401 ³⁸⁶ , 1.402 ³⁸⁷
Prueba de testigos	CC, 1982: 1.387 ³⁸⁸ , 1.399 ³⁸⁹ , 1.403 ³⁹⁰ CPC, 1985: 508 ³⁹¹

³⁸² “El instrumento que no tiene la fuerza de público por incompetencia del funcionario o por defecto de forma, es válido como instrumento privado, cuando ha sido firmado por las partes”.

³⁸³ “El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación”.

³⁸⁴ “El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones”.

³⁸⁵ “Los traslados y las copias o testimonios de los instrumentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, hacen fe, si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes”.

³⁸⁶ “La confesión hecha por la parte o por su apoderado dentro de los límites del mandato, ante un Juez, aunque éste sea incompetente, hace contra ella plena prueba”.

³⁸⁷ “La confesión extrajudicial produce el mismo efecto, si se hace a la parte misma o a quien la representa. Si se hace a un tercero produce sólo un indicio”.

³⁸⁸ “No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares. Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de dos mil bolívares. Queda, sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Posiciones juradas	CPC, 1985: 412 ³⁹²
Instrumento privado reconocido	CPC, 1985: 444 ³⁹³

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, Montero, hace la siguiente acotación: “si el legislador no ha establecido reglas particulares de valoración con arreglo a la sana crítica, no es necesario asumir una defensa a ultranza de

³⁸⁹ “Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedarán a la prudencia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimonial”.

³⁹⁰ La confesión extrajudicial no puede probarse por testigos, sino en los casos en que la Ley admite la prueba de testigos.

³⁹¹ “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”.

³⁹² “Se tendrá por confesa en las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del Tribunal: a la que se negare a contestarlas, a menos que el absolvente, por su propia determinación, se niegue a contestar la posición por considerarla impertinente, y así resulte declarado por el Tribunal en la sentencia definitiva; a la que citada para absolverlas no comparezca sin motivo legítimo, o a la que se perjure al contestarlas, respecto de los hechos a que se refiere el perjurio. Si la parte llamada a absolver las posiciones no concurre al acto, se dejarán transcurrir sesenta minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia, ya se refiera ésta al primer acto de posiciones o a la continuación del mismo después de alguna suspensión de aquél o de haberse acordado proseguirlo ante un Juez comisionado al efecto. Pasado este tiempo sin que hubiese comparecido el absolvente, se le tendrá por confeso en todas las posiciones que le estampe la contraparte, sin excederse de las veinte indicadas en el artículo 411”.

³⁹³ “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.

que, en reformas al sistema probatorio, se incluyan especiales normas de valoración razonada, ya que la sana crítica es el sistema hoy auspiciado por los tribunales y la doctrina³⁹⁴. Ello se evidencia de la vigente disposición nacional contenida en el artículo 507 del CPC (1985). En el cuadro siguiente se presentan, a título de resumen, los silogismos posibles correspondientes a los tres sistemas de valoración de los medios de prueba a que se ha centrado este acápite, a excepción del sistema de la libre convicción, con el fin de ilustrar mejor cada uno de ellos.

Cuadro No. 14:
Silogismo de la valoración de los medios de prueba

SILOGISMO	Sistema legal de valoración del medio de prueba nominado (prueba legal o tarifa legal)	Sistema mixto de valoración de los medios de prueba nominados (prueba legal o tarifa legal) e innominados (pruebas libres)	Sistema libre de valoración los medios de prueba nominados (prueba legal o tarifa legal) e innominados (pruebas libres)
Premisa mayor	Norma de valoración del medio de prueba	Norma de valoración del medio de prueba, y la sana crítica.	Sana crítica (Reglas de la lógica y las máximas de experiencia)
Premisa menor	El medio de prueba es valorado conforme al supuesto fáctico normativo de valoración de la prueba.	El medio de prueba es valorado conforme al supuesto fáctico normativo de valoración de la prueba. Si no existe regla legal expresa de valoración, se aplica la sana crítica: Reglas de la lógica y máximas de experiencia (CPC, 185: 507)	El medio de prueba es valorado conforme a la sana crítica. El juez no está atado a una regla legal expresa de apreciación y valoración de la prueba. Pero, tampoco puede actuar a su libre convicción, sino sujeto a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia.
Conclusión	Admisión o rechazo del medio de prueba, por tanto del hecho controvertido		

Fuente: Elaboración propia

³⁹⁴ *Ibidem*, p. 318.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Finalmente, Montero indica que, en el sistema mixto de valoración de la prueba, la motivación del fallo exige, en primer lugar **“la justificación de por qué se entiende probado un hecho**, para lo cual habrá de referirse a la aplicación de la regla legal de valoración correspondiente al medio de prueba de que se trate, aligerándose, así, la motivación. Y, en segundo lugar, **si la valoración del medio de prueba se ha de “realizar conforme a la sana crítica**, la relación entre un hecho probado y un medio de prueba consistirá en expresar la máxima de la experiencia en virtud de la cual el juzgador ha atribuido credibilidad a la fuente de prueba introducida en el proceso por el medio de prueba... la verdadera motivación no consiste en decir simplemente que se ha creído a un testigo y a otro no, sino que exige exteriorizar la máxima de la experiencia en virtud de la cual se ha concedido esa credibilidad”³⁹⁵.

³⁹⁵ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 324.

e'. *Criterios jurisprudenciales y doctrina administrativa nacional sobre la apreciación y valoración de los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos*

a". *Documentales (CPC, 1985: 429³⁹⁶; CC, 1982: 1.355³⁹⁷)*

Rengel Romberg, al estudiar la prueba documental, define el documento como una “cosa representativa de un hecho o de un acto jurídico relevante”³⁹⁸; destacando como características propias del mismo las siguientes:

a) El documento es una cosa representativa. Vale decir una cosa material en la cual está representado un hecho, una declaración, un pensamiento del hombre, etc.; de donde se deduce que son diferentes el *medio representativo* (cosa) y el hecho representado (objeto). Si no se llega a percibir esta diferencia, entre la

³⁹⁶ “Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte. La parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquélla. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.

³⁹⁷ “El instrumento redactado por las partes y contenido de sus convenciones es sólo un medio probatorio; su validez o su nulidad no tienen ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo los casos en que el instrumento se requiera como solemnidad del acto”.

³⁹⁸ Aristides Rengel. *Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano*, 5ª edición, Vol. IV, Gráficas Capriles, Caracas 2004, p. 111.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

declaración, el negocio o el contrato, que es el acto representado, y el documento que es la cosa representativa, no se podrá comprender la estructura propia del documento, lo que nos llevaría a confundir el *escribir*, que es un acto o una acción del hombre, con lo escrito, que es una cosa, el documento...

b) El documento representa un *hecho jurídicamente relevante*... tratándose de prueba documental, en cuanto prueba legal con valor para la resolución de controversias en el proceso civil, es evidente que el hecho en ella representado, debe ser un hecho jurídicamente relevante que pueda ser subsumido por el juez en la hipótesis general que prevé la norma jurídica...

c) Las anteriores notas que caracterizan al documento, llevan a considerar a esta prueba instrumental como una **prueba indirecta**...

d) El documento es una *prueba histórica*, por oposición a la prueba crítica. La prueba histórica es una subespecie de prueba indirecta, porque tiene en sí la propiedad de poder revelar la idea de otro hecho, esto es, de representarlo, de hacerlo presente, de provocar a través de los sentidos de otro, la idea correspondiente al hecho mismo...³⁹⁹

Por lo que respecta a la valoración de este medio de prueba desde la perspectiva de un sistema mixto de valoración, Montero señala que el “problema es que el CC va detallando supuestos respecto de los públicos y de los privados, con lo que establece un cuadro complejo en el que hay que ir precisando supuesto por supuesto para determinar aquellos en los que el CC establece regla legal de valoración y aquellos otros en los que no, es decir, en los que la valoración la hará el juez conforme a la sana crítica”⁴⁰⁰.

El referido proceso de valoración de este particular medio de prueba habrá de aplicarse *mutatis mutandi* a cualquier otro medio de prueba, conocido o por conocerse. Donde concurren normas jurídi-

³⁹⁹ Arístides Rengel, 2004, *ob. cit.*, pp. 112-115.

⁴⁰⁰ Juan Montero, *ob. cit.*, p. 317.

cas expresas de valoración, o frente a su ausencia de regla legal expresa, la aplicación de la sana crítica como método heurístico de valoración del medio de prueba legal o libre.

Ahora bien, dada la influencia de la sociedad de la información y las TICs que la circunscribe, se deberá tener en cuenta en la labor probatoria la existencia de los documentos desmaterializados, sobre todo en el área mercantil en cuanto a los títulos valores desmaterializados. Asimismo, las pruebas documentales electrónicas habidas en la Internet, estas como medio para la prueba de la notoriedad de los SDNC.

El RPI ha considerado que, entre los medios de prueba idóneos para comprobar la notoriedad de un signo distintivo, sobre la base de las fuentes de pruebas contenidas en la D344 (1993: 84), es la prueba documental, tal como lo estableció en su decisión sobre el signo distintivo *Kinder*.

los documentos que cursan en el expediente administrativo, que puedan demostrar la notoriedad del signo, tales como: su publicidad, duración, amplitud y extensión en el mercado nacional e internacional, el volumen de pedidos de las personas interesadas en adquirir el producto, así como también la existencia y antigüedad de registro o solicitud de la marca, no constan en autos, por tanto lo presentado por el recurrente no contiene elementos lo suficientemente valederos como para comprobar fehacientemente la marca registrada ante los países que aduce el administrado⁴⁰¹ (negrillas del autor)

En el caso *Maxell*, el juez de la instancia sobre la base del artículo 33.12 de la LPI (1955) valoró la notoriedad del signo distintivo de la referencia, basado en los siguientes instrumentos privados.

Entiende el sentenciador que los **instrumentos escritos promovidos** por la parte oponente, como son **las facturas comerciales y otros documentos**, de venta debidamente traduci-

⁴⁰¹ Resolución N° 036 del Ministro del Poder Popular para el Comercio (Abril 5, 2011), en Registro de la Propiedad Industrial. *Boletín de la Propiedad Industrial*. 520, Tomo VI, SAPI, Caracas 2013, p. 111.

das al castellano... Si bien, no son emanados de la partes, contribuyen a establecer un hecho, como es el que la oponente Maxell Electric Industrial Co. Ltd, a través de sus exportadores japoneses, vendió productos “Maxell” desde aproximadamente el año de 1959 e ininterrumpidamente hasta la fecha en que fue planteada la solicitud de la marca y la oposición de la misma... las revistas... “Electrical Trade New”;... un ejemplar de la edición de “Japan Electric Industry”; y un ejemplar de la edición del 29 de enero de 1961 de “Life Internacional”, en las cuales aparecen anuncios publicitarios de las pilas eléctricas marca Maxell⁴⁰² (negrillas del autor)

Con ocasión de la decisión sobre el SDNC *Galleries Lafayette*[®], la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, consideró como documentales idóneas y pertinentes para demostrar la notoriedad del signo distintivo, las siguientes:

la empresa SOCIETE ANONYME DES GALLERIES LAFAYETTE ha demostrado suficientemente en autos, mediante **documentos públicos debidamente traducidos**, ser propietaria de la marca “GALLERIES LAFAYETTE”. Efectivamente, consta en el expediente que la actora desde el 4 de octubre de 1948,..., desde hace aproximadamente 44 años, goza como protección como propietaria de la marca bajo discusión, por ser titular del... registro... en Gran Bretaña e Irlanda del Norte... Adicionalmente se observa que,... desde... el 16 de octubre de 1979... goza de protección... en France... Por su parte, la empresa “GALERIAS LAFAYETTE, C.A.”,..., únicamente ha demostrado haber hecho uso de la marca desde la fecha cierta de su inscripción en el Registro Mercantil... el 17 de agosto de 1984... La relevancia de haber traído al presente juicio el referido registro mercantil únicamente estriba en su valor para probar que desde esa fecha la tercera interviniente ostenta y hace uso de

⁴⁰² Venezuela: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Marzo 8, 1967). *Maxell Eléctric Industrial Co, Ltd, contra Compañía Anónima La Reina*, en: *Repertorio Forense*, 2º Trimestre, Talleres de Lisiados Trabajadores de Venezuela, Caracas 1967, p. 373.

la mención “GALERIAS LAFAYETTE, S.A.” para distinguirla como empresa, pero no como marca o lema comercial identificador de locales comerciales o productos. Igualmente consta en autos que la actora no tiene registradas inversiones en el país y que no reposa en el Registro Mercantil... registro alguno a su nombre. ... resulta claro, dado el uso que la recurrente ha hecho desde hace 40 años de la marca... que **la presunción de propiedad..., como antes se dijo rigen territorialmente... no obstan para que sea aceptada la titularidad respecto de una propiedad privada obtenida fuera de nuestras fronteras. Lo contrario sería restringir de manera indebida la garantía del derecho de propiedad prevista en el artículo 99⁴⁰³ de la Constitución Nacional [CN, 1961]⁴⁰⁴ (negrillas y agregados del autor).**

En el caso *Guess?*[®], el juez apreció y valoró las documentales consistentes en documentos públicos y privados, como medios de prueba demostrativos del conocimiento del SDNC entre los consumidores del mercado nacional.

¿De las pruebas presentadas por los apoderados de la firma GUESS?, Inc. se deduce que la marca en cuestión ha sido divulgada ampliamente tanto en su lugar de origen, los Estados Unidos, como en innumerables países.

Existen varios elementos que permiten arribar a la anterior conclusión,... la existencia de innumerables tiendas, alrededor del mundo, tal como se evidencia de los **catálogos y publicaciones** consignados por los apoderados de GUESS?, Inc. Por otro lado, hay que tomar en cuenta la gran cantidad de países donde se comercializa la marca en referencia, que se deducen de **los certificados de registros** consignados a los autos.

⁴⁰³ “Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”.

⁴⁰⁴ Víctor Bentata, 1998, *ob. cit.*, pp. 166-167. Igualmente, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia venezolana*, Tercer Trimestre, T. CXXIV, Caracas 1993, pp. 638-645.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Por lo que respecta al ámbito nacional, de especial interés para las conclusiones de este Juzgador, del expediente administrativo se evidencia que la referida marca se introdujo al mercado venezolano, casi desde el mismo comienzo de la protección del signo a nivel mundial y nacional, con las importaciones que hicieron tiendas del puerto libre de la isla de Margarita. Así, puede observarse un legajo de **facturas de las exportaciones** que se hicieron en 1986, de productos de la firma GUESS?®, Inc. a las tiendas “Sucess (Exitó S. A.)” y “Traffic, S. A.”, ubicadas en la conocida Avenida 4 de Mayo de Porlamar.

Finalmente, **las publicaciones** aportadas a los autos demuestran, por una parte, la difusión de la marca, la existencia de innumerables tiendas exclusivas, y por otra parte, la calidad de los productos que distingue, en razón del ámbito publicitario, dentro de la cual la misma se ha dado a conocer, esto es, las revistas, las modelos, las tiendas donde se expenden tales productos, elementos indispensables para la consideración de una marca como notoria⁴⁰⁵ (negrillas del autor)

Igualmente, en el asunto *Guess?®* se apreciaron y valoraron los siguientes instrumentos públicos y privados, como medios de prueba demostrativos del ámbito territorial de conocimiento del signo distintivo, y los medios empleados para la difusión del SDNC entre los consumidores.

En el caso presente los opositores al recurso han aportado innumerables pruebas que tienden a demostrar el cumplimiento de este requisito. En efecto, **han consignado evidencias de la introducción de esta marca en el mercado, tanto desde el punto de vista jurídico como publicitario**. Así, consta, tanto en el expediente administrativo correspondiente, como en el legajo de

⁴⁰⁵ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *¿Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561.

pruebas presentado por los apoderados de GUESS?, Inc., tanto **documentos originales legalizados, como copias fotostáticas de los Registros de la Marca GUESS? en muchos países:** a) En el país de origen: Estados Unidos, registros obtenidos en los años 1984, 1987, 1989, 1991; b) En países miembros del Pacto Andino: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador; c) En otros países: Canadá, Alemania, España, Holanda, Irlanda, Noruega, Japón, Nicaragua, Brasil, Antillas Neerlandesas, Italia, Tailandia, Chile, Argentina, Corea, Malasia, Suráfrica, Singapur, Suecia, Australia, Israel, Chile, Suiza, Paraguay, Antillas Neerlandesas, Noruega, Filipinas, Costa Rica, Francia, Grecia, Hong Kong, Reino Unido, Irlanda y Panamá; y d) en Venezuela (22 registros).

¿Desde el punto de vista publicitario, los opositores han presentado un extenso volumen de **publicaciones varias, relativas a la difusión de la marca GUESS? en el mundo entero;** así se observa la amplia publicidad de esta marca, entre otras, en las siguientes publicaciones:

a) Del expediente administrativo se observa, entre otras, publicidad en las Revistas “Vogue” 1986, “Los Ángeles” 1986, “Mademoiselle”, 1983, 1984, 1989, 1990, 1991.

b) De las pruebas que aportaron en sede judicial, se evidencia que la actividad desplegada por los opositores para demostrar **la difusión de la marca y la calidad de los medios empleados fue extensa;** ¿así, se consignaron ejemplares como “A Decade of GUESS? Images”, de gran formato, publicación que contiene innumerable cantidad de fotografías de la colección GUESS? desde 1981 hasta 1991, dirigido por Paul Marciano, publicada en setiembre de 1991; ¿Catálogos de las tiendas denominados “GUESS? Boutique”, ¿con fotografías de los diversos establecimientos de GUESS? ubicados alrededor del mundo (EEUU, Australia, Hong Kong, Singapur, etc.). Igualmente, ¿presenta un directorio de GUESS?® Boutique International en el ámbito internacional; catálogos de GUESS?®, Inc. correspondientes a los años 1991, 1992, 1993, con imágenes promocionales; Magazine Semestral Guess Journal de 1994; International Magazine Guess Journal, otoño, 1994; Spring 1993, by Georges Marciano, Boutique Collection; People, Guess Ranch, 1993; catálogo de foto-

grafías, 1991; agenda GUESS? para el período 1992, etc. Por otro lado, consignan copias de reconocidas revistas a nivel internacional, tales como Gentleman, Mademoiselle, Vogue, ¿etc., donde aparecen propagandas y anuncios promocionales de la marca GUESS?

Todas estas publicaciones y su promoción dan una idea clara de la amplia publicidad de la marca a nivel mundial, y la alta calidad de los medios de difusión; asimismo, de los folletos de publicación periódica se colige que no se trata de una divulgación casual o esporádica sino más bien permanente y expansiva en el tiempo, tal como lo exige el literal "b" de la norma aludida [DECISIÓN 344, 1993: 84]⁴⁰⁶ (agregado y negrillas del autor)

Igualmente, ¿en la sentencia Guess?[®], el juez apreció y valoró las siguientes documentales, como medios de prueba demostrativos de la antigüedad y uso continuo del SDNC entre los consumidores.

¿Respecto de lo expuesto se observa que la marca GUESS?, objeto de este juicio, tiene sus orígenes en los inicios de los años 80, esto es, tiene casi 20 años en el mercado norteamericano, expandiéndose rápidamente por el mundo entero, tal como se evidencia de **los certificados de registros** obtenidos. **En Venezuela, el primer registro de tal signo data del año 1986.** Asimismo, se desprende del expediente administrativo que las importaciones del producto de los oponentes al Puerto Libre de Margarita datan del año 1986. Desde entonces, **la marca ha estado en el mercado nacional, y progresivamente amplió su ámbito a nuevos productos, al punto que se obtuvieron 22 registros existentes entre los años 1986 y 1994**, lo cual pone en evidencia su amplia utilización y la persistencia en el uso⁴⁰⁷ (negrillas del autor)

En el asunto *Timberland*[®], la casación civil fue determinante al descalificar los certificados de registro del signo distintivo como ins-

⁴⁰⁶ *Ibidem.*

⁴⁰⁷ *Ibid.*

trumentos públicos por no haber sido legalizados por los funcionarios de los países de origen de los certificados, además de haber sido promovidos y evacuados en copias simples.

Los certificados de Registro de la marca *Timberland* en Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido e Irlanda del Norte y de los Estados Unidos de América. Todos esos certificados fueron consignados en copia simple y no fueron legalizados.

Respecto del valor probatorio de estos certificados emanados de autoridades extranjeras, este Tribunal manifiesta que de los mismos no consta el cumplimiento de las formalidades legales para que produzcan efectos jurídicos en nuestro ordenamiento jurídico. Así **dichas documentales no han sido objeto de la legalización correspondiente, sin lo cual las mismas carecen de autenticidad y no pueden ser calificadas como documentos públicos** según lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, por no poder determinarse a ciencia cierta si en el país de su otorgamiento tales certificados emanaron del empleado público con expresa facultad para otorgarle fe pública al mismo y así se decide.

En consecuencia, dichas documentales no tienen ningún valor como documento público, y tampoco lo podrían tener como documento privado, por cuanto de conformidad a lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sólo es admisible en juicio la copia simple o fotostática de los documentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente como reconocidos, categoría dentro de la cual no es subsumible las documentales analizadas y por la que carecen de valor probatorio alguno y así se decide.

Por las razones antes expuestas no puede este Tribunal declarar si la marca *Timberland* es propiedad de la actora en dichos países, ya que las pruebas promovidas con tal objeto, como lo son las documentales que se vienen de analizar, carecen de valor

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

probatorio, por lo cual tal pretensión de la parte actora es declarada sin lugar⁴⁰⁸ (negrillas del autor).

En el *affaire The Home Depot*[®], el juzgado de la instancia apreció y valoró las documentales promovidas y evacuadas para probar la notoriedad del signo distintivo, sobre la base de la siguiente argumentación.

De estos **documentos públicos legalizados y traducidos, se evidencia que la marca THE HOME DEPOT, está registrada a nombre de la empresa HOMER TLC, INC.,...**, en los Estados Unidos de América. De los mismos y conforme la normativa supranacional que regula la materia, se deriva un derecho exclusivo a nivel internacional a favor de la empresa HOMER TLC, INC., por ser la única titular de dicha marca. [PROTECCIÓN DEL SDNC NO REGISTRADO EN VENEZUELA].

Asimismo, cabe resaltar que este Juzgado comparte plenamente el criterio de la sentencia citada por la actora, publicada por la antes denominada Corte Suprema de Justicia en el caso Galerías Lafayette del 10 de marzo de 1993, mediante la cual se estableció no solo la titularidad de la marca “Galerías Lafayette”, independientemente de que su registro hubiese sido otorgado en otro país, pues caso contrario se estaría violando la garantía constitucional del derecho a la propiedad establecido en nuestra carta Magna, sino además estableció que **la notoriedad de una marca no puede circunscribirse necesariamente al territorio nacional**, pues “De lo contrario se estaría negando la posibilidad de proteger al propietario de una marca extranjera, por lo demás notoria fuera de las fronteras patrias, por el hecho de que no sea notoria en el país.”

En consecuencia es obvio que existe por parte de la actora, una titularidad a nivel internacional de data anterior, y que **la**

⁴⁰⁸ Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia N° 141 (Marzo 7, 2002), *The Timberland Company contra Corporación Remember y Proveeduría de Calzados Timberland*. Expediente N° 00-383. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC-0141-070302-00383-00174.HTM> [Consultado: 2011, junio 15].

notoriedad de las marcas propiedad de HOMER TLC, INC., desplaza del mercado a cualquier otra que utilice sus mismos elementos [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD DE LOS SDNC], cualquiera sea el producto o servicio al cual se destine [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD DE LOS SDNC], si la misma constituye su copia o reproducción... los Certificados de Registro Nacionales e Internacionales y Resoluciones y Sentencias emitidas por organismos, tanto administrativos como judiciales, a nivel internacional y nacional [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DE LOS SDNC], producidos junto al libelo de demanda y en el transcurso del presente proceso, demuestran que la marca THE HOME DEPOT es efectivamente una marca notoria que se encuentra registrada desde el año de 1979, en Estados Unidos de Norteamérica, y seguidamente en países como Canadá, Colombia, Chile, Brasil, Puerto Rico y Venezuela, de lo que se deriva el previo registro internacional de la marca THE HOME DEPOT, así como su notoriedad a nivel nacional e internacional, y así se declara⁴⁰⁹ (agregados y negrillas del autor)

En el caso *Kínder*[®] se desestima la notoriedad declarada en un país miembro de la CAN (Ecuador), para que surta efecto recíproco en Venezuela. A pesar de que Venezuela no es miembro de la CAN, el ADPIC (1994) en su artículo 16.2⁴¹⁰, establece la obligación de respetar la notoriedad declarada por un Estado Miembro del men-

⁴⁰⁹ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-.HTML>. [Consultado: 2011, junio 15].

⁴¹⁰ “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”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cionado tratado. Esto se podría interpretar como un caso de desaplicación de una norma ejecutiva u operativa de un tratado internacional, en detrimento del trato nacional (ADPIC, 1994: 3).

[FACTURAS Y REGISTROS NACIONALES E INTERNACIONALES]
En el expediente administrativo encontramos abundante documentación tendiente a probar la notoriedad de las marcas “KINDER” y sus variaciones en el Ecuador, contando entre las más importantes: a) la presencia de 208 facturas de ventas del producto desde el año 1993 a 1997..., demostrando continuidad y montos de transacciones acordes a la naturaleza de los productos; [B] un detalle de 984 marcas registradas en el mundo con la denominación “KINDER” y sus variaciones en las clases 28, 29, 30, 32... copias de varios títulos de registro de varias partes del mundo;... 8 títulos de registro de la denominación “KINDER” y sus variaciones en el Ecuador. En consecuencia, la documentación y facturas aportadas cumplen con los requisitos exigidos por la norma comunitaria (Art. 228 de la Decisión 486) respecto de la notoriedad, razón por la que este Comité ha llegado a la convicción de que la marca accióname (sic) goza de la condición de notoriedad previa al registro impugnado”. Sobre este particular, **se evidencia claramente la consignación de elementos de prueba que verifican la notoriedad de la marca en cuestión en la República del Ecuador, situación contraria a lo presentado en el Registro de la Propiedad Industrial venezolano, puesto que es consignado únicamente un listado con nombres de países donde presuntamente se encuentra registrado el signo KINDER, sin expedir documentos con sellos oficiales y comprobantes de registro en países donde aduce el recurrente su registrabilidad**⁴¹¹ (agregados y negrillas del auto)

Especial importancia tiene la valoración y apreciación del denominado **documento administrativo con efecto de documento**

⁴¹¹ Resolución N° 036 (Abril 5, 2011). Ministerio del Poder Popular para el Comercio, en: Registro de la Propiedad Industrial, en: *Boletín de la Propiedad Industrial* (Junio 9, 2011), N° 520, Tomo VI, Año 55, SAPI, Caracas 2011, p. 109-110.

público. Así “la función del documento administrativo, que no es otra sino la documentación de actos de la administración pública y no la función certificatoria, con facultad de dar fe pública que tiene el funcionario en el campo civil, la jurisprudencia ha venido destacando la diferencia que separa a estos documentos del documento público o auténtico del derecho civil”⁴¹².

En fallo de la Corte Primera en lo Contencioso-Administrativo del año 1984, se estableció que:

las actuaciones administrativas formalizadas en una documentación, constituyen el documento administrativo y versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.) o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica, que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez conforman la amplia gama de los actos declarativos, certificaciones, verificaciones, registros, etc.).

De allí las siguientes **características de los documentos administrativos** que ha venido señalando la jurisprudencia:

- **Están dotados de una presunción de veracidad y legitimidad** de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones; presunción que corresponde desvirtuar al particular involucrado en el acto.
- **La presunción de veracidad y legitimidad puede ser destruida por cualquier medio de prueba**, ya verse el documento sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo, o bien verse sobre manifestaciones de certeza o declaraciones de ciencia o conocimiento.
- **La presunción de veracidad y legitimidad** de los documentos administrativos, **se basa en el principio de *ejecutividad* y *ejecutoriedad*** que les atribuye el Art. 8° de la Ley Orgánica de

⁴¹² Arístides Rengel, 2004, *ob. cit.*, p. 152.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Procedimientos Administrativos, por lo que deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario.

- **De no ser destruida la presunción de veracidad y legitimidad, es procedente atribuir al documento administrativo los efectos plenos de los documentos públicos.**
- **No es procedente**, en cuanto a su virtualidad probatoria, **asimilar absolutamente el documento administrativo al documento público**, porque entre otras diferencias este solo puede ser destruido mediante la tacha de falsedad, mientras que el administrativo, por cualquier clase de prueba procedente⁴¹³ (negrillas del autor)

Una clase de documentos administrativos con efecto de documento público son los Certificados de Registro de los Signos Distintivos emanados por el Registrador de la Propiedad Industrial, a tenor de lo previsto en el artículo 39 de la LPI (1955) que establece los “actos y documentos que autorice el Registrador en el ejercicio de sus atribuciones, merecen fe pública”, de conformidad con las atribuciones conferidas para firmar los títulos y libros de registro, así como autorizar con su firma los documentos extendidos por el Registro de la Propiedad Industrial (LPI, 1955: 42. d, f).

En todo caso, la nulidad de los actos administrativos por las partes “o sujetos afectados por la providencia, no se cumple por la vía de la tacha de los documentos, propia de los documentos públicos o auténticos del Derecho Civil, sino por la vía del recurso contencio-

⁴¹³ *Ibidem*, pp. 152-153. En fallo de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se aclara lo referente al valor probatorio de los **expedientes administrativos**, y se diferencia entre **acto administrativo** y **acta administrativa**, así como los modos de impugnación de los referidos instrumentales. (Cfr. Venezuela: Sala Político Administrativa, Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 1257 (Julio 12, 2006) *Echo Chemical 2000, C.A.* contra *Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo* [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/01257-12707-2007-2006-0694.HTML>. [Consultado: 2017, octubre 9].

so-administrativo de anulación”⁴¹⁴ previsto en la LOJCA. Particularmente, la nulidad del registro en perjuicio de derecho de tercero.

b”. *Experticia* (CPC, 1985: 451⁴¹⁵, CC, 1982: 1.422⁴¹⁶)

La experticia como medio de prueba es el dictamen elaborado por personas dotadas de conocimientos especiales científicos, técnicos prácticos o artísticos por virtud de su profesión, industria o arte, denominados peritos o expertos (CPC, 1985: 453). Ellos son designados por las partes o por el juez, “con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hecho sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción”⁴¹⁷.

La experticia se caracteriza por ser un medio de **prueba indirecta**, ya que el dictamen de los peritos es una declaración escrita representativa. En la prueba testimonial, el testigo aporta al proceso la representación de su percepción individual (el testimonio); mientras, que, en la experticia, el perito aporta la representación de su saber no individual y fungible. El juez no percibe por sí mismo el hecho sobre el cual recae la experticia, sino que es a través del dictamen de los expertos que los percibe. Asimismo, es una **prueba personal**, pues únicamente las personas tienen la capacidad para conocer, percibir y transmitir sus experiencias al resto de las personas, bien de forma oral o escrita. Dado el carácter especialísimo, de la prueba y el objeto de la prueba, se requiere que las personas designadas posean **conocimientos especiales** científicos, técnicos, prácticos o artísticos, puesto que ellas vienen con su informe pericial a coadyuvar al juez en la toma de su decisión, dadas las razonables deficiencias científicas o técnicas del Juez en cuanto a dichos conoci-

⁴¹⁴ *Ibidem*, p. 153.

⁴¹⁵ “La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho, cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley, o a petición de parte. En este último caso se promoverá por escrito, o por diligencia, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse”.

⁴¹⁶ “Siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales, puede procederse a una experticia”.

⁴¹⁷ Aristides Rengel, 2004, *ob. cit.*, p. 383.

mientos. De allí que tenga por función **formar la convicción del juez sobre hechos de la causa**, lo cual se disipa en propuestas para la comprobación de los alegatos de las partes sobre los hechos de la *litis*.

Desde la práctica forense es un medio que es promovido por las partes o, de oficio por el juez de la causa, en determinadas circunstancias (CC, 1982: 1.426; CPC, 1985: 401.5, 514.4, 249). El dictamen pericial no es vinculante para el juez, quien podrá desecharlo o desestimarlos, al momento de apreciar y valorar el conjunto de medios de prueba evacuados o adminiculados al proceso, ya que el juez es soberano en descartar lo que se oponga a su convicción (CC, 1982: 1.427). Como así enseña Rengel, que esta “es una de las características de la experticia como medio de prueba y una manifestación del principio racional de la valoración de las pruebas por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica”⁴¹⁸.

En el caso *Guess?*[®], el juez desestimó la delación realizada por el representante legal de la firma propietaria del signo distintivo, por cuanto el medio de prueba elegido (declaración jurada o *affidavit*), no se corresponde a un medio probatorio idóneo, como la experticia, para demostrar la producción y el mercadeo del SDNC entre los consumidores. Sin embargo, de otros medios de prueba apreciados y valorados derivó la notoriedad del signo distintivo.

la firma GUESS?, Inc., aportó al expediente administrativo las cifras que alcanzó la venta de dicha firma en sus primeros años de comercialización, de las cuales se evidencia la evolución positiva de las mismas. Así, en la **declaración jurada de George Marciano** (fundador y presidente de GUESS?, Inc.), traducida al español, que cursa en el expediente administrativo, se muestra las ventas de la firma entre 1981 y 1986, en US dólares: 1981(1.900.000,00); 1982 (6.500.000,00); 1983 (18.700.000,00); 1984 (83.500.000,00); 1985 (84.000.000,00); 1986 (230.000.000,00).

Sin embargo, **las anteriores cifras son una declaración de aumento de la venta que, al no ser producto de una experi-**

⁴¹⁸ *Ibidem*, p. 390.

cia no puede sino considerarse un elemento circunstancial, lo cual lleva a esta Sala a considerar otros elementos cualitativos que le permitan aproximarse al verdadero alcance del cumplimiento del requisito exigido por la Decisión 344 para considerar que una marca es notoria. ¿En tal sentido, se observa que la marca GUESS? se ha caracterizado por la diversidad de los productos que ella distingue, no se trata pues de identificar con esta marca a un producto particularizado (por ejemplo, un avión), sino que, en este caso, se trata más bien de todo un sector de la productividad, que bien podríamos catalogar como todo lo relativo al mundo de la moda (ropas y accesorios del vestir). De allí que, si bien no existen elementos concretos que permitan cuantificar la productividad de la marca en cada uno de los países, siendo que ello implicaría un análisis de mercadeo, de comparación con otros productos similares, sin embargo, se observa que, durante el debate procesal, ¿la extensión de las transacciones económicas de GUESS? Inc., que permiten deducir la notoriedad de la marca, pueden desprenderse de varios elementos: la variedad de artículos y el tipo de éstos (ropas de diversas naturalezas y accesorios del vestir), lo cual denota que se trata de un signo distintivo que identifica productos que están destinados a un público consumidor bastante amplio (mujeres, hombres, niños). Asimismo, se observa que los productos aludidos no están dirigidos exclusivamente a un círculo reducido de sujetos. De lo anterior, es fácil inferir que los artículos que la marca protege estarían ampliamente distribuidos en el mercado y son de fácil ubicación y adquisición por parte de los consumidores, circunstancia que para esta Sala se encuentra, además, avalada por los otros elementos analizados antes, esto es, la antigüedad de la marca, la amplia publicidad, y la extensión territorial en el conocimiento de este signo distintivo⁴¹⁹ (negritas del autor).

⁴¹⁹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar. *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5,

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

c”. *Inspección judicial* (CPC, 1985: 472⁴²⁰, CC, 1982: 1.428⁴²¹)

Por inspección judicial se entenderá el medio de prueba que tiene por objeto la constatación directa y personal por el juez de los hechos que habrá de percibir sensorialmente (vista, olfato, oído, gusto y tacto). Conforme el pedimento formulado por las partes o por él mismo, sobre el estado fáctico de personas, cosas, documentos o situaciones que no pueden ser documentados o registrados de alguna otra manera, para que surtan efecto en el proceso. Con el objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación con sus propios sentidos, de hechos ocurridos durante la verificación de la inspección, o con anterioridad a ella, si subsisten rastros o huellas de hechos pasados, y en ocasiones de su reconstrucción. De esto último, es lo que permite a Ricardo Henríquez derivar que la hoy denominada inspección judicial, dejó de denominarse inspección ocular –sólo como prueba preconstituida, con mero valor de indicio (CC, 1982: 1.429 y 1.430) –, porque ya el juez no sólo emplea para la constatación sensorial de los hechos objeto de la prueba, la vista (*de visu*) sino los otros cuatro restantes sentidos⁴²². Así en palabras de Hernando Devis.

Ese examen y la percepción de los hechos y de sus huellas o rastros los realiza el juez principalmente con su vista, pero en ocasiones también con su oído, su olfato, su tacto e incluso su gusto.

Caracas 1999, pp. 391-408, y Ramírez & Garay. *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas 1999, pp. 552-561.

⁴²⁰ “El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido de documentos. La inspección ocular prevista en el Código Civil se promoverá y evacuará conforme a las disposiciones de este Capítulo”.

⁴²¹ “El reconocimiento o inspección ocular puede promoverse como prueba en juicio, para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse a apreciaciones que necesiten conocimientos periciales”.

⁴²² Ricardo Henríquez, 2013, *ob. cit.*, pp. 365-367.

Por esta razón es incorrecto denominar estas diligencias inspecciones oculares, en vez de inspecciones o reconocimientos judiciales⁴²³

Acogiendo la caracterización formulada por Rengel Romberg, la inspección judicial goza de las siguientes características:

a) La inspección judicial es un medio de prueba, porque la diligencia que realiza el juez está dirigida a la percepción de un hecho a probar y a su incorporación al proceso...

b) La inspección judicial puede promoverse por cualquiera de las partes, o por el juez cuando este lo juzgue oportuno (Art. 472 CPC)... excepcionalmente... el juez tiene la iniciativa probatoria, como ocurren ... una vez concluido el lapso probatorio (Art. 401, 4° CPC) o mediante auto para mejor proveer (514, 3° CPC)...

c) La inspección judicial es una prueba directa y personal, porque se practica mediante la actividad de percepción por el juez del hecho a probar; razón por la cual..., se le considera “la prueba por excelencia”...

d) La percepción directa y personal del Juez, ha de versar sobre personas, cosas, lugares, documentos, o circunstancias de hecho objeto de prueba en el proceso, esto, que interesen para la decisión de la causa...

e) La inspección judicial se acuerda cuando no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera la situación de hecho objeto de la inspección [CC, 1982: 1.428]...

f) Las personas, cosas, lugares, documentos y situaciones objeto de la inspección judicial, han de ser aquellos que interesan para la decisión de la causa,... En otras palabras, aquellos hechos que directa o indirectamente, forma principal o accesoria, puedan tener alguna relación con la materia debatida en el proceso.

⁴²³ Hernando Devis. *Teoría General de la Prueba Judicial*. T. II, Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires 1981, p. 415.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Si el hecho que se pretende demostrar con la inspección judicial, no interesa para la decisión de la causa, tal hecho es impertinente y el Juez debe negar la prueba del mismo⁴²⁴ (negrillas y agregados del autor)

La decisión sobre la notoriedad del signo distintivo *Galleries Lafayette*[®], aparte de valorar una inspección judicial como medio de prueba pertinente para dirimir el conflicto de intereses, estableció su condición de SDNC.

se observa que la marca “GALLERIAS LAFAYETTE” es notoriamente conocida en el extranjero, básicamente en Europa y específicamente en Francia, hecho este por lo demás no negado en el presente caso. Tratándose de un **hecho notorio**, puede derivar su conocimiento dentro del sector comercial al cual se refiere el tercero opositor... Resulta ostensible el conocimiento que esta empresa podía tener de la notoriedad de la marca en disputa, dado que la misma identifica,..., una de las grandes tiendas por departamento del mundo. Al fin de adicionar elementos probatorios al respecto, la parte actora presentó en original la **inspección judicial** hecha en la agencia de viajes..., en la cual se puso a la disposición del tribunal inspeccionante material proveniente de las exposiciones anuales de turismo, realizadas en Venezuela por medio de la Embajada de Francia y de la línea aérea Air-France, en el Hotel Tamanaco, en los cuales se hacen amplias reseñas turística sobre los almacenes de la actora en París usando la denominación de su propiedad GALLERIES LAFAYETTE... este criterio ha sido acogido inclusive por el Registro de la Propiedad Industrial en los casos de otras marcas notorias tales como BLOOMINGDALES, JORDAN MARSH, IVES SAINT LAURENT, BAMBI, CIMA y VALENTINO,... Con base a las consideraciones antes hechas, no puede sino concluirse... la nulidad de la Resolución..., toda vez que la misma ordenó el registro de una marca que no era propiedad del solicitante y que además goza de notoriedad internacional [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DE LOS SDNC] suficiente como

⁴²⁴ Arístides Rengel, 2004, *ob. cit.*, pp. 421-428.

para que resultare factible el que su uso, por parte de quien no ha dado origen a tal notoriedad, pueda inducir a error por indicar falsa procedencia o cualidad⁴²⁵ (negrillas y agregado del autor).

En el caso *The Home Depot*[®], el juez apreció y valoró las inspecciones judiciales como medios de prueba demostrativos del uso no autorizado del SDNC por parte del accionado.

la parte actora promovió diversas inspecciones judiciales en los locales comerciales identificados como HOME DEPOT J. GASPARD, propiedad de la empresa demandada, los cuales se mencionan a continuación: ... Guarenas, Estado Miranda, Caracas... Porlamar, Estado Nueva Esparta... Barcelona, Estado Anzoátegui... Maturín, Estado Monagas...

Del análisis de las inspecciones evacuadas, este Juzgador observa: El acta levantada en cada inspección, dejó constancia de iguales particulares, por lo que nos remitiremos a transcribir parte del acta que al efecto se levantó durante la inspección judicial practicada en el local comercial identificado como HOME DEPOT J. GASPARD ubicado en la Ciudad de Barcelona, en fecha veintidós (22) de febrero de 2.002, en la que el Tribunal comisionado dejó constancia de los siguientes particulares:

...que el establecimiento inspeccionado tiene como denominación comercial HOME DEPOT J. GASPARD...

... que el letrero que se encuentra en la parte externa del local está delineado en color naranja, con fondo morado claro (lila), que incluye en su interior a otro cuadro de color naranja, con letras grandes blancas que dicen HOME DEPOT y otras más pequeñas de color blanco que dice J. GASPARD, ubicadas en forma diagonal dentro del cuadrado...

⁴²⁵ Víctor Bentata, 1998, *ob. cit.*, pp. 167-168. Igualmente, en: Ramírez & Garay. *Jurisprudencia venezolana*, Tercer Trimestre, T. CXXIV, Caracas 1993, pp. 638-645.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

... una pancarta publicitaria, en tela plastificada, colgando del techo, el cual tiene un cuadrado color naranja con letras blancas que dice: HOME DEPOT J. GASPARD en letras rojas dice: Bienvenidos al patio, abierto los fines de semana y en letras negras todo en: madera – hierro – cemento – plomería – herramientas – cerámicas. Además de un hombre pintado de pantalón azul, camisa amarilla, delantal naranja, así como botas y gorra color naranja. En el delantal tiene un cuadrado blanco las letras color naranja que dicen: HOME DEPOT J. GASPARD...

A través de un análisis de las actas levantadas por los Tribunales que practicaron las Inspecciones Judiciales, incluyendo los particulares antes transcritos, **se determinó que en ninguno de los locales comerciales objeto de las inspecciones practicadas a solicitud de la parte demandante, presentaron o evidenciaron registros, autorización o licencias, que le permitiese usar la marca “THE HOME DEPOT”.**

Igualmente, de lo transcrito en cada inspección, **se observa una clara similitud entre el nombre comercial propiedad de la actora “THE HOME DEPOT” y el nombre comercial que distingue los locales inspeccionados “HOME DEPOT J. GASPARD”**, pues del dicho de los testigos el nombre que identifica los locales The Home Depot, comprende “un cuadro de color naranja con las letras THE HOME DEPOT, todas en mayúsculas de color blanco, colocadas en el cuadro naranja de forma diagonal” y en las inspecciones judiciales se dejó expresa constancia que en los locales de la demandada tienen a la entrada letreros y pancartas “que incluye en su interior a otro cuadro de color naranja, con letras grandes blancas que dicen HOME DEPOT y otras más pequeñas de color blanco que dice J. GASPARD, ubicadas en forma diagonal dentro del cuadrado”.

Para este Juzgado resulta claro, que **tales similitudes, pueden inducir y en efecto inducen, según las testimoniales analizadas, al engaño al público consumidor, que ingresa a estas tiendas con la creencia de que acuden a un local comercial avalado por el nombre comercial The Home Depot, y que el producto que adquiere está respaldado por esta marca. Estas infracciones violan en efecto no sólo normas de propie-**

dad industrial, sino también normas de orden constitucional y de orden público, como lo son las normas de la sana y justa competencia y las normas de protección al consumidor, quien resulta plenamente perjudicado por el engaño y confusión que en su buena fe ocasionan este tipo de ilícitos marcarios⁴²⁶ (negrillas del autor)

d”. *Testigos* (CPC, 1985: 477⁴²⁷, CC, 1982:1.387⁴²⁸)

A continuación, se presentan algunas aproximaciones conceptuales sobre la prueba de testigos.

Ricardo Henríquez la ha definido indicando:

La prueba testimonial es la constatación de un hecho a través de la afirmación que de él hace una persona, por haberlo percibido ocularmente o a través de los sentidos, o por habérselo referido otro sujeto (testigo referencial)... la reproducción del hecho de relevancia jurídica se logra a través de la evocación (*vocatio*, llamar un recuerdo a la mente) de la memoria.

⁴²⁶ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-.HTML>. [Consultado: 2011, junio 15].

⁴²⁷ “No podrán ser testigos en juicio: el menor de doce años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia, y quienes hagan profesión de testificar en juicio”.

⁴²⁸ “No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares. Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de dos mil bolívares. Queda, sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El testimonio debe ser rendido bajo juramento promisorio de decir la verdad, so pena de incurrir el testigo en delito de perjurio (perjurio)⁴²⁹.

Devis Echandía señala que el testimonio puede ser definido *strictu sensu* y *lato sensu*.

en sentido estricto, testimonio es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona, que no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier naturaleza. **En sentido amplio**, es testimonio también esa declaración, cuando proviene de quien es parte en el proceso en que se aduce como prueba, siempre que no perjudique su situación jurídica en ese proceso porque entonces sería confesión⁴³⁰ (negrillas del autor)

Por su parte, René Molina refiere que:

El testigo es, en todo caso, una persona, y **PERSONA NATURAL y física**. Ni las personas jurídicas ni las cosas pueden revestir tal cualidad, ya que como hemos evidenciado, **la declaración testifical requiere de un proceso intelectual del que carecen las personas jurídicas y las cosas**. En consecuencia, no se puede rendir testimonio por conducto de un mandatario o apoderado, ni de un representante legal o convencional. **Es**, pues, **un medio de prueba personal**, suministrada en el proceso por personas naturales hábiles para ello. En consecuencia, pueden ser testigos todas las personas de uno u otro sexo que no sean inhábiles⁴³¹ (negrillas del autor)

Rengel, a su vez, define que el testimonio como “el juicio de una persona diversa de las partes y del juez, emitido en presencia de este sobre la propia experiencia en torno a un hecho pasado que tiene trascendencia para el proceso”⁴³². Señalando, al mismo tiempo,

⁴²⁹ Ricardo Henríquez, 2013, *ob. cit.*, pp. 367-368.

⁴³⁰ Hernando Devis, *ob. cit.*, p. 33-34.

⁴³¹ René Molina. “La Prueba de Testigos”, en: *Revista de Derecho Probatorio*, 3, ALVA, Caracas 1994, p. 124.

⁴³² Arístides Rengel, 2004, *ob. cit.*, p. 289

cuales han de ser las características del testimonio: a) el testimonio estructuralmente, no es una declaración o narración de un hecho, sino un juicio, porque el testigo narra el hecho como ha sido percibido por él a través de sus sentidos, lo que no excluye que pueda también narrar hechos realizados por él y que no han sido objeto de su percepción, b) el juicio contenido en el testimonio es expresado por un sujeto (testigo) distinto de las partes, del juez y de sus auxiliares, c) el testimonio es rendido en presencia del juez y de las partes, para su control, y en ausencia del hecho percibido, ya que no es una prueba preconstituída como el documento (aunque ambas son históricas), sino *constituenda*, esto es que se forma en el proceso ante el juez y en ausencia del hecho narrado que pertenece al pasado, y, d) el hecho objeto del testimonio ha de tener trascendencia para el proceso, caso contrario será sancionado por su impertinencia, inidoneidad e inconducencia para probar o contradecir el hecho controvertido⁴³³.

Devis Echandía analiza el testimonio y la calidad del testigo para la prueba de la notoriedad de los hechos. Tal argumentación si la extrapolamos al ámbito de la prueba de la notoriedad de los signos distintivos, será un marco de referencia valioso para la apreciación y valoración de los testimonios de los testigos que se promuevan y evacuen en un proceso donde se dirima una pretensión de notoriedad de un signo distintivo.

la *notoriedad* de un hecho es muy diferente de la fama pública. Aquella implica el conocimiento del hecho por una relativa generalidad de las personas que forman el círculo social respectivo, en un lugar determinado y en el momento de ser apreciada por el juez, de tal manera que a éste no le quede duda acerca del hecho mismo y de su calidad de notorio... El hecho notorio implica la certeza absoluta de su existencia, mientras que la fama puede no corresponder a la realidad. Esta diferencia conduce a otra materia de testimonios: en tanto que los oídos sirven para establecer la existencia de la fama, son en cambio ineficaces para probar la notoriedad, porque los testigos deben conocer el he-

⁴³³ *Ibidem*, pp. 289-292.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

cho notorio, por formar parte de su patrimonio cultural, aun cuando no lo hayan percibido, y no por el simple dicho de otras personas, pues en el último caso no puede haber certeza sobre su existencia.

Cuando la ley exige que un determinado hecho sea notorio para que de él se deduzcan ciertos efectos jurídicos (como en el caso de la posesión de estado [O, LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO]...), tampoco los testimonios de oídas pueden servir para esa cualidad, porque es indispensable que aparezca evidente que muchas personas conocen ese hecho por percepción o deducción directa y no simplemente por haberlo oído narrar otras⁴³⁴ (agregados del autor)

De la argumentación anterior se infiere la necesidad de analizar un tipo especial de testimonio, como el testimonio proveniente del **testigo experto**. Devis Echandía ha señalado que el testimonio técnico es el proveniente de “aquellas personas que conocen el hecho en virtud o con el auxilio de sus conocimientos científicos o técnicos especiales y que, por consiguiente, fundamentan su narración en esos conocimientos, además de sus percepciones”⁴³⁵.

Así tampoco, el testimonio que rinda el testigo experto no debe estar viciado de juicios de valor, porque son “apreciaciones subjetivas que exceden los límites del juicio técnico sobre sus percepciones”⁴³⁶.

En cuanto a la conveniencia de este tipo de testimonio especializado, señala el jurista de la referencia, que en ocasiones es “indispensable para probar por ese medio un hecho determinado, sin necesidad de recurrir al dictamen de peritos, como las causas de la muerte de una persona que fueron conocidas por la observación directa de un médico, o la clase de enfermedad que padeció y la calidad de

⁴³⁴ Hernando Devis, 1981, *ob. cit.*, T. II, p. 79.

⁴³⁵ *Ibidem*, p. 71.

⁴³⁶ *Ibid.*, p. 73.

grave para excusar el incumplimiento de una citación a absolver posiciones o para pedir una restitución de términos”⁴³⁷.

En el caso *The Home Depot*[®], el juez apreció y valoró las testimoniales promovidas y evacuadas por la parte actora como demostrativos del uso no autorizado del SDNC por parte del accionado, uso que tiende a inducir a error y confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de los productos y servicios amparados bajo el signo distintivo.

Este Tribunal en la oportunidad de valorar las pruebas de testimoniales evacuadas por la parte demandante, observa que de la lectura y del análisis de las preguntas y respuestas dadas por **los testigos**, es evidente que los mismos **conocen la marca THE HOME DEPOT y están al tanto de que distingue a nivel internacional, almacenes que ofrecen servicios y/o productos en el ámbito de la decoración, construcción, ferretería, cerámicas, cocinas, baños, jardinería, utensilios de cocina y productos de limpieza para el hogar.**

Asimismo, en su carácter de **consumidores y clientes de las tiendas THE HOME DEPOT, concuerdan entre si, al declarar la indiscutible identificación de los citados almacenes, propiedad de la actora, con el signo distintivo THE HOME DEPOT** escrito en letras blancas, todas mayúsculas, y enmarcadas de forma diagonal en un cuadrado color naranja.

Igualmente, y de lo dicho por cada testigo, se evidencia que efectivamente la empresa actora hace uso del nombre comercial THE HOME DEPOT, y que el logo o diseño que identifica la misma es igual al que usa la empresa demandada para identificar sus locales, lo cual induce a error y crea confusión en el público consumidor que ha ingresado a los locales identificados con HOME DEPOT J. GASPARD en la creencia de que

⁴³⁷ *Ibid*, p. 73.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

está ingresando a un local propiedad de THE HOMER TLC, INC⁴³⁸ (negrillas del autor).

e”. *Presunciones e indicios* (CPC, 1985: 510⁴³⁹, CC, 1982: 1.394⁴⁴⁰, 1.395⁴⁴¹, 1.399⁴⁴²)

Las presunciones y los indicios constituyen, conjuntamente con los anteriores medios de prueba analizados, medios alternos para demostrar los hechos afirmados por las partes en la *litis*, en concreto la notoriedad de los signos distintivos. Citándose Mazaud, se puede dar inicio a este acápite con la siguiente afirmación “cuando el indicio estimula el pensamiento del juzgador se produce la presunción”⁴⁴³.

⁴³⁸ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea] Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-.HTML>. [Consultado: 2011, junio 15].

⁴³⁹ “Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos”.

⁴⁴⁰ “Las presunciones son las consecuencias que la ley o el Juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido”.

⁴⁴¹ “La presunción legal es la que una disposición especial de la Ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos. Tales son: 1° Los actos que la Ley declara nulos sin atender más que a su cualidad, como hechos en fraude de sus disposiciones. 2° Los casos en que la Ley declara que la propiedad o la liberación resultan de algunas circunstancias determinadas. 3° La autoridad que da la Ley a la cosa juzgada. La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior”.

⁴⁴² “Las presunciones que no estén establecidas por la Ley quedarán a la prudencia del Juez, quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la Ley admite la prueba testimonial”.

⁴⁴³ Ricardo Henríquez, 2013, *ob. cit.*, p. 305.

De allí, que parafraseando a Federico Glück citado por Rengel Romberg se puede argüir que a los fines de evitar el *non liquet* en la sentencia definitiva, las presunciones jurídicas (*praesumptum hominis*) cumplen su fin de medio de prueba idóneo, conducente y pertinente, ante la ausencia total de otros medios de prueba. Así, como Glück asevera que “a falta de prueba, deben hacer las veces de ella las presunciones jurídicas, las cuales son conclusiones fundadas sobre cualidad y relaciones ordinarias de las cosas y aquellas circunstancias que suelen acompañarlas, y que sin embargo, son probables”⁴⁴⁴.

Por su parte, Joaquín Calvo observa que la “presunción es el resultado del razonamiento que de algún modo hace el juez con un silogismo. Parte como *premisa mayor* de una regla de experiencia [MÁXIMA DE EXPERIENCIA]...; pone como *premisa menor* un hecho conocido, cierto, determinado, que, por su conexión directa con otro desconocido, guía hacia este, le manifiesta; y por ello *deduce como conclusión*: se da este otro hecho, a saber, el que se requiere probar, y se acepta provisionalmente como cierto o probable. Ha de haber hecho probado en la premisa menor, no otra presunción, porque *praesumptum de praesumpto non admittitur*”⁴⁴⁵ (agregado del autor). Es decir, la premisa menor del silogismo de la presunción está conformada por un hecho determinado y probado, que guarda una íntima conexión con un hecho desconocido, que se va a originar de la conclusión del silogismo, vale decir, la existencia de este otro hecho, el cual se aceptará como cierto⁴⁴⁶, que quedará plasmado en la sentencia.

De la norma sustantiva civil (CC, 1982: 1.394), se deriva que la presunción es un juicio, que pretende la minimización de la incertidumbre judicial, partiendo de un proceso de racionalización encaminado a la búsqueda de la verdad de los hechos, sobre la base de un hecho conocido y probado, que impide la admisión de la *praesumptum de praesumpto*, y, que las presunciones son de dos tipos las

⁴⁴⁴ Aristides Rengel, 2004, *ob. cit.*, p. 451.

⁴⁴⁵ *Ibidem*, p. 452.

⁴⁴⁶ *Ibid.*, p. 455.

iuris y las *hominis*, las primeras se subdividen en *iuris et de iure* e *iuris tantum*. Mientras, que las segundas son las que son de la libre apreciación y valoración por el juez, a las cuales se les atribuyen las cualidades de graves, precisas y concordantes (CC, 1982: 1.399), y por no conformar plena prueba por sí mismas, deben ser corroboradas y completadas con otros medios de prueba existentes en los autos. Como así afirmara Couture la presunción judicial u *hominis* es la “acción y efecto de conjeturar el juez, mediante razonamientos de analogía, inducción o deducción, la existencia de hechos desconocidos partiendo de los conocidos”⁴⁴⁷.

Nuevamente, sobre la base de los criterios jurisprudenciales de la casación nacional, se pueden establecer **las condiciones de validez de las presunciones judiciales**, en tal sentido, la otrora Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, sentó los siguientes criterios interpretativos.

la prueba indiciaria es una presunción lógica en que cada parte sostiene a las demás, a la par que es sometida por ellas; y que para merecer la fe, **las presunciones deben reunir las siguientes condiciones**: 1^a. **Que han de arrancar del hecho mismo**, punto de partida para la conclusión que persigue; en consecuencia, deben ser directas. 2^a. **Que han de ser lógicas y concordantes las unas con las otras**, de suerte que se encadenen mutuamente. 3^a. **De número suficiente, y no singulares**, a fin de que haya continuidad e ilación entre ellas, y 4^a **Constar de modo positivo**, esto es, que no se apoyen en otros indicios o presunciones. **Si se multiplican las pruebas del mismo hecho, el indicio se fortificará cada vez más subjetivamente, pero objetivamente será siempre un solo indicio**⁴⁴⁸ (negrillas del autor).

Así, para Muñoz Sabaté el indicio es “la cosa, el suceso, el hecho conocido del cual se infiere otra cosa, otro suceso, otro hecho desconocido”⁴⁴⁹. Más adelante establece, “el indicio potenciador

⁴⁴⁷ *Ibid.*, p. 462.

⁴⁴⁸ *Ibid.*, p. 464-465.

⁴⁴⁹ Luis Muñoz, *ob. cit.*, p. 243.

suele recibir... el nombre de principio de prueba... que... es aquel que no puede *nunca* por sí solo, servir de prueba de un hecho”⁴⁵⁰. Por su parte Couture, citado por Rengel, define el indicio como el “objeto material o circunstancia de hecho que permite formular una conjetura y sirve de punto de partida para una prueba... el indicio se inscribe en el ámbito fáctico, de cosa, suceso, signo, señal, huella, hecho conocido; mientras que la presunción judicial es la forma lógica inferencial que partiendo de la base fáctica de uno o varios indicios permite llegar al conocimiento de otra cosa o hecho desconocido”⁴⁵¹.

La valoración de los indicios, según la casación nacional, descansa sobre los siguientes principios jurídicos para su apreciación, y evitar su censura en casación por contraria a derecho o por violación de norma legal expresa:

a) **Que el hecho** considerado como indicio **esté comprobado**, b) **Que** esa comprobación **conste de autos**, c) **Que no debe atribuirse valor probatorio a un solo indicio...** el precepto tradicional del Art. 1399..., como el reciente Art. 510 del nuevo Código de Procedimiento... contienen reglas de valoración de esta prueba, semejantes a la establecida para la prueba testimonial en el Art. 508 CPC, cuya infracción hace posible la Casación sobre los hechos.

Esta regla de valoración de los indicios, lo mismo que la señalada para la prueba testimonial, **es en esencia una regla de la sana crítica**, que se refiere al modo de valoración, pero no a la sustancia de la misma, puesto que no vincula la convicción del juez acerca del valor de los elementos de hecho mencionados, y deja a la prudencia del juez (libertad de apreciación) establecer esos hechos que dan fundamento a la inferencia⁴⁵² (negligias del autor).

⁴⁵⁰ *Ibidem*, p. 252.

⁴⁵¹ Aristides Rengel, 2004, *ob. cit.*, p. 462.

⁴⁵² *Ibidem*, p. 463.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Igualmente, derivando de la jurisprudencia nacional, se pueden inferir criterios de racionalización probatoria de los indicios, así.

El juzgador de fondo tiene completa libertad y soberanía... [PARA] resolver acerca de la entidad de los hechos de los cuales pretende **inferir la existencia de otros hechos desconocidos**.

En su función evaluadora, **el juez debe ponderar en conjunto las circunstancias indiciantes**.

Debe examinar sus mutuas **relaciones** y su mayor o menor **correspondencia con el hecho primordial** de cuya comprobación se trate.

Debe examinar y apreciar coordinadamente los elementos de **la prueba conjetural** [ES DECIR, LO QUE DENOMINA HENRÍQUEZ LA ROCHE EL JUICIO CONJETURAL⁴⁵³].

En la aritmética procesal, los indicios son quebrados: aislados, poco o nada valen; pero sumados, forman, y en ocasiones exceden, la unidad probatoria plena,... **la característica de los indicios es que ninguno por sí solo ofrece prueba plena; ellos deben apreciarse en conjunto; su eficacia probatoria debe contemplarse con la suma de todos los que den por probados los jueces y no con algunos aisladamente**.

La valoración de la prueba circunstancial o indiciaria tiene por base un trabajo de la inteligencia del juez, y por tanto libre, pero con fundamento en la lógica, pues sólo de esa manera es como se aprecian las relaciones o ligámenes existentes entre el hecho demostrado y aquél que se trata de demostrar, vale decir, cómo se establece el engranaje que los une y la fuerza recíproca que se prestan unos a otros⁴⁵⁴ (negrillas y agregados del autor)

⁴⁵³ “En esta heurística, o reconstrucción histórica de los hechos, el juez... tiene que atener... a meros indicadores, atisbos y sospechas que por sí mismos y objetivamente considerados, no tienen fuerza persuasiva suficiente. El conjunto hace la convicción” (Cfr. Ricardo Henríquez, 2003, *ob. cit.*, pp. 304-305).

⁴⁵⁴ Arístides Rengel, 2004, *ob. cit.*, p. 464.

Al efecto, con relación a la prueba de la comercialidad y uso de los productos distinguidos bajo el signo distintivo *Maxell*[®], el juez de la instancia estableció.

Si bien es cierto que ni los documentos ni los recibos antes señalados, ni las referidas publicaciones por sí solas constituyen prueba suficiente del derecho que se reclama, por lo menos constituyen un indicio de la comercialidad de los productos Maxell en Venezuela, desde 1959.

Indicio éste que, unido a la declaración de los testigos...hábiles y haber quedado contestes, constituye prueba terminante del uso de la marca “Maxell” en Venezuela, para distinguir pilas eléctricas fabricadas por la firma Japonesa Maxell Electric Industrial Co. Ltd. Quedando de ese modo plenamente demostrado que la firma Maxell Electric Industrial Co. Ltd, ha usado la marca Maxell En [SIC] Venezuela para distinguir pilas eléctricas, con anterioridad a la solicitante “La Reina, C.A.” la presente oposición a la concesión de la marca de fábrica debe ser declarada con lugar⁴⁵⁵ (negrillas del autor)

En el asunto *The Home Depot*[®], el juez de la instancia apreció y valoró como prueba libre de carácter documental el material publicitario, pero dando el peso probatorio de indicios, como soporte para la construcción del argumento de notoriedad del signo distintivo en conflicto.

Con respecto al **material publicitario** consignado por la actora ... **debe ser considerado como una prueba libre**, que por analogía puede ser **valorado como una prueba documental** ... De **dicho material publicitario**, se evidencia que el nombre comercial THE HOME DEPOT, es usado masivamente en Estados Unidos, así como los servicios que ofrecen los locales que dicho nombre distingue, lo que **crea una serie de indicios** que

⁴⁵⁵ Venezuela: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal y del Estado Miranda, Sentencia (Marzo 8, 1967). *Maxell Eléctric Industrial Co, Ltd, contra Compañía Anónima La Reina*, en: *Repertorio Forense*, 2º Trimestre, Talleres de Lisiados Trabajadores de Venezuela, Caracas 1967, p. 373.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

aunado al análisis que este Juzgador ha realizado anteriormente, hacen concluir que The Home Depot es efectivamente una marca notoria que se promociona, publicita y mercadea constantemente,..., por lo que considera este Sentenciador que en efecto la demandada se haya haciendo un uso ilegal de la misma, mediante la explotación no autorizada de ella, y así se declara⁴⁵⁶ (negrillas del autor).

Conforme enseñara Stein, los indicios no son medios de prueba, sino que conjuntamente con otros medios de prueba apreciados y valorados por el juez le permitirán construir su convicción sobre los hechos para derivar su decisión. En nuestro sistema jurídico procesal conduce a aplicar las reglas de la sana crítica, que se observa reflejado en los artículos 507 y 510 de la ley adjetiva civil. Mientras, que para el citado jurista alemán la diferencia entre medio de prueba e indicio radica, en el contexto de la libre apreciación de la prueba.

La libre apreciación de la prueba tiene dos objetos, los medios probatorios y los indicios, respecto de los cuales el tribunal tiene que llevar a cabo la misma tarea de subsunción según los mismos principios fundamentales... pero que, por lo demás, no tienen parentesco alguno entre sí. **Los medios probatorios son declaraciones... o estados de cosas que el juez ha percibido en el transcurso del proceso a los fines de la prueba. Los indicios son hechos,..., acontecimientos o circunstancias, a partir de las cuales y por medio de la experiencia, se puede concluir en otros hechos que están fuera del proceso y constituyen el objeto de la prueba. Medios probatorios e indicios sólo se encuentran y reúnen en el tratamiento de la apreciación de la prueba**⁴⁵⁷ (negrillas y subrayados del autor).

⁴⁵⁶ Venezuela: Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Sentencia (Agosto 17, 2004) *Homer Tlc, Inc contra The Home Depot, C.A. (antes denominada Construhogar, C.A.)*, Asunto N° BH03-M-2001-000039. [Documento en línea: Disponible: <http://anzoategui.tsj.gob.ve/DECISIONES/2004/AGOSTO/1066-17-BH03-M-2003-000039-HTML>. Consultado: 2011, junio 15].

⁴⁵⁷ Friedrich Stein, *ob. cit.*, p. 41-42.

Por ello, como refiere Henríquez La Roche la presunción y el indicio, e incluso el *adminículo*⁴⁵⁸, significan esencialmente lo mismo, es decir, “la determinación de un hecho desconocido a partir de otro hecho distinto y cierto acreditado en los autos”⁴⁵⁹. Con lo cual se da cumplimiento a la labor probatoria, cuya finalidad es crear la convicción necesaria en el juez sobre los hechos controvertidos alegados y probados por las partes. Pudiendo aquél, arribar al argumento de derecho fundado en el resultado de la operación intelectual de subsumir en el supuesto de hecho de la norma el hecho definitivamente probado, donde la consecuencia jurídica se verá reflejada en la sentencia.

El legislador estableció como criterios a evaluar por el operador judicial para apreciar y valorar las presunciones, que las mismas fueran graves, precisas y convergentes o concordantes. La doctrina, particularmente, Henríquez La Roche señala la aplicación de los referidos criterios de evaluación para apreciar y valorar los indicios, en los siguientes términos.

el indicio debe ser grave, preciso y concordante o convergente...

... *grave*... su relación con el hecho deducido o presumido debe ser manifiesta o necesaria... cuando es necesaria, se habla entonces de *hecho normal* que no impone la onerosidad (el *onus*) de la prueba...

Preciso... el hecho indicador de otro debe estar acreditado convincentemente y no ser mera consecuencia una corazonada, intuición o presentimiento simplemente psicológico, no objetivado.

Concordantes y convergentes... cuando existe pluralidad de indicios y esos indicios indican, apuntan todos, hacia un mismo

⁴⁵⁸ “Alude a **una relación de accesoriedad y complementariedad que tiene el indicio** respecto a una prueba autónoma de mayor convicción, y a la cual completa o corrobora en cierto aspecto” (Cfr. Henríquez, Ricardo, *ob. cit.*, 2013, p. 305.) (negrillas del autor).

⁴⁵⁹ Ricardo Henríquez, 2013, *ob. cit.*, p. 305.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

supuesto; es decir, deben ser complementarios y correspondientes entre sí. “Para que constituyan plena prueba es indispensable que sean indicios plurales, graves, *concurrentes o concordantes* y que las inferencias que otorguen converjan hacia el mismo resultado, de tal manera que en conjunto merezcan plena credibilidad y le lleven al juzgador el absoluto convencimiento sobre el hecho investigado”... si ensamblan como *piezas de un rompecabezas*... de tal manera que demuestren unívocamente la conclusión que debe adoptarse, sin que subsistan dudas razonables... (Devis Echandía)...

La concordancia debe hacerla el juez, no sólo con otros indicios, sino también con otras pruebas que obran en autos... el juez es soberano para asignarle valor de convicción a los indicios según su prudente arbitrio..., pero la sana crítica... debe ser... objetiva, sana, razonada. Si... ha habido un distorsionamiento del indicio o hecho comprobado inferente, procederá la casación por suposición falsa⁴⁶⁰ (negrillas del autor)

Señala Devis Echandía, citando a Guasp, que es “más importante para el moderno proceso la libertad de apreciación que la libertad de los medios de prueba, porque dentro de los enumerados generalmente en los códigos de procedimiento penales y civiles pueden incluirse casi todos los métodos de investigación descubiertos o por descubrirse, los cuales se traducen, en último caso, en testimonios, peritaciones, documentos, indicios o inspecciones judiciales”⁴⁶¹.

Con respecto a los indicios señala Fernández-Novoa que “el usuario podrá alegar la existencia de indicios de los que cabe deducir razonablemente la notoriedad. Entre estos indicios cabe destacar los siguientes: el uso prolongado de la marca a lo largo de los años; la realización de intensas campañas publicitarias que han tenido como protagonista principal a la marca; y la circunstancia de que el

⁴⁶⁰ *Ibidem*, pp. 305-307.

⁴⁶¹ Hernando Devis, 1981, *ob. cit.*, T. I, p. 555.

usuario ha alcanzado una elevada cifra de ventas de los productos portadores de la marca”⁴⁶².

Así que, quien alegue la notoriedad de un signo distintivo, debe probarla no sólo sobre la base de indicios y presunciones, sino que además con otros medios de prueba tasados o libres, y así lograr la plena convicción judicial sobre la pretensión de notoriedad aducida y objeto de prueba.

f. *Prueba libre (CPC, 1985: 395, único aparte 463, 507464)*

¿*Qué es la prueba libre?* La prueba libre se sustenta en el sistema de la libertad de prueba que se aleja del sistema tradicional de la prueba tasada o de la tarifa legal; en concreto, el sistema de la prueba legal. Este sistema da una amplia libertad a las partes de aportar medios de pruebas al proceso, no contemplados en los sistemas legales de pruebas tarifadas, que establecen un *numerus clausus* de medios de prueba. Por ello, se puede inferir, que prueba libre es todo medio de prueba que permite demostrar las pretensiones de las partes en el proceso, y sobre el cual no existe ninguna prohibición legal expresa para su promoción y evacuación. Salvo, que no sea su impertinencia, inidoneidad, inconducencia, inconstitucionalidad o ilegalidad, incluso su contrariedad a una norma de un tratado internacional.

El fin perseguido por este sistema de libertad probatoria es permitir cualquier medio de prueba distinto a los existentes en la tarifa legal, los cuales serán libremente evaluados, apreciados y valorados

⁴⁶² Carlos Fernández-Novoa, 1997, *ob. cit.*, p. 95.

⁴⁶³ “Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez”.

⁴⁶⁴ “A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

en su decisión por el juez. Ambos sistemas se complementan y coadyuvan en la labor probatoria de las partes, o, del juez en aquellos casos permitidos por el legislador. Más que una labor probatoria del juez, es un medio para formar su convicción sobre los hechos alegados y probados por las partes; en otras palabras, diligencias *ad clarificandum*, que servirán para construir la sentencia.

Así Devis argumenta

Para que triunfe la verdad, para que se obtenga el fin de interés público del proceso y no sea éste una aventura incierta cuyo resultado dependa de la habilidad de los abogados litigantes, es indispensable que, además de la libre apreciación de las pruebas, el juez civil disponga de facultades inquisitivas para practicar las que, conforme a su leal saber y entender, considere convenientes al esclarecimiento de los hechos que las partes afirman. Sólo así se obtendrá la igualdad de las partes en el proceso y la verdadera democracia en la justicia ⁴⁶⁵

El CPC (1985) vigente acoge la tendencia moderna del *numerus apertus* de los medios de prueba, conforme lo establece su artículo 395.

Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.

Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. **Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez** (negrillas del autor)

En la Exposición de Motivos del CPC (195) al referirse a esta disposición, se indica:

⁴⁶⁵ Hernando Devis, 1981, *ob. cit.*, T. I, p. 112.

se consideró conveniente introducir una ampliación de los medios de prueba con el propósito de que el debate probatorio sea lo más amplio posible, y de que las partes puedan aportar cualquier otro medio no regulado expresamente en el Código Civil, haciendo posible de este modo una mejor apreciación de los hechos por parte del Juez, y la posibilidad de una decisión basada en la verdad real y no solamente formal, procurándose, además, de este modo, una justicia más eficaz.

Se asocia así el Proyecto en este punto, a la corriente doctrinal y positiva, hoy dominante en esta materia, de permitir el uso de medios de prueba no regulados expresamente en el Código Civil, pero que son aptos, sin embargo, para contribuir al triunfo de la verdad y a la justicia de la decisión.⁴⁶⁶

Rodrigo Rivera afirma que en Venezuela se aplican los sistemas de la tarifa legal y la sana crítica.

el sistema venezolano en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil se **consagra el principio de la libertad probatoria; si bien dispone que son medios de prueba admisibles aquellos que determina el Código Civil, el presente Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República... autoriza a valerse de cualquier otro medio no prohibido por la ley...** Es el juez quien debe valorar y apreciar las pruebas. **En el sistema venezolano se acogió una especie de mixtura**, asumiéndose el sistema de la sana crítica, pero manteniendo el principio legal de determinados medios de prueba.⁴⁶⁷ (negritas del autor)

Enseña el jurista patrio Rengel⁴⁶⁸ que son características propias de los medios de prueba libre:

⁴⁶⁶ Ricardo Henríquez. *Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil*, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Maracaibo 1986, p. 31.

⁴⁶⁷ Rodrigo Rivera, *ob. cit.*, pp. 394-395.

⁴⁶⁸ Aristides Rengel, 1999, *ob. cit.*, pp. 329-340.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- Que funcionan concurrentemente con los medios de prueba legales, en condiciones de igualdad entre todos, permitiéndose a las partes elegir un medio innominado en concurrencia con aquellos expresamente determinados en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en otras leyes de la República;
- Que la concurrencia de ambos medios de prueba posibilita la complementación de medios nominados e innominados (CPC, 1985: 475, 502, 504). Complementariedad que se manifiesta en la concurrencia de los medios de prueba libres y tarifados para la demostración del hecho controvertido;
- Que el legislador al consagrar la libertad de medios de prueba, legitimó a las partes para elegir y promover aquellos que consideren conducentes para la demostración de sus respectivas pretensiones, defensas o excepciones. Así, la ley coloca sobre las partes, no solo la carga de la prueba de sus respectivas afirmaciones de hecho, sino también la de elegir aquellos medios probatorios apropiados al caso concreto, mediante la carga subjetiva de la elección de los medios, la ampliación objetiva de los mismos, sirviéndose del imperativo del propio interés de las partes, que en definitiva resulta ser el mejor contralor de la prueba; y,
- Los medios de prueba innominados, se promueven y practican aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el CC (1982), en el CPC (1985) y en otras leyes de la República y en su defecto en la forma que señale el juez. La analogía exigida, se refiere tanto a la naturaleza del medio legal, como a su forma de promoción y evacuación, y solo en caso de imposibilidad de establecer la forma, corresponde al juez indicarla.

Ni la jurisprudencia ni la doctrina administrativa nacional han emitido pronunciamiento alguno sobre la admisión de pruebas libres como la **encuesta**, el **sondeo de opinión** o el **estudio de mercado** para determinar el grado de conocimiento de los SDNC en el público, bien sea este una parcela o su totalidad. Sin embargo, no existiría obstáculo legal alguno para su promoción, admisión u evacuación de conformidad con el artículo 395 del CPC (1985).

En ese contexto, la legislación mexicana ha establecido dos medios de prueba, es decir, la encuesta y el estudio de mercado como medios de prueba para declarar la notoriedad o fama basada en el grado de conocimiento del signo distintivo por parte del público (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, 2020: 192.I, II, III).

Con arreglo a la ley adjetiva civil venezolana, se puede inferir que tales medios de prueba serían admisibles como pruebas libres (CPC, 1985: 395), promovidos y evacuados conforme las reglas de la experticia, ya que lo que se pretende esclarecer son “puntos de hecho”, siendo evaluados, apreciados y valorados con arreglo a las reglas de la sana crítica (CPC, 1985: 507). En este último sentido, las mismas podrán ser valoradas mediante criterios de racionalidad y de las máximas de experiencia por parte del operador judicial.

Conviene, asimismo, ilustrar tal planteamiento con la **jurisprudencia inglesa** que señala sobre el modo de promover y evacuar la prueba de **encuesta** o **sondeo de opinión**, ya que es regularmente promovida en juicios y es por lo general muy imperfecta. En el conflicto entre *Imperial Group plc v. Philip Morris Limited* en 1984, tal como se desprende del *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases No. 293*, se establecieron los parámetros básicos para la conducción de esta prueba. No sin antes advertir que si una de las partes desea promover la prueba de encuesta debe entonces buscar directrices o instrucciones de parte del Tribunal, sobre su forma y conducción, así como sobre la encuesta. Esto no impedirá al Tribunal aceptar los resultados, pero al menos previene obvios errores y, la pérdida de tiempo y costos asociados. Los parámetros sugeridos para la prueba de encuesta son:

Si una **encuesta** debe tener valor, en la misma se deben preservar: a) los entrevistados deben ser seleccionados de tal manera que representen una sección relevante del público, b) el tamaño de la muestra debe ser estadísticamente representativo [MUESTRA REPRESENTATIVA], c) la entrevista debe ser dirigida moderadamente, d) todas las encuestas utilizadas deben ser reveladas, incluyendo el total de encuestas practicadas, como fueron conducidas y el total de las personas involucradas, e) el total de las respuestas dadas deben ser reveladas y disponibles al de-

mandado [PRINCIPIO DE CONTROL DE PRUEBA], f) las preguntas no deben ser especulativas ni deben conducir las respuestas de las personas a un nivel de especulación, de tal manera que no respondería a ese tipo de preguntas, g) las respuestas completas deben ser registradas, más no abreviaciones de las mismas, h) las instrucciones a los entrevistadores cómo se debe conducir la entrevista deben ser reveladas y i) donde las respuestas son codificadas para su ingreso a computadores, las instrucciones de los códigos deben ser reveladas⁴⁶⁹ (traducción libre del autor) (negritas y agregados del autor).

Fernández-Novoa señala como prueba directa de la notoriedad la encuesta de opinión señalando al respecto “Al ejercitar las acciones defensivas de su posición jurídica, el usuario tiene que demostrar adecuadamente la notoriedad de la marca. La prueba más pertinente en este punto es, sin duda, la relativa a las reacciones de los consumidores ante la marca; esto es, **las encuestas de opinión** que arrojen resultados relativamente fiables”⁴⁷⁰ (negritas del autor).

A título de reflexión, se puede afirmar, ¿que conforme se dejara establecido en la sentencia *Guess?*[®], la evaluación, apreciación y valoración de los medios de pruebas, tanto tarifados como libres, ha de ser de la única y exclusiva actividad del juez. Como resultado de un proceso de comprensión de los hechos probados y la subsunción

⁴⁶⁹ “If a survey is to have validity (a) the interviewees must be selected so as to represent a relevant cross-section of the public, (b) the size must be statistically significant, (c) it must be conducted fairly, (d) all the surveys carried out must be disclosed including the number carried out, how they were conducted, and the totality of the persons involved, (e) the totality of the answers given must be disclosed and made available to the defendant, (f) the questions must not be leading nor should they lead the person answering into a field of speculation he would never have embarked upon had the question not been put, (g) the exact answers and not some abbreviated form must be recorded, (h) the instructions to the interviewers as to how to carry out the survey must be disclosed and (i) where the answers are coded for computer input, the coding instructions must be disclosed.” [Documento en línea] Disponible: <https://academic.oup.com/rpc/article-abstract/101/17/293/1567580?redirectedFrom=PDF> [Consultado: 2024, Febrero 12].

⁴⁷⁰ Carlos Fernández-Novoa, 1997, *ob.cit.*, pp. 94-95.

de los mismos en los supuestos fáctico-normativos de la legislación aplicable a la solución del conflicto de intereses. En concreto, para determinar la notoriedad del SDNC. Evidencia de ello, se puede apreciar en la siguiente argumentación:

Después del análisis que exige la norma para que se considere una marca como notoria, **esta Sala concluye en que es extenso el conocimiento del signo entre el público consumidor para distinguir artículos de indumentaria; que ha sido amplia la difusión del signo mediante su publicidad y promoción; que se ha cumplido el requisito del tiempo de vigencia de la marca; y que los resultados de los exámenes permiten inferir asimismo una amplia producción y mercadeo de los productos por ella distinguidos, en el mundo entero, dada su variedad y su fácil conocimiento y acceso para el consumidor. La determinación de los anteriores elementos permite considerar como notoria a la marca GUESS?, de acuerdo con el sistema previsto en la Decisión 344 que, por otra parte, es común a otros acuerdos suscritos por Venezuela, tales como los que derivan de sus obligaciones con la Organización Mundial de Comercio, al efecto, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Trip's) y el Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, anunciada en Gaceta Oficial N° 4.833 Extraordinario, del 29 de diciembre de 1994 (Grupo de los 3 o "G-3")⁴⁷¹.**

Vale destacar la adopción del ADPIC (1994) como norma de aplicación para dirimir un conflicto de intereses relacionados con la determinación de la notoriedad de un signo distintivo, particularmente sus artículos 16.1 y 16.2.

⁴⁷¹ Venezuela: Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Administrativa, Sentencia N° 370, (Mayo 4, 1999), Expediente N° 11.792. *Almacenes Dallas Jean's contra GUESS? Inc.*, en: Pierre-Tapia, Oscar (1999). *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Repertorio Mensual de Jurisprudencia*. Año XXVI, N° 5, Caracas. Pierre Tapia, pp. 391-408, y Ramírez & Garay (1999). *Jurisprudencia Venezolana*, Tomo CLIV, Mayo, Caracas: Ramírez & Garay, pp. 552-561.

G. *Criterios jurisprudenciales en el derecho comparado sobre la prueba de la notoriedad de los signos distintivos*

De gran importancia para el jurista es acceder a los criterios jurisprudenciales que han sostenido diversos órganos jurisdiccionales comunitarios (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tribunal de Justicia de la Unión Europea) o de algunos tribunales de otros países a los cuales Venezuela está unida a través de convenios internacionales bilaterales o multilaterales (OMC (ADPIC), CUP, MERCOSUR, UNASUR, ALBA, CELAC), en cuyas decisiones han brindado protección a los SDNC.

a. *Comunidad Andina de Naciones*

a'. *Decisión 85*

Para interpretar el concepto de SDNC a la luz de la Decisión 85 (1974: 58⁴⁷², g-h), el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (TJAC), hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), en un fallo del 19 de febrero de 1998, estableció:

La marca notoria. Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores...

Tiene especial interés en este proceso la noción de “marca notoria”, ya que ella está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de producto o servicio o “regla de especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior. En efecto, el literal f) del art. 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas re-

⁴⁷² “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”.

gistradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. **El literal g)** del mismo artículo, en cambio, **protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior”**, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea **más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”** [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD]⁴⁷³ (negrillas y agregados del autor).

El TJAC señaló que la intervención del titular del SDNC y del público consumidor en la adquisición de la notoriedad son determinantes. Así como la carga de la prueba de la notoriedad por quien la alegue. En materia de medios de prueba, por aplicación del principio de complementariedad indispensable⁴⁷⁴, estos serán los contemplados en la legislación procesal de los países miembros.

La notoriedad de un signo distintivo es una consecuencia de las acciones ejercidas por el titular del SDNC, como la publicidad, las ventas, la inversión, el posicionamiento del signo en la mente del público consumidor. Acciones, todas ellas que dan lugar al nacimiento de la notoriedad del signo, que en varios casos pueden ser desconocidas inclusive por la autoridad administrativa y judicial. Por lo tanto, es a raíz de la prueba de la notoriedad como pretenderá el accionante convencer al juzgador de que el signo distintivo reúne las condiciones o características para ser declarado como tal.

⁴⁷³ TJAC: Proceso 1-IP-87, Sentencia (Diciembre 3, 1987), Caso: *Interpretación prejudicial de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia*. Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/31-IP-98.doc> [Consultado: 2012, febrero 9].

⁴⁷⁴ *Cfr.* Interpretaciones judiciales del TJCA Nros. 340-IP-2019 (Julio 29, 2020), *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 4037* (Julio 30, 2020); y, 145-IP-2019 (Abril 22, 2021), *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro. 4213* (Abril 22, 2021).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Con el fin de que, un determinado y específico público tiene conocimiento del mismo (sector pertinente del mercado); lo cual no obsta para que el conocimiento sea general.

El TJAC en el Proceso 8-IP-95 estableció que la “protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”.⁴⁷⁵

En síntesis, la prueba de la marca notoria al amparo del régimen de la Decisión 85 es necesaria para comprobar el hecho de la notoriedad de la marca sin que esa Decisión establezca ni medios ni criterios probatorios como lo hace el artículo 84 de la Decisión 344. Ante el vacío comunitario, se han de aplicar en cuanto a las [FUENTES DE] pruebas y medios probatorios, los sistemas procesales de cada País Miembro, en concordancia con el principio de la “complementariedad” [INDISPENSABLE] entre el derecho comunitario y el derecho nacional, de aplicación excepcional cuando ante el silencio del primero, el segundo lo complementa⁴⁷⁶ (agregados y negrillas del autor).

b'. Decisión 311

Dada la corta vigencia de esta Decisión –es decir, de Noviembre 1991 a Febrero 1992–, no hubo criterios jurídicos interpretativos del TJAC que analizara sus disposiciones sobre los signos distintivos notoriamente conocidos. Muy a pesar de su expresa regulación; la cual a la postre fue adoptada por la D313 (1992).

⁴⁷⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 8-IP-95, Sentencia (Agosto 30, 1996), Caso: Marca *LISTER*. Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-95.doc> [Consultado: 2012, febrero 9].

⁴⁷⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 8-IP-98, Sentencia (Marzo 13, 1998), Caso: Marca *HERMES*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-98.doc> [Consulta: 2010, Julio 15].

c'. *Decisión 313*

La notoriedad de un signo distintivo depende de la conducta probatoria del titular para el logro de tal calificación. Asume la carga de demostrar que es un SDNC, sea en un procedimiento judicial o administrativo, cuyo *thema decidendum* sea la notoriedad del signo. Al efecto, el Tribunal Andino de Justicia estableció.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni 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.⁴⁷⁷

d'. *Decisión 344*

El TJCA, durante la vigencia de esta norma comunitaria, sus criterios jurídicos interpretativos, en procesos de interpretación prejudicial, fueron ejemplarizantes para formar los criterios de convicción de los jueces de los países miembros.

a. Sobre los **medios de prueba admisibles** para probar la notoriedad de los signos distintivos, el TJCA ha aceptado todos aquellos admitidos por la legislación nacional del país del conflicto. Así que sobre esa base los medios de prueba libre quedan diáfananamente admitidos, a tenor de lo dispuesto en la ley procesal venezolana, como ya fuera argumentado, en concordancia con el principio de complementariedad indispensable.

Asimismo, en el caso del reconocimiento de un SDNC, mediante la Declaratoria de Notoriedad, el título donde conste tal declaración deberá ser aportado en el juicio como carga del promovente. Es de advertir, nuevamente que esta normativa comunitaria no estableció un procedimiento para la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo.

⁴⁷⁷ TJCA. Proceso 23-IP-96. Sentencia (Abril 21, 1998) Marca: *VODKA BALALAIKA*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-96.doc> [Consulta: 2010, Julio 15]

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

probar las circunstancias que permitieron a la marca alcanzar ese nivel [NOTORIEDAD], sino que, al contrario, la parte que la alegue está en la obligación de justificar su afirmación utilizando todos los **medios de prueba** reconocidos por la legislación nacional.

En el tema de la prueba el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha expresado sobre la marca notoria:

“En la práctica, varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: ...conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aun **en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental.**” (Referida sentencia 07-IP-97).”

“En definitiva, en la demostración de notoriedad que de la marca deba hacerse, privan los criterios aportados por el artículo 84 de la Decisión 344, ya transcrito, los cuales facilitan a quien la alega —a través de los medios de prueba con que cuente—, demostrar las situaciones previstas en la referida norma comunitaria”⁴⁷⁸ (negrillas y agregado del autor).

De lo que se infiere, que el medio probatorio que podría satisfacer tal criterio no es otro que la prueba documental, que, a pesar de ser de su libre apreciación y valoración por el operador judicial, sigue siendo un medio de prueba tarifado, como así lo serían la sentencia y el acto administrativo.

⁴⁷⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 5-IP-2001. Sentencia (Marzo 26, 2001). Caso: Marca: *ACERO DIAMANTE* (gráfica). [Documento en línea] Disponible: <http://server.tribunalandinoorg.ec/ips/Pr05ip01.pdf> [Consultado: 2012, febrero 9].

b. La carga de la prueba de la notoriedad del signo distintivo compete a quien la alegue (*onus probandi*), quien deberá probar los presupuestos de prueba; con otros términos, los supuestos fáctivos normativos a que alude la norma comunitaria andina.

Las marcas notorias son ampliamente conocidas por los consumidores de esa clase de bienes o servicios. Estos signos distintivos gozan de una protección especial más amplia que los signos ordinarios, pero **es obligación el probar la condición de notoria del signo o marca por la persona que lo alegue**. En la demostración de notoriedad que de la marca deba hacerse, privan los criterios aportados por el artículo 84 de la Decisión 344, los cuales facilitan a quien la alega –a través de los **medios de prueba** con que cuente [INCLUSO, LOS MEDIOS DE PRUEBA LIBRES]–, demostrar las situaciones previstas en la referida norma comunitaria. Adicionalmente, cabe resaltar en el presente caso, que la notoriedad de una marca también puede constituir un elemento diferenciador de la misma, evitando dicha calidad de notoria el que se produzca la confusión, pues la notoriedad es considerada también como elemento importante de distinción. Sin embargo, el juez consultante tendrá que tomar muy en cuenta lo expresado por la Administración ahora demandada entre los fundamentos de la resolución impugnada. En efecto, afirma, que la marca en cuestión, “...en el lenguaje corriente o uso comercial, se ha convertido en una designación común o usual [VULGARIZACIÓN DEL SDNC]⁴⁷⁹ (negrillas y agregados del autor)

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “**Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria:** calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o

⁴⁷⁹ TJCA: Proceso N° 62-IP-00. Sentencia (Marzo 21, 2001). Caso: Marca: *DOUGLETS*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/62-IP-2000.doc> [Consultado: 2012, febrero 9].

administrador para calificar a la marca de notoria, y que **para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo**. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental” [TÍTULO DE DECLARATORIA DE NOTORIEDAD DEL SDNC]⁴⁸⁰ (negrillas y agregados del autor)

la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. **La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes**⁴⁸¹ (negrillas y agregados del autor).

c. Principio de ultraespecialidad de los signos distintivos notoriamente conocidos. Público relevante. Protección de los SDNC como signos distintivos de alto renombre o famosos.

el Tribunal, en la interpretación efectuada a las disposiciones que sobre **marca notoria** contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha sostenido que: “el principio establecido en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, mediante el cual **la protección excede del principio de la especialidad marcaria**, solamente exige los presupuestos de la marca notoriamente conocida, es decir, la que como se ha afirmado a lo largo de esta Sentencia es conocida por los con-

⁴⁸⁰ TJCA: Proceso 8-IP-95, Sentencia (Agosto 30, 1996), Caso: Marca *LISTER*. Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-95.doc> [Consultado: 2012, febrero 9].

⁴⁸¹ TJCA. Proceso 23-IP-96. Sentencia (Abril 21, 1998) Marca: *VODKA BALA LAIKA*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-96.doc> [Consulta: 2010, Julio 15]

sumidores o **‘público relevante’ de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta;** sin embargo, como bien lo ha definido el profesor Otero Lastres, mediante las normas *in comento* se le han otorgado características ajenas a su naturaleza y propias de las marcas renombradas o de alto renombre, al extender su protección a todas las clases, inclusive para designar productos o servicios distintos (...). Es por ello, que **se considera que por mandato expreso** de las disposiciones antes comentadas, **la Decisión (...) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca,** a los efectos de aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, actualmente 83 de la Decisión 344⁴⁸² (negritas del autor)

Del fallo en comento, se deriva que la notoriedad es un criterio de uniformidad probatoria de los signos distintivos. Así que diferenciar entre SNDC y signos distintivos famosos, de alto renombre, supernotorios y supermarcas es una distinción superflua, ya que lo que se debate es la notoriedad, la cual incluye la fama, el prestigio, el renombre, la supernotoriedad o la superdistintividad, los cuales son criterios de evaluación judicial o administrativa para el reconocimiento del SDNC, como tal signo.

Conforme se ha expresado en esta investigación, se es del criterio uniforme contenido en el artículo *6bis* del CUP (1883), de no di-

⁴⁸² TJCA. Proceso 41-IP-98. Sentencia (Marzo 5, 1999). Caso: Marca: *SUPERMANÍ*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/41-IP-98.doc> [Consulta: 2010, Julio 15].

ferenciar entre signos distintivos notoriamente conocidos y signos distintivos de alto renombre, renombrados o famosos.

d) La notoriedad como prueba del reconocimiento de un derecho y su distinción del hecho notorio. La carga de probar los factores constitutivos de la notoriedad de los SDNC. Definición, indicadores de la notoriedad y la calidad de los signos distintivos notoriamente conocidos.

En consecuencia, **la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega**, teniendo en cuenta los criterios [PRESUPUESTOS DE PRUEBA] previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de **los citados indicadores [FUENTES DE PRUEBA] de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima *notoria non egent probatione***. Y es que, **a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.**

La **difusión** de la marca en los diferentes mercados, la **intensidad del uso** que de ella se hiciere, y **el prestigio** [FAMA, RENOMBRE] adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiriera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores [PRESUPUESTOS DE PRUEBA] que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca⁴⁸³ (agregados y negrillas del autor).

e) La extensión de la notoriedad de los signos distintivos

La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo distintivo notoriamente conocido” hace sólo relación a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues

⁴⁸³ TJCA: Proceso 95-IP-2007. Sentencia (Septiembre 5, 2007) Caso: Marca: *PREVIX*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/95-IP-2007.doc> [Consulta: 2010, Julio 15]. Igualmente, en: TJCA: Proceso 60-IP-2001, Sentencia (Noviembre 16, 2001) Caso: Marca: *FINESS*. [Documento en línea] Disponible <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/60-IP-2001.doc> [Consulta: 2010, Julio 15].

la norma no excluye a estos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73. Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda esa protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y este se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios⁴⁸⁴ (negrillas del autor).

Este último criterio jurisprudencial del TJCA, amplió la protección de los signos distintivos no sólo a los de productos y servicios, sino también a otros signos distintivos principales o accesorios a aquellos, como suelen ser los lemas comerciales, los nombres comerciales, y las denominaciones de origen. Esta forma de interpretación de la norma, a que se contrae la jurisprudencia, fue posteriormente recepcionada en la D486 (2000).

e'. *Decisión 486*

El TJCA ha interpretado por vía prejudicial la vigente Decisión 486, por lo que respecta a la notoriedad de los signos distintivos, en los siguientes términos.

a) Signos distintivos notoriamente conocidos y marcas renombradas: Definición. Caracteres y supuestos de hecho (fuentes de prueba) de la notoriedad: difusión, uso continuo o intensivo, reconocimiento, calidad de los productos o servicios y lealtad del consumidor. Carga de la prueba.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como **signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea 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**. En la marca notoriamente conocida

⁴⁸⁴ TJCA. Recurso de Interpretación de Oficio. Proceso 20-IP-97 (Febrero 13, 1998). Caso: marcas *MANUELITA* vs *MANOLITA*. [Documento en línea] Disponible <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/20-IP-97.doc> [Consulta: 2010, Julio 15].

convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume [*IURE ET DE IURE*] debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial⁴⁸⁵ (negrillas y agregados del autor)

El debate sobre el reconocimiento de las marcas renombradas en el ámbito mundial, en el andino en particular, ha quedado soslayado por la lentitud propia de los órganos legislativos en acoger los cambios socio-económicos con relevancia jurídica. Sin embargo, las prácticas administrativas y la dinámica judicial pueden dar saltos cuánticos, algunas veces negativos, para la construcción de nuevos paradigmas jurídicos en las instituciones jurídicas.

Ello ha ocurrido en el seno del TJCA en su criterio jurídico interpretativo contenido en el Proceso Nro. 153-IP-2022⁴⁸⁶ de fecha 17 de mayo de 2023, donde establece la diferenciación entre un SDNC y una marca renombrada; además de diferenciar entre notoriedad y hecho notorio.

Primero, se reconoce que las marcas renombradas no están reguladas en la D486, al efecto indica que la marca notoriamente conoci-

⁴⁸⁵ TJCA: Proceso N° 24-IP-08. Sentencia (Abril 24, 2008). Caso: Marca: *CNH* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/24-IP-2008.doc> [Consultado: 2012, febrero 09]. En igual sentido: TJCA: Proceso N° 056-IP-2010. Sentencia (Mayo 19, 2010), Caso: Marca: *AGUA PURA CRISTAYÁ* (mixta). [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/56-IP-2010.doc>. [Consultado: 2012, febrero 09]

⁴⁸⁶ TJCA: Proceso N° 153-IP-2022. Sentencia (Mayo 17, 2023). Caso: Tom Foods Colombia v. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, 5.187, Mayo 22, 2023, pp. 2-19.

da es la que es conocida en el sector pertinente, y la renombrada es la conocida más allá del sector pertinente. Luego se afirma que ambas marcas rompen con los principios de territorialidad, registral, y, uso real y efectivo; pero el de especialidad es relativo en cuanto a los SDNC, mientras que es absoluto respecto de las marcas renombradas. En este punto se hace preciso señalar, que el TJCA ha girado su criterio jurídico interpretativo al restarle tutela al SDNC al amparo del principio de ultraespecialidad. En efecto, el TJCA en su criterio jurídico interpretativo contenido en el Proceso 41-IP-98 (Marzo 5, 1999), dejó establecido que el principio de la ultraespecialidad absoluta, o de especialidad absoluta, es propio de los SDNC en el ámbito andino, además de equiparar al SDNC con la marca renombrada.

Es por ello, que **se considera que por mandato expreso de las disposiciones antes comentadas, la Decisión (...) 344, le otorga a la marca notoria la misma protección y efectos jurídicos que a la marca de alto renombre, pues su tutela excede del principio de especialidad marcaria, por lo que este Tribunal considera que por consecuencia inmediata se le impone a las oficinas nacionales de registro, la carga de aplicar criterios restrictivos, uniformes y rigurosos para reconocer el status de notoriedad alcanzado por una marca**⁴⁸⁷ (negritas y subrayados del autor)

En se orden ideas en el TJCA estableció la equivalencia normativa del literal literal d) del artículo 73 de la D313 (1992) o del artículo 83, literal d) de la D344 (1993), por lo que respecta a la prohibición de registrabilidad de un signo distintivo que reproduzca a un SDNC que pertenezca a un tercero. Las referidas normas sufrieron una reforma legislativa al aprobarse la D486, pero manteniendo el espíritu, propósito y razón primigenio del legislador andino. Así el actual literal h) del artículo 136, cuya aplicación es mandatoria conforme los establece el artículo 227 *eiusdem*, reza:

⁴⁸⁷ TJCA. Proceso 41-IP-98. Sentencia (Marzo 5, 1999). Caso: Marca: *SUPER MANÍ*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/41-IP-98.doc> [Consulta: 2010, Julio 15].

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 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 (negrillas y subrayados del autor).

En igual sentido, el artículo 226 de la D486 (2000) prohíbe el uso no autorizado de un SDNC en concordancia con el principio de ultraespecialidad absoluta, como así se establece

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 (negrillas y subrayados del autor).

Precisamente, son las referidas afirmaciones normativas que establecen la inexistente diferenciación entre SDNC y marca renombrada en el ámbito andino. Porque si se hace descansar el pretendido renombre en el rompimiento del principio de especialidad de manera absoluta (principio de la ultraespecialidad absoluta), tal requisito atributivo de notoriedad (o renombre) le es propio a los signos distintivos notoriamente conocidos regulados en la D486 (2000). Un peligroso criterio jurídico intepretativo que se le ha encorazado bajo la figura de un “acto aclarado”, no muy distante de la denominada “jurisprudencia vinculante”.

En segundo lugar, y finalmente, el TJCA incurre en el desafuero procesal de calificar a las marcas renombradas como hechos notorios.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Una **segunda diferencia** entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. **La notoriedad debe probarse por quien la alegue** de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Decisión 486. **La calidad de una marca renombrada, no necesita ser probada, pues se trata de** lo que la teoría general del proceso denomina como un **“hecho notorio”**, el cual no requiere actividad probatoria (notoria non egent probatione); por tanto, “los hechos notorios” no son objeto de prueba y pueden ser reconocidos de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Se puede afirmar categóricamente que el TJCA incurre en un falso supuesto de derecho, lo cual configura un *error in iudicando*. Ello se fundamenta en la atribución del carácter de hecho, más grave aún de hecho notorio a un bien intangible, como lo es un signo distintivo, particularmente a un signo o marca renombrada.

Los SDNC no son hechos notorios toda vez que no son hechos, sino bienes intelectuales. En tanto en cuanto son creaciones intelectuales tuteladas por el ordenamiento jurídico dada su naturaleza de producciones del ingenio humano. Mientras que, el hecho notorio es un hecho, algo que ocurrió y permanece en la memoria del colectivo *longus tempus*. Ahora bien, si una marca fuera un hecho, mas así se afirma debería serlo una marca renombrada como un hecho notorio; entonces se le podría seguir brindando una protección reforzada a un signo distintivo renombrado como lo fue PAN-AM, que ya no existe en el mercado desde hace años⁴⁸⁸. Una marca que permanece en parte del ideario colectivo mundial, pero hoy está fuera del mercado de prestadores de servicios aéreos. Con relación a las diferencias de notoriedad y hecho notorio, remitimos al capítulo correspondiente en esta investigación.

⁴⁸⁸ La empresa *Pan American World Airways* se declaró en quiebra en el año 1991, desde entonces salió del mercado aeronáutico, así como sus marcas han dejado de usarse de forma notoria en el mercado mundial. (Cfr. AeroNaves.com *El último vuelo de Pan Am: un epílogo en la historia de la aviación* [Documento en línea] Disponible: <https://aero-naves.com/2023/12/09/el-ultimo-vuelo-de-pan-am-un-epilogo-en-la-historia-de-la-aviacion/> [Consultado: 2024, Marzo 3]).

b) Adquisición de la notoriedad por los signos distintivos notoriamente conocidos: Difusión, uso intensivo, reconocimiento y lealtad del consumidor. El pluriregistro del signo distintivo es insuficiente para probar su notoriedad.

La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. En los **signos distintivos notoriamente conocidos** convergen su **difusión** entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del **uso intensivo** del mismo y su consiguiente **reconocimiento** dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún **consumidor** recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoriamente conocida⁴⁸⁹ (negrillas del autor)

c) La difusión y reconocimiento del signo distintivo notoriamente conocido por el público consumidor y los círculos interesados por la calidad de los productos y servicios distinguidos. Carga de la prueba.

En los **signos distintivos notoriamente conocidos** convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él pro-

⁴⁸⁹ TJCA: Proceso N° 6-IP-2009. Sentencia (Marzo 13, 2009). Caso: Marca: *REXONA CRYSTAL* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/6-IP-2009.doc> [Consultado: 2012, febrero 09]

tegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega⁴⁹⁰ (negritas del autor)

d) Ley aplicable en los conflictos sobre signos distintivos notoriamente conocidos.

la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, procede interpretar de oficio los artículos 134 (concepto de marca), 225 y 229 (relacionados con los **signos distintivos notoriamente conocidos**) de la mencionada Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso⁴⁹¹ (negritas del autor)

e) Riesgos que influyen en la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos.

Con el objeto de proteger a los **signos distintivos notoriamente conocidos** de los riesgos a los que están expuestos en el mercado, **la doctrina ha reconocido a cuatro tipos de riesgos: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario** [MAS PROPIAMENTE APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO INJUSTO]⁴⁹² (negritas y agregados del autor)

f) La carga de la prueba: insuficiencia probatoria de la notoriedad del signo distintivo.

⁴⁹⁰ TJCA: Proceso N° 09-IP-2008. Sentencia (Marzo 13, 2009). Caso: Marca: *PAMOLSA KRYSTAL* y logotipo [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/9-IP-2008.doc> [Consultado: 2012, febrero 09]

⁴⁹¹ TJCA: Proceso N° 25-IP-2011. Sentencia (Junio 10, 2011). Caso: Marca: *GF* (mixta). [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/25-IP-2011.doc> [Consultado: 2012, febrero 09]

⁴⁹² TJCA: Proceso N° 10-IP-2009. Sentencia (Abril 1, 2009). Caso: Marca: *PENTAMIX*. [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/10-IP-2009.doc> [Consultado: 2012, febrero 09]

la sociedad BAVARIA S.A. no presentó pruebas que demuestren el supuesto carácter notorio de la marca BRISA⁴⁹³

g) El juez debe abstenerse de apreciar y valorar la notoriedad de un signo distintivo, si no existe riesgo de confusión

La sociedad HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO.KG., manifiesta que su marca BOSS es notoriamente conocida en el mercado, por lo tanto, el Tribunal debe analizar el tema de los **signos distintivos notoriamente conocidos**. Además, se advierte que, el juez consultante, al analizar la notoriedad de la marca BOSS (denominativa) solo si determina previamente que existe riesgo de confusión entre los signos confrontados. **De no existir riesgo de confusión entre los signos, no tiene sentido ver la notoriedad de la marca**. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea 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. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere⁴⁹⁴ (negritas del autor)

h) Determinación de la notoriedad de los signos distintivos en el sector farmacéutico.

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

⁴⁹³ TJCA: Proceso N° 52-IP-2010. Sentencia (Mayo 19, 2010). Caso: Marca: *BRISA* (denominativa). [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/52-IP-2010.doc> [Consultado: 2012, febrero 09]

⁴⁹⁴ TJCA: Proceso N° 29-IP-2011. Sentencia (Julio 6, 2011). Caso: Marca: *BOSS* (denominativa). [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/29-IP-2011.doc> [Consultado: 2012, febrero 09].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

- Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, en este caso el farmacéutico, de conformidad con el artículo 230 de la Decisión 486.

- Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los cuatro Países Miembros [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DEL SDNC].

- Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD DEL SDNC], territorialidad [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD DEL SDNC] y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.⁴⁹⁵ (agregados del autor)

b. *Unión Europea*

Desde el punto de vista del derecho de la competencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido que los signos distintivos son una de las herramientas fundamentales del comercio comunitario y de la competitividad empresarial.

⁴⁹⁵ TCA. Proceso 02-IP-2011 (Marzo 16, 2011). Caso: Marca: *VALVIREX* [Documento en línea] Disponible: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/02-IP-2011.doc> [Consulta: 2010, Julio 15].

[EL SIGNO DISTINTIVO] constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no falseada que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un sistema de tal naturaleza, **las empresas deben estar en condiciones de atraer a la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual sólo es posible si existen signos distintivos que permitan la identificación de tales productos**⁴⁹⁶ (agregados y negrillas del autor).

En el año 2008, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en la actualidad Oficina de Marcas y Patentes de la Unión Europea (EUPTO), anuló las marcas *Botolist* de la firma Helena Rubinstein, y la marca *Botocyl* perteneciente a L'Oréal S.A. El fundamento de tal decisión fue el perjuicio para la notoriedad de la marca *Botox* de la sociedad Allergan Inc., al considerar que, aunque esas marcas no se prestaban a confusión con las marcas, el uso de la marca *Botolist* o *Botocyl* se aprovechaban indebidamente de la notoriedad de la marca anteriormente registrada *Botox*[®].

Posteriormente, el Tribunal General de la Unión Europea, en fallo del 16 de diciembre de 2010, desestimó los recursos de interpuestos por Helena Rubinstein y L'Oréal para la anulación de esas resoluciones. Consecuentemente, la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia del 10 de mayo de 2012, declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos por Helena Rubinstein y L'Oréal, confirmando el fallo del Tribunal General. Donde apreció la notoriedad de la marca anterior *Botox*[®] entre el gran público y los profesionales de la salud en el Reino Unido, sobre la base de los distintos medios de prueba presentados por Allergan. Entre ellos, artículos de prensa publicados en revistas científicas o en diarios ingleses y la inserción del vocablo *Botox*[®] en diccionarios ingleses⁴⁹⁷.

⁴⁹⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Asunto C-10/89 (Octubre 17, 1990), SA CNL-Sucal, NV c. Hag GF, AG, Rec. 1990, I-3711, fdo. 13.

⁴⁹⁷ Oxford University Press. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Eighth edition, University of Oxford, Oxford 2015, p. 167.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En primer lugar, por lo que respecta a la notoriedad de las marcas anteriores, el Tribunal examinó, en los apartados 46 a 63 de la sentencia recurrida, las distintas pruebas aportadas por Allergan en apoyo de las solicitudes de nulidad y de los recursos ante la Sala de Recursos, a saber, el importe de las ventas de los productos comercializados con la marca BOTOX durante los años 1999 a 2003 en catorce Estados miembros, la promoción de esa marca en artículos publicados en lengua inglesa en revistas científicas durante los años 1999 y 2001, la gran cobertura mediática, desde el año 2001, de los productos comercializados con dicha marca, en particular, en la prensa inglesa, la inclusión del vocablo «BOTOX» en varios diccionarios de lengua inglesa, que lo reconocían como marca, una decisión de 26 de abril de 2005 de la United Kingdom Intellectual Property Office que resolvía una solicitud de nulidad del registro de la marca BOTOMASK en el Reino Unido para cosméticos y una declaración de un directivo de Allergan, así como un estudio de mercado realizado durante los meses de septiembre y octubre de 2004 en el Reino Unido.

El Tribunal concluyó, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, que teniendo en cuenta el conjunto de medios de prueba presentados por Allergan, la Sala de Recurso no había infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 al considerar que, en la fecha de solicitud de registro de las marcas controvertidas, la marca BOTOX era notoriamente conocida en el Reino Unido respecto de «productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas»⁴⁹⁸.

Además, el Tribunal General había legítimamente establecido que existía un vínculo entre las marcas implicadas y, las marcas controvertidas procuraban beneficiarse del carácter distintivo y de la

⁴⁹⁸ Unión Europea: Tribunal de Justicia, Sala Primera. Recurso de Casación (Mayo 10, 2012). Helena Rubinstein SNC y L'Oréal SA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y Allergan Inc. Documento en línea: Disponible: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119516&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2349561> [Consultado: Enero 19, 2024].

notoriedad adquirida por la marca *Botox*[®]. En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestima el recurso de casación y confirma la anulación de las marcas *Botolist* y *Botocyl*⁴⁹⁹.

c. *MERCOSUR*

a' *Argentina*

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en fallo del 3 de abril de 2001, en el asunto *New Zealand Rugby Football Union Inc. contra Anibal G. Ceballos* por la nulidad del registro de la marca *All Black's*, cuyo registro comportó una copia servil de mala fe y su nulidad absoluta decretada conforme el artículo *6bis.3* del CUP (1883), con lo cual se brindó protección a una designación o nombre comercial notoriamente conocido no registrado en ese país, sobre la base la notoriedad internacional del signo distintivo. Es así como, la Corte Suprema de Justicia de Argentina al valorar los medios de prueba producidos, sin desestimarlos, establece criterio de protección no la prueba de la notoriedad, sino la calificación de protección del signo distintivo como un hecho notorio.

También es correcto hacer mérito que, de la prueba producida en autos⁵⁰⁰, surge acreditada la importancia y notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los "AllBlacks", que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro país desde hace tiempo y que la fama ganada por el equipo neozelandés en ese ámbito es palmaria, motivo por el que no puede dejar de considerarse que el público consumidor necesariamente ha de interpretar que la indumentaria y productos "AllBlacks" no pueden dejar de provenir de dicho origen, y es lógico por tanto suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiaría en definitiva con la fama del citado equipo de rugby de Nueva Zelanda, dando lugar a la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, como resultado de un acto ilícito.

⁴⁹⁹ *Ibidem*.

⁵⁰⁰ En el texto del fallo no se desprende cuáles medios de prueba fueron promovidos, admitidos y evacuados por la parte actora.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Nuestra doctrina ha definido a la marca como el signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro. Es así que, cuando hablamos de una marca notoria, asociamos de inmediato un producto y aquélla indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción.

Esto lleva a interpretar, que la marca cumple con una función distintiva que le permite al consumidor comprar un producto en vez de otro y saber quién es su fabricante. Será para muchos un factor esencial y determinante al momento de adquirirlo.

A partir de ello, teniendo en cuenta que, según la doctrina, la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas o designaciones, el lograr el mencionado status implica un nivel de aceptación por parte del público consumidor que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto, servicio o, como en el caso de autos, **la fama deportiva de los “AllBlacks”**.

En mi opinión, para que haya notoriedad la designación debe ser conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor, lo que incluye a eventuales consumidores. En el caso de los “AllBlacks”, como lo que venimos sosteniendo, la reconocida fama ganada por el mencionado equipo es manifiesta, e incluso **la canción que los distingue es conocida**, de modo amplio gracias a **la publicidad de una reconocida tarjeta de crédito**.

En reiteradas oportunidades, nuestra jurisprudencia ha dicho al respecto que la protección a las marcas o designaciones notorias tiene como finalidad, en primer término, la protección al público consumidor del error en que sería inducido respecto del origen del producto; y en segundo lugar, al titular de tal marca o designación.

De lo expuesto se deduce que el derecho adquirido por la marca oponente, de clara notoriedad, debe privilegiarse frente a una mera expectativa que presupone la solicitud de quien pretende lograr su registro, precisamente porque, siendo grande su difusión y su empleo, cualquier situación de duda debe favorecer a la primera.

Es bueno señalar, a todo evento, que la notoriedad de una marca es más, de una mera designación, medie o no registro en el país o en el extranjero, no requiere prueba; desde que si fuera necesario acreditarla entonces pondría de por sí en evidencia que ella no existe.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia, al sostener que **la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una importante mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica** [HECHO NOTORIO, NO NOTORIEDAD]. Los antecedentes expuestos permiten descalificar sin más el argumento de la quo relativo a que la actora no ha demostrado que su denominación constituya una marca o nombre comercial⁵⁰¹ notorio (negrillas y agregados del autor).

En el caso de la marca *Brahma*[®], previamente, el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual argentino había declarado la notoriedad del referido signo distintivo, criterio confirmado con posterioridad por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Buenos Aires en fallo del 4 de marzo de 2002, así “se destacó que la notoriedad es una categoría de excepción a la que solo llegan los signos de amplia explotación y difusión, para luego aclarar que “la notoriedad de una marca es un hecho de experiencia al alcance de un amplio sector de la población y no requiere, por lo común, de prueba específica”⁵⁰².

En Argentina, es criterio jurisprudencial que la notoriedad exigida para dar protección a un signo distintivo no debe ser objeto de prueba, al extremo de señalarse que, si la notoriedad requiere prue-

⁵⁰¹ [Documento en línea] Disponible: www.mpf.gov.ar/.../NewZealand_Rugby_Union_N_87_L_XXXIV.pdf [Consultado: 2014, Septiembre 17], [Documento en línea] Disponible: <http://www.lasclavesdelderecho.com/pdfs/408PIAJ1.pdf> [Consultado: 2014, Septiembre 17] y [Documento en línea] Disponible: <http://old.csjn.gov.ar/data/myp1.pdf> [Consultado: 2016, Abril 19]

⁵⁰² Caso marca *Brahma*[®]. CAUSA N° 4.772/00 "STANTON & CIA- SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro [Documento en línea: Disponible: <http://www.inpi.gov.ar/pdf/Stanton.pdf> [Consultado: Abril 24, 2016].

ba, entonces no hay tal notoriedad. Es por ello, que la jurisprudencia argentina sin exigir la prueba de la notoriedad le da una mayor apreciación y valoración a la libre convicción del juez para la prueba de la notoriedad de los SDNC, como así se desprenden de los criterios jurisprudenciales que a continuación se explanan.

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de Buenos Aires, ha reconocido la notoriedad del signo distintivo *Clarín*[®]. Pero tal declaratoria de notoriedad, sólo ampara la marca en dos clases del nomenclátor internacional, de donde deviene su alto renombre, a juicio del sentenciador, pero que dista de la aplicación del principio de la ultraespecialidad de los SDNC. No existiendo riesgo de confusión entre los signos conflictivos, mal puede negárseles su coexistencia pacífica en el mercado. Además, en una corriente muy orientadora, interpreta que los signos genéricos por antonomasia están impedidos para constituir signos distintivos, los mismos si pueden, si han alcanzado la notoriedad exigida por el legislador, al efecto destaca los signos *Lacoste*[®], *Shell*[®], *Nike*[®], entre otros.

En efecto, el “hombrecito” de CLARÍN –al que esta Sala le ha reconocido el carácter de una marca notoria..., por sus rasgos peculiares que bien describió el *a quo*...,... no presenta analogía alguna con la figura que se procura registrar. Porque, ..., la estructura de los brazos y las piernas son notoriamente desemejantes, ... **ni los signos confrontados..., lucen semejanza alguna en los tres campos de la confrontación marcario, careciendo de relevancia el carácter notorio del signo oponente por un doble orden de razones: 1° porque las marcas son inconfundibles, a pesar de la referida notoriedad de una; y 2°) puesto que su calidad de marca de “alto renombre”, relativamente a las clases 16 y 42 le ha asignado a dicha marca un papel meramente defensivo. En definitiva, los signos encontrados son “claramente distinguibles”, como lo requiere la Ley de Marcas, de modo que su concurrencia en el mercado de los servicios no habrá de mellar los fines esenciales del régimen legal vigente: la tutela del público consumidor y el amparo de prácticas comerciales honestas... considero errónea la doctrina según la cual las figuras genéricas no son susceptibles de monopolio marcario y todos están autorizados**

para registrar variantes no confundibles (... “caballo”, “ciervo”, “minotauro”,...), cabe asentar primeramente que **existen diversas marcas “notorias” o de “alto renombre” que consisten en figuras genéricas** (así,... el “cocodrilo” de René Lacoste; el “pingüino” para prendas “Penguin”; la “concha” de Petrolera Shell; el misterioso y comedido “Mr. Músculo” para artículos de limpieza del hogar; la “pipa” de Nike; etc.). Y en los términos de la Ley de Marcas, no existe diferencia de régimen entre los signos conformados por palabras o por dibujos genéricos, dependiendo la dispensa del monopolio legal y la exclusividad del uso –tanto para las marcas designativas como para las figurativas- de que cumplan con el requisito de la originalidad, vale decir, de su capacidad distintiva. Tanto vale marcariamente el conjunto “OSO POLAR” para distinguir v. gr., camperas, como el dibujo de un “OSO POLAR” para identificar elementos de esquiar. La tesis de que las marcas figurativas son signos “débiles” y no susceptibles de tutela legal en cuanto constituyen figuras geométricas, no es concorde con el espíritu amplio que sigue el art. 1° de la Ley de Marcas y puede actualmente considerarse superada⁵⁰³ (negrillas del autor)

Ulteriormente, en el fallo relacionado con el signo distintivo *Cascarita*[®] (Octubre 19, 2009), la referida Corte, sentenció que es irregistrable el signo distintivo que pretenda incorporar como secundario, el distintivo de otro signo (la parte esencial: PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD), que unido a su signo se convierte en un signo distintivo complejo carente de originalidad; por lo tanto niega la coexistencia marcaria y la solicitud de registro. Asimismo, establece la noción de los **signos distintivos prepotentes**, como un tipo de signos que se amparan al abrigo del parasitismo marcarío, y del abuso del derecho de ser titular de un SDNC.

⁵⁰³ Marca *Clarín*. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2, (Agosto 15, 2008). Ponente: Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, Buenos Aires.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

lo cierto es que sus etiquetas o marcas mixtas incorporan el concepto de “cascarita” y..., es lo cierto e indiscutible que están absorbiendo en los signos pedidos la marca registrada del demandado. Y esto me parece inadmisibles, sea cual sea la importancia de la marca principal, para ser más preciso TARAGÜI, UNION, VERSACE, CHRISTIAN DIOR, KENZO o **quien fuera no tiene derecho a incorporar la marca de un tercero - legítimamente registrada y sobre la cual tiene derecho a exclusividad de uso- como elemento secundario de su marca.** ... de permitirse esta práctica -claramente contraria al régimen... argentino sobre el derecho de la propiedad industrial se llegaría a las que he denominado “**marcas prepotentes**” **que, por ser notorias o de alto renombre o muy difundidas se atribuyen al derecho a menoscabar el signo ajeno anteponiéndole la marca notoria con el pretexto de que la inclusión de ésta veda toda posibilidad real de confusión...** mediante ese proceder se violan los derechos de propiedad marcarios del titular del signo legítimamente registrado.

...un ejemplo que apoya la tesis... **TARAGÜI es marca conocida en la Argentina**, tal vez en algún otro país. **Pero no tiene**, ni remotamente, **la trascendencia mundial de marcas notorias como “Christian Dior” o “Mercedes Benz”**... Supongamos que, por esas cosas que tiene la vida... el emporio de empresas francesas “L’Oreal” (que incluye otras tan famosas como... “La Roche Pousay”, “Vichy”, etc.), se le ocurriera registrar la marca “L’OREAL DE PARÍS TARAGÜI”. Es claro que las tres primeras palabras, que conforman el signo de alto renombre, no pasarán inadvertidas y que “taragüi” lucirá como el pariente pobre de la familia. Pero, TARAGÜI es marca argentina -conocida o no, pero registrada y en uso- y por más que la mayor empresa del mundo quisiera usar su signo, esto no es tolerable, ni bueno, ni admisible, ni legítimo ni legal. Y..., tendría todo el derecho a poner el grito en el cielo por el uso de su marca de UNION, pero es un signo registrado... y sus titulares tienen el derecho a su uso exclusivo...

En síntesis, juzgo improcedente el método de absorción de una marca por otra de mayor envergadura...

Así las cosas, **juzo que “TARAGÜI CASCARITAS” y las restantes marcas pedidas que enumeré en el punto II no guardan suficiente distancia con la marca oponente “CASCARITA”**, pues la coparticipación de este... introduce un factor de incertidumbre al producirse un acercamiento en el terreno del cotejo marcario que reviste mayor trascendencia: el ideológico o conceptual. Y basta que, en uno de los campos de la confrontación, los signos no guarden la suficiente distancia para cohibir la coexistencia, cabiendo recordar que, si en todo caso se estimara que la solución se presta a reflexiva duda, ella debe ser volcada en protección de la marca registrada -que constituye un derecho adquirido- por sobre las solicitudes protestadas -que no exceden el campo de las meras expectativas-; máxime que en esta materia es vieja regla de oro la que manda estar más atentos a las semejanzas que a las diferencias⁵⁰⁴ (negrillas del autor).

Sobre la prueba de la notoriedad de los SDNC, haciendo referencia a la jurisprudencia argentina, ha opinado Enrique Nöetinger, lo siguiente:

... con referencia a la prueba de la notoriedad, vimos que algunos jueces entienden que la notoriedad no debe ser probada y otros que han exigido una extensiva prueba de difusión renombre y uso prolongado para reconocerle a una marca en referido status.

En materia de marcas notorias en Argentina, los jueces se sustentan tanto en lo que establecen los tratados internacionales como ADPIC (1994) o el Convenio de Paris (1883), además de sus propios argumentos en cuestiones marcarias que involucran a marcas notorias⁵⁰⁵.

⁵⁰⁴ Marca *Cascarita*. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 2, (Octubre 19, 2009). Ponente: Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, Buenos Aires.

⁵⁰⁵ Noetinger, Enrique (2010). Régimen de la Marca notoria. Su aplicación en Argentina, en los tratados internacionales y en el derecho comparado. [Do-

b'. *Brasil*

El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil en sentencia del 17 de noviembre de 2009 estableció que “el propietario de una marca que pretende invocar la fama del signo debe primero buscar la declaratoria de famosa en la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas, a los fines de obtener la protección del carácter famoso del signo”⁵⁰⁶. Sin embargo, la Ley 9.279/96, no establece ni un régimen ni un procedimiento de declaratoria de la notoriedad de los signos distintivos. Pero, si regula los signos distintivos de alto renombre (1996, 2021: 125⁵⁰⁷) y los SDNC (1996, 2021: 126⁵⁰⁸).

Ello, ha quedado evidenciado en el fallo del 14 de abril de 2011, donde el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, en Sala Tercera, determinó que el conflicto entre los signos distintivos *Visa*[®] v. *Lácteos Visa*, esta última debía ser anulado su registro por cuanto reproducía la marca de alto renombre *Visa*[®].

Con todo, no presente en el presente caso, la comprobación de la existencia del procedimiento de reconocimiento de marca de “alto renombre” o “marca notoria” por ante el INPI, que impide la protección alegada. Ocurre, que **los recurrentes comprobaron el alto renombre de la marca VISA, con pruebas cursantes a los folios 507-510, como también fue protocolizada la empresa el 28 de junio de 2005 por ante el Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais. Tales documentos son totalmente claros para despejar cualquier duda para la comprobación del status de Alto Renombre de la marca**

cumento en línea: Disponible: <http://noetingeryarmando.com.ar/files/publicaciones/69-tesina-2.pdf> Consultado: Abril 24, 2016].

⁵⁰⁶ RESP 951583, Court Decision by the Third Panel of the Supreme Court of Justice, published in the Court Gazette dated November 17th 2009.

⁵⁰⁷ “A la marca registrada en Brasil considerada de alto renombre se le asegurará protección especial, en todos los ramos de actividad”.

⁵⁰⁸ “La marca notoriamente conocida en su ramo de actividad en los términos del artículo 6 bis (I), de la Convención de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, posee protección especial, independiente de estar previamente depositada o registrada en Brasil”.

VISA por los recurrentes. Así mismo, porque la nueva Ley de Propiedad Industrial (Ley n. 9.276/96) no prevé la posibilidad de emitir un certificado de marca de alto renombre, como ocurría con la anterior Ley n. 5.772/71. ...asegurada la marca de alto renombre, en relación a las clases y segmentos mercadológicos diversos, ha extendido dos efectos de su registro en el territorio nacional, por cuanto la Ley de Propiedad Industrial, se funda en la defensa de la propiedad sobre las ideas y creaciones, y la protección de los derechos de los consumidores, excepción a la aplicación del principio de la especialidad [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD]⁵⁰⁹ (negrillas y agregados del autor).

En el ámbito comunitario andino, el título o decisión que incorpore la declaratoria de notoriedad, incluyendo la fama, el renombre o el prestigio, del signo distintivo por parte de la autoridad administrativa o judicial competente, sería un medio de prueba adicional para el reconocimiento del SDNC, haciendo inoperante una eventual alegación de la regla procesal *notoria non egent probationen*.

c'. *Paraguay*

En el juicio entre *Alamo*[®] S.A. contra *El Alamo S.A.* por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, el Tribunal de Apelación Civil y Comercial Segunda Sala, mediante Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 17 de Setiembre de 2013, resolvió: “Tener por desistido el Recurso de Nulidad, revocar las sentencias apeladas, por no encontrarlas ajustadas a derecho y en consecuencia hacer lugar a la demanda por supresión de nombre comercial e indemnización de daños y perjuicios, condenando a la demandada a realizar el cambio de denominación o nombre comercial ante la Dirección General de Registros Públicos y a abonar a la actora la suma de CINCO MIL MILLONES GUARANIES (Gs. 5.000.000.000)”.

⁵⁰⁹ [Documento en línea] Disponible: <http://www.lasclavesdelderecho.com/pdfs/resolucion-3-actualidad-jurisprudencial-propiedad-industrial-intelectual-1352472869.pdf> [Consultado: Abril 24, 2016].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Declaratoria con lugar que desestimó la notoriedad alegada, más no probada; requisito este último fundamental, para el reconocimiento judicial de la notoriedad de los signos distintivos.

En cuanto a la notoriedad estableció el operador judicial paraguayo:

Por **marca notoria** se entiende aquella que es ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que esta distingue. La marca alcanza el grado de notoriedad por su amplio uso y difusión. A modo de ejemplo, podemos decir que una marca de gaseosa alcanza notoriedad cuando la misma es conocida o reconocida por el sector de productores de gaseosas de todo o gran parte de un país. Ej. gaseosa Pulp.

La notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega. Según el Art. 2 de la Recomendación conjunta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Asamblea General de la Comisión de París relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, la prueba debe versar:

- En el grado de conocimiento o reconocimiento por el sector pertinente del público consumidor de los productos o servicios que ampara la marca.
- En la duración y alcance geográfico de utilización de la marca. La notoriedad de la marca no tiene por qué darse en todo el país, pero tampoco puede quedar reducida a una ciudad o localidad.
- La publicidad, propaganda, presentación en ferias, tráfico de la web.
- Los reconocimientos de la marca por autoridades competentes.

El que invoca la notoriedad es quien debe probarla y dar indicios que han dado a su marca de su supuesta notoriedad. **En nuestros Tribunales es muy habitual que con respecto a la notoriedad de una marca se invoque la disposición** de la segunda parte del Art. 249° del Código Procesal Civil **que establece que “Los hechos notorios no necesitan ser probados, la**

calificación de los mismos corresponde al Juez”, por lo que se da generalmente a la marca notoria el mismo tratamiento que el del hecho notorio. **No debe confundirse la notoriedad de la marca con el hecho notorio, el hecho notorio es conocido por todos, resulta obvia su existencia y por tanto no requiere de prueba alguna. La marca notoria, por el contrario, requiere de pruebas fehacientes que demuestren que la misma goza de ese status especial que la diferencia de las otras marcas comunes o poco conocidas...**

La actora no ha aportado ninguna documentación relevante con relación a la notoriedad invocada, los documentos presentados se refieren a la marca y no a su carácter de notoria. Tampoco se facilita información acerca de la cuota de mercado adquirida por la marca, las inversiones hechas por la empresa para promocionarla o su conocimiento o valoración por parte del consumidor. En ausencia de dichas informaciones que sirven de parámetros para demostrar en cierta manera la notoriedad de una marca, resulta imposible demostrar que se trate de una marca con dicho status⁵¹⁰ (negrillas del autor)

En el mismo fallo, se desestima probar la notoriedad a través de la televisión por cable y la Internet, además de sostener que no es un medio de prueba admisible tampoco la existencia de certificados de registros en varios países, sobre la base de criterios doctrinarios y de jurisprudencia de la casación civil de ese país.

Citando al Dr. Carmelo Mónica⁵¹¹, **“La difusión internacional por televisión de cable e internet no asegura la notoriedad de la marca**, atendiendo que, al menos en nuestro medio, tanto al cable como a la red mundial tienen acceso personas de solo determinados segmentos de la población”...

⁵¹⁰ [Documento en línea] Disponible: <http://www.pj.gov.py/boletin/noticia/9397-fallo-comentado-en-materia-de-derecho-de-propiedad-intelectual> [Consultado: 2014, Enero 18].

⁵¹¹ Carmelo Mónica. *Derecho Paraguayo de Marcas*, Arandurã, Asunción 2007.

El certificado de registro de una marca en varios países tampoco le otorga a la marca notoriedad ni es prueba suficiente para demostrar tal notoriedad porque puede que la marca no sea conocida en dichos países. La sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia expresó que: “en cuestiones marcarias ha quedado sentado desde hace mucho tiempo que **la marca notoria es aquella que goza de un conocimiento generalizado en los círculos comerciales interesados, conocimiento al cual va anexa una reputación importante.** Esta cualidad se mide con relación a un territorio determinado, que no tiene por qué ser de todo el orbe. Cuando efectivamente la notoriedad se extiende a todos los países, podemos hablar de una marca mundialmente notoria [ULTRATERRITORIALIDAD]. De ahí que resulta perfectamente legítimo sostener que existen marcas notorias solo en determinados países [TERRITORIALIDAD]”⁵¹² (negritas y agregados del autor)

d'. *Uruguay*

Así se tiene, que se “hará lugar a la anulación parcial de la marca CIA INDUSTRIAL DE TABACOS respecto de la clase 34 –que incluye tabacos- porque **al tiempo de dictarse la resolución que aprobó el registro era un hecho notorio que la expresión tenía fuerza distintiva asociada a CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTEPAZ, lo cual no requería que la opositora produjera prueba al respecto**”⁵¹³ (negritas y subrayados del autor). La exención de prueba de la notoriedad del signo distintivo se sustenta en el principio *notoria non egent probationem*, el cual es únicamente aplicable al hecho notorio; y no a los signos distintivos porque son creaciones intelectuales producto del ingenio humano, más no hechos.

⁵¹² [Documento en línea] Disponible: <http://www.pj.gov.py/boletin/noticia/9397-fallo-comentado-en-materia-de-derecho-de-propiedad-intelectual> [Consultado: 2014, Enero 18].

⁵¹³ Tribunal del Contencioso-Administrativo. N° 249 (2002, mayo 8), en A.P.I. 2003 p.141.

Posteriormente, el Tribunal Contencioso-Administrativo en fallo del 24 de febrero de 2003, argumenta a favor del signo distintivo *Mobil*[®] de la empresa Mobil Oil Corporation en detrimento del signo *T Mobil* solicitado por Deutsche Telekom AG, la notoriedad del primero y por lo tanto aplica los principios de ultraespecialidad y ultraterritorialidad de los SDNC, como excepción al principio de especialidad de la clase y de la protección extraterritorial, extendiéndose la protección a los SDNC no registrados.

El Tribunal..., entiende que asiste razón a la reclamante, en tanto es evidente que **entre las marcas en pugna no existen las necesarias diferencias**, tanto del punto de vista gráfico como fonético, **que permitan su coexistencia en el mismo mercado** ...Es cierto que **la marca denominativa “MOBIL” ya registrada, comprende únicamente la Clase Internacional 2, y dentro de ella a los “productos para preservar contra la corrosión”, de manera que el principio de especialidad no ampararía la pretensión de la parte actora.** Cabe recordar que el art. 4º de la Ley de Marcas No. 9956⁵¹⁴... establece el llamado “principio de especialidad”, por el que la marca cubre sólo los productos o servicios para los que se solicitó su registro.

...Pero también es exacto que **la oposición deducida por la actora a la solicitud del nuevo registro no se fundó únicamente en la existencia de la marca “MOBIL” de la Clase Internacional 2, sino también en la vigencia de múltiples marcas registradas anteriormente en el país y en el extranjero [PRUEBA DOCUMENTAL: CERTIFICADOS DE REGISTRO DEL SDNC], que incluyen la palabra “MOBIL” como parte esencial [PRINCIPIO DE LA ESENCIALIDAD], circunstancia que le confiere a dicho término el carácter de marca notoria.- Todo ello sin perjuicio de que tampoco sería posible desconocer la notoriedad de la marca “MOBIL” aún sin necesidad de registro [SDNC NO REGISTRADO].-**

⁵¹⁴ Ley N° 9.956, de fecha 4 de Octubre de 1940 (Ley de Marcas de Fabrica, de Comercio y de Agricultura de la República Oriental del Uruguay), derogada por la Ley N° 17.011 Ley de Marcas, del 25 de septiembre de 1998.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

En función de la trascendencia que tiene la protección de la marca notoria en las relaciones del comercio internacional, importa una excepción al principio de territorialidad e incluso de la necesidad de registro con carácter atributivo [PRINCIPIO DE LA ULTRATERRITORIALIDAD].-

IV) Las marcas notorias son aquellas que, por su difusión y publicidad local o internacional, han logrado un reconocimiento en el público, sea o no consumidor, que obliga a una protección legal fuera de lo común...

El art. 6 bis del Convenio de París obliga a los Estados Parte a prohibir el registro de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de causar confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso, estimare ser allí notoriamente conocida.

La prohibición se hace extensiva también “cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

Sin duda esta última es la hipótesis que se configura en el caso de autos, ya que la única diferencia entre las marcas en pugna es la letra “T”, que en función de su escasa distintividad y novedad desaparece ante el término principal y básico que integra la marca notoria conocida mundialmente a través de muchos años.

... Entonces, dado que **no se puede desconocer la notoriedad de la marca “MOBIL”, tanto a nivel internacional como nacional** [PRINCIPIOS DE ULTRATERRITORIALIDAD Y DE TERRITORIALIDAD], **no se puede descartar el riesgo cierto de confusión que señala la doctrina, en cuanto el consumidor puede razonablemente pensar que los productos o servicios tienen un mismo origen y la misma calidad...**

En el caso, es evidente la similitud de la marca “T-MOBIL” con el nombre comercial de la empresa accionante, lo

que aumenta el riesgo de confusión, más aún si se tiene presente la repercusión de un nombre notorio⁵¹⁵ (agregados y negrillas del autor)

e'. *Venezuela*

En cuanto a Venezuela se dan por reproducidos los comentarios hasta ahora referidos en el presente trabajo. Sin embargo, hay que observar permanentemente, el desarrollo de la doctrina administrativa, a través de las decisiones del RPI, y, la evolución de las decisiones de sus tribunales, especialmente el Tribunal Supremo de Justicia, a través de algunas de sus Salas⁵¹⁶.

d. *En otros países del mundo*

A los fines de ilustrar la importancia de la protección de los SDNC más allá de las fronteras del MERCOSUR y la UE, se ha considerado prudente observar algunas decisiones de los tribunales supremos de justicia de países tales como Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Panamá, Rusia y los Estados Unidos de América.

a'. *Canadá*

En el conflicto sobre los signos distintivos *Cohiba*[®] (signo distintivo registrado de origen cubano, perteneciente a Empresa Cubana

⁵¹⁵ [Documento en línea] Disponible: http://www.eldial.com/suplementos/marcasypatentes/jurisprudencia/j_0004.asp. [Consultado: 2009, Octubre 30].

⁵¹⁶ El Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por seis Salas Plena, Constitucional, Política Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, y algunas de ellas pueden dirimir asuntos vinculados con los derechos de propiedad intelectual. Así, la Sala de Casación Civil el recurso de casación civil, la de Casación Penal el recurso de casación penal, la de Casación Social el recurso de casación laboral en aquellos asuntos sobre derechos de propiedad intelectual derivados de las relaciones trabajadores-patrono, la Política Administrativa la nulidad de los actos administrativos en materia de propiedad intelectual, y la Constitucional resolver sobre la nulidad de las leyes, la conformidad constitucional de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación, entre otras (CRBV, 1999: 262, 336).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

del Tabaco, Cubatabaco y/o Corporation Habanos, S.A.) y *Lazaro Cohiba* (signo distintivo solicitado de origen mexicano, perteneciente a Tequila Cuervo, S.A.DEC.V.). La Corte Federal canadiense, en su fallo dictado en Ottawa, Provincia de Ontario, el 4 de Octubre de 2013, estableció que el signo distintivo *Lazaro Cohiba*, para licores (ron) puede causar confusión en el público consumidor, especialmente los fumadores de cigarros y cigarrillos *Cohiba*[®]. Que el riesgo de confusión se materializa a través de la directa asociación de este especial grupo de consumidores, que suelen consumir licor y tabaco al mismo tiempo, más cuando son inducidos a tomar un ron como *Lazaro Cohiba* y fumar un habano *Cohiba*[®].

la marca COHIBA es notoriamente conocida en Canadá. No existe duda...que **programas de televisión** como “Sex and the City” y “Los Simpsons”; la revista “Cigar Aficionado”; y la película “Hotel Rwanda” fueron ampliamente vistos por canadienses. Similarmente, canadienses han escuchado la música disponible en los Estados Unidos. **Encuestas dirigidas para establecer la fama de la marca COHIBA** en Canadá, en este caso y en vista de la fortaleza de las evidencias presentadas, estas son innecesarias...

A pesar de alguna debilidad de las pruebas promovidas y evacuadas en esta apelación..., esta debería declararse con lugar. COHIBA es una marca de cigarros icónica, asociada con la riqueza y el *status* social. La fama de la marca excede más allá de los fumadores de cigarros, incluyendo al público en general. La asociación de cigarros y alcohol –particularmente licores fuertes- es notoria. Como resultado,... la primera impresión de un consumidor casual viendo una botella de ron con la etiqueta LAZARO COHIBA creería que el ron está relacionado a los productos COHIBA. En otras palabras, hay un riesgo de confusión⁵¹⁷ (traducción libre del autor)

⁵¹⁷ “The COHIBA brand is well known in Canada. There is no doubt in my mind that television shows such as “Sex and the City” and “The Simpsons”; the magazine “Cigar Aficionado”; and the movie “Hotel Rwanda” were widely seen by Canadians. Similarly, Canadians have listened to the music available

En este fallo se destaca que el operador judicial analiza la notoriedad y fama del signo distintivo. La notoriedad la determina de los esfuerzos del titular por difundir el signo distintivo mediante actividades de *marketing* como la publicidad en televisión, cine, radio y música; a pesar de desestimar la encuesta como medio de prueba, no tanto por impertinencia o inconducencia, sino por abundancia o excesos de medios de prueba, para sustentar la pretensión de notoriedad del signo distintivo *Cohiba*[®]. Mientras, que la fama del signo distintivo *Cohiba*[®] la establece sobre la base de su libre convicción de que el referido signo se asocia a la riqueza y al *status* social, ya que el público en general, fumadores y no fumadores, tiene amplio conocimiento del mismo.

b'. *Chile*

En el caso del signo distintivo *Truper vs. Trooper & Tuper*, la Corte Suprema de Justicia en su Segunda Sala, en fecha 17 de octubre de 2012, dicta fallo en el cual establece **las reglas de la sana crítica en materia de signos distintivos**.

[PARA] resolver el recurso de... forma en que se acaba de señalar y considerando que se ha denunciado infracción a las leyes reguladoras de la prueba, es útil señalar que en estos procedimientos rigen las reglas de la sana crítica -artículo 16 de la Ley N° 19.039-, y que la libertad de apreciación de la prueba tiene como límite las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, lo que se plasma en

in the United States. Surveys to establish the fame of the COHIBA brand in Canada, in this case and in view of the strength of the evidence before me, are not necessary". *Omissis* "In spite of some weaknesses in the evidence produced for this appeal, I am persuaded that the appeal should succeed. COHIBA is an iconic brand of cigar, associated with wealth and status. The fame of the brand extends beyond cigar smokers to the general population. The association of cigars and alcohol –specifically hard liquor– is notorious. As a result, I am satisfied that the first impression of a casual consumer seeing a bottle of rum with the label LAZARO COHIBA would believe that the rum was related to COHIBA products. In other words, there is a likelihood of confusion". [Documento en línea] Disponible: <http://decisions.fct-cf.gc.ca/site/fc-cf/decisions/en/63282/1/document.do> [Consultado: 2014, Enero 27].

la oportunidad en que se determina las características y alcances del signo en examen. **Las reglas que componen la sana crítica** [PARA APRECIAR Y VALORAR LOS SIGNOS DISTINTIVOS], por otro lado, deben ser aplicadas dentro de los parámetros que proporciona la rama del derecho en que se inserta la decisión judicial y, por ende, en estos autos, dentro de los márgenes doctrinariamente establecidos en el derecho marcario para el examen de los signos que se pretende sean registrados como marcas, a saber, [a] **la apreciación global**, que consiste en que éstos deben ser considerados al momento del análisis como un conjunto; [b] **la primera impresión**, que corresponde a aquella opinión superficial que tiene el público consumidor de los signos en el mercado y que se centra, generalmente, en el señalado conjunto del símbolo; y [c] **el elemento relevante o principal**. Todo ello, además, vinculado con los principios inspiradores y formativos del derecho marcario⁵¹⁸ (agregados y negrillas del autor).

En el conflicto intersubjetivo de los signos distintivos *Vicente Costanera vs. Vicente Pérez Rosales*[®], el Tribunal de Propiedad Industrial, en su fallo del 11 de octubre de 2011, establece una sinonimia entre fama y notoriedad, descartando la eficacia probatoria de los hechos probados dada la antigüedad de los mismos, cuando lo relevante ha de ser la notoriedad actual, aun cuando derive de hechos pasados. La notoriedad es actual y presente, y debe evocar el pasado, como atributivo del uso real y efectivo del SDNC desde vieja data.

a juicio de estos sentenciadores **la fama y notoriedad de una marca** son atributos cuya existencia debe acreditarse con cercana actualidad para que lleguen a tener incidencia en even-

⁵¹⁸ [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.cl/ju-ris_pjud/muestra_doc.php?docid=84200&row_id=&todas_palabras=%28marcas=%20m%E1rcas=%20marc%E1s%20;%20notoriamente=%20n%F3toriamente=%20not%F3riamente=%20notor%EDamente=%20notori%Elmente=%20notoriam%E9nte=%20notoriam%E9%20;%20conocidas=%20c%F3nocidas=%20con%F3cidas=%20conoc%EDdas=%20conocid%E1s%20%29&algunas_palabras=&literal=&palabra_1=&proximidad_1=&proximidad_2=&proximidad_3=&proximidad_4=&proximidad_5=&proximidad_6=&palabra_3=&flag_inguna=0&texto=2 [Consultado: 2014, Enero 15].

tuales confusiones, lo que no ocurre en el caso de autos si se tiene presente que todos los medios de prueba acompañados se refieren a situaciones pretéritas⁵¹⁹(negrillas del autor)

Finalmente, en el caso de los signos distintivos *Iron Maiden (extranjera) vs. Iron Maiden (nacional)*, la Corte Suprema de Justicia chilena, en su sentencia de reemplazo de fecha 20 de septiembre de 2011, define que ha de entenderse por SDNC, y aplica directamente la norma internacional sobre la imprescriptibilidad de las pretensiones de nulidad de un signo distintivo que haya sido registrado de mala fe en detrimento de un SDNC (CUP, 1883: 6bis.3).

La protección del SDNC que se deriva del artículo 20.g de la ley chilena (2022⁵²⁰) se basa en dos requisitos concurrentes y concomitantes: fama y notoriedad. Al efecto establece la norma *in comento*, que para determinar la fama y la notoriedad de un signo distintivo registrado en el exterior y no registrado en Chile, tal fama y notoriedad debe resultar de su conocimiento “en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro”. Ahora bien, cuando el SDNC está registrado en Chile, la fama y notoriedad “se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile”.

⁵¹⁹ [Documento en línea] Disponible: http://www.poderjudicial.cl/juris_pjud/muestra_doc.php?docid=84200&row_id=&todas_palabras=%28marcas=%20m%E1rcas=%20marc%E1s%20;%20notoriamente=%20n%F3toriamente=%20not%F3riamente=%20notor%EDamente=%20notori%E1mente=%20notoriam%E9nte=%20notoriament%E9%20;%20conocidas=%20c%F3nocidas=%20con%F3cidas=%20conoc%EDdas=%20conocid%E1s%20%29&algunas_palabras=&literal=&palabra_1=&proximidad_1=&proximidad_2=&proximidad_3=&proximidad_4=&proximidad_5=&proximidad_6=&palabra_3=&flag_ninguna=0&texto=2 [Consultado: 2014, Enero 15]

⁵²⁰ Ley N° 19.039, Ley de Propiedad Industrial (Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, DFL Núm. 4.Santiago, 30 de junio de 2022) [Documento en línea] Disponible: <https://bcn.cl/34de0> [Consultado: 2024, Enero 15].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

conviene precisar que **las marcas famosas tienen una protección especial que se traduce**, entre otros aspectos, **en que constituyen una excepción al principio de especialidad** [PRINCIPIO DE ULTRAESPECIALIDAD], ya que se puede entender que existe error o confusión en marcas de productos o servicios entre los cuales no existe relación de cobertura, pero de modo principal, en la circunstancia que a su respecto no rige la prescripción de la acción para pedir la nulidad de los registros que lesionen los intereses del titular de la marca notoria o renombrada, todo lo cual, a su vez, busca evitar en los consumidores la probable confusión sobre la procedencia empresarial de los productos.

... en consecuencia, **resulta atendible acoger la causal de nulidad fundada en la letra g) del artículo 20⁵²¹ de la Ley 19.039, y en la infracción al artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas**, toda vez que conforme a la documentación acompañada por **el actor**, espe-

⁵²¹ “No podrán registrarse como marcas:... g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios, en el país originario del registro. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro. De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos o servicios distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios en Chile”.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Indonesia, Israel, Malasia, Singapur, Uruguay (relacionadas por el Gerente General de Colombina S.A.)...

- **Informe de ventas de productos con la marca “COLOMBINA”** en la declaración juramentada presentada por el Gerente General de COLOMBINA S.A. **durante los años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, por un valor total en miles de pesos de \$294.696.454, en Colombia. Informe de ventas de productos en el exterior**, durante los años 1992 a 1997, **por un valor total de ingresos en miles de dólares de US\$ 128.542 ...**

- Fotocopias de **facturas de ventas** en diferentes ciudades de Colombia libradas en los años 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 correspondientes al muestreo de productos COFFE DELIGHT COLOMBINA, COLOMBINA, MENTA HELADA COLOMBINA, **CO-LOMBINA IMPERIAL**, SOUR BALL COLOMBINA, PUM COLOMBINA ...

- **Copia autenticada de los registros sanitarios vigentes ...**, y sus certificados de análisis, para fabricar y vender la galleta wafer marca “**IMPERIAL COLOMBINA**” ...

- **Certificado del revisor fiscal de la sociedad COLOMBINA S.A.**, en el cual consta que la citada sociedad fue constituida el 21 de enero de 1932 y que la expresión “**COLOMBINA IMPERIAL**”, ha sido utilizada por lo menos desde 1991, con un volumen de ventas entre 1992 y 1997 que suman \$2.055.164 (en miles de pesos)...

- **Informe sobre la inversión publicitaria de la marca “CO-LOMBINA”**, desde 1992 hasta 1997, presentada en la declaración juramentada rendida por el Gerente General de COLOMBINA, S.A., ...

- **Material publicitario** compuesto por etiquetas, bolsas, catálogos de publicidad y fotografías de muestreo de los productos con marca “**COLOMBINA**”, en el que consta el distinguido con la marca “**COLOMBINA IMPERIAL**” ...

- **Informe de SANCHO PUBLICIDAD, donde consta la inversión de COLOMBINA S.A., durante el año de 1994 en la promoción de su marca WAFER IMPERIAL por la suma de \$57.501.162, y para 1996 de \$46.600.519...**

- **Fotocopia del resumen de actividades en Televisión en el que consta la inversión en publicidad de COLOMBINA S.A., para el año 1995...**

- **Fotocopia del resumen de inversión por producto de COLOMBINA S.A., para el año 1994, expedido por Propaganda Sancho S.A....**

- **Certificación expedida en septiembre de 1997, por la firma publicitaria Centrum, Ogilvy & Mater Publicidad, en la que consta que la sociedad COLOMBINA S.A. ... es su cliente desde 1991, y que maneja su publicidad de su marca, una de las cuales es “COLOMBINA IMPERIAL”**

- **Certificación expedida en septiembre de 1997, por la firma publicitaria Ponce de León Worldwide Partners S.A., en la que consta que la sociedad COLOMBINA S.A. es su cliente desde 1970, y que maneja su publicidad para varios de sus productos, entre ellos “Bon Bon Bum, Coffe Delight, Chocolatinas Mun, Choco Break, Pirulito”. No menciona concretamente la marca “COLOMBINA IMPERIAL” ...**

- **Informe de competencia de productos COLOMBINA, expedidos por las firmas CENTRUM, OGILVY & MATER PUBLICIDAD, PONCE DE LEON WORLDWIDE PARTNERS y SERVICIOS TÉCNICOS DE MERCADEO, para los períodos de 1990 a diciembre de 1997, en el que no se mencionan los productos de la marca “COLOMBINA IMPERIAL”...**

De los documentos relacionados, se prueba que la marca “COLOMBINA” tiene el status de notoriamente conocida, no así la marca “COLOMBINA IMPERIAL”, sin embargo, el prestigio logrado por la primera de las mencionadas da lugar al análisis de la incidencia o repercusión que pueda tener en la segunda de las citadas marcas (negrillas del autor).

rante ..., quedando así demostrada su **antigüedad** [PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC]. De la **copia que se adjunta de la página web** [PRUEBA DOCUMENTAL] de la empresa oponente, se puede colegir la existencia de al menos 75 locales de la cadena establecidos a lo largo de los Estados Unidos de Norteamérica..., de los cuales se ofrece la dirección exacta y el número de teléfono, por lo que merece fe de su existencia para este Tribunal. Además, se indica **en dicha página web la existencia de restaurantes de la cadena Benihana en Venezuela, Perú, Aruba, Inglaterra, Turquía y Rusia...** [PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC], de los cuales se indica también la dirección exacta y su número de teléfono. Estos elementos, aunados a **las certificaciones de registro de la marca** [PRUEBA DOCUMENTAL: CERTIFICADOS DE REGISTRO DEL SDNC] efectuadas en los Estados Unidos de Norteamérica, Hong Kong, China, Canadá, Irlanda, Australia, Singapur, Filipinas, Corea, Tailandia, Taiwán, Malasia, Bahréin, Jordania, Israel, Italia, Brasil, Portugal, Perú, Argentina, España, Colombia, México, Panamá, Aruba, Finlandia, Suecia, Grecia, Indonesia, Dinamarca, Francia, Turquía, Suiza, Alemania, Austria, la región del Benelux, Noruega, República Checa y Rusia ..., dan claridad acerca de **la duración y el alcance geográfico del registro de la marca** [PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC], que, como se aprecia, es de **nivel mundial** [PRINCIPIO DE ULTRATERRITORIALIDAD]. Asimismo, de dicha prueba se colige **la defensa que de la marca se ha hecho** [PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC] en Tailandia, Estados Unidos de Norteamérica, Corea, China, Perú y Colombia..., por lo que se prueba la constancia en el ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca. Sobre el hecho de que **los registros** [PRUEBA DOCUMENTAL: CERTIFICADOS DE REGISTRO DEL SDNC] **a nivel internacional** [PRESUPUESTO DE PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE LOS SDNC] no siempre coinciden en su titular con la empresa que actualmente defiende su marca en Costa Rica, adopta este Tribunal la posición dada en la Nota Explicativa de la Recomendación para el artículo 2.1).b.4, que indica:

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

“2.7 ° 4. (...) Cuando el número de registros a nivel mundial se considere pertinente, no debería exigirse que dichos registros estén a nombre de la misma persona, ya que en muchos casos el titular de la marca en diferentes países pueden ser empresas diferentes pero que pertenecen al mismo grupo. (...)”

Todos estos elementos llevan claramente a identificar a



como una marca notoriamente reconocida por el público consumidor de servicios de restaurante de tipo comida oriental ..., en diversos países parte de la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por lo que corresponde a las Autoridades costarricenses declararla como tal, y otorgarle la protección que por su condición le otorga dicho Convenio⁵²⁵ (negritas y agregados del autor).

e'. España

En España varias son las decisiones tomadas por distintos tribunales sobre la protección de los SDNC desde la entrada en vigencia de la Ley de Marcas Número 17/2001 del 7 de diciembre de 2001, modificada en 2018. Entre ellos se destacan los fallos relacionados por el Tribunal Supremo, tanto en sus Salas Civil y Contencioso Administrativo, sobre los asuntos relacionados con los signos distintivos *Vogue*[®] o *El Corte Inglés*[®]; o, las de sus tribunales superiores (*Diario Granada*^{®526}, *The Pinker Tones*^{®527}) o provinciales (*Custo*^{®528}).

⁵²⁵ [Documento en línea] Disponible: <http://www.tra.go.cr/VotosRelevantes/246-2008%20TRA%20derecho%20de%20tercero%20-%20notoriedad%20y%20su%20an%C3%A1lisis.pdf> [Consultado: 2014, Enero 18]

⁵²⁶ *Diario Granada v. Oficina Española de Patentes y Marcas*. Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Madrid (2011, Junio 9)

En el conflicto marcario entre el SDNC *Vogue*[®] y los signos distintivos *Vogue*[®] y *Vogue studio*[®], la Sala Civil del Tribunal Supremo español mediante sentencia del 8 de abril de 2013⁵²⁹ estableció la caducidad por no uso de un signo distintivo (*Vogue*[®]) perteneciente a un tercero distinto (Heat Mode SL) del titular legítimo (Advance Magazine Publishers, Inc., y Ediciones Conde Nast, S.A.) y la nulidad del registro de otro signo (*Vogue studio*[®]) por riesgo de confusión con un SDNC (*Vogue*[®]). Obsérvese la apreciación del uso requerido, para constituir uso real y efectivo de un signo distintivo.

Estableció la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de marzo de 2003 (C-40/2001), que el concepto de uso efectivo de la marca, a que se refieren los artículos 10 y 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, “*debe interpretarse de manera uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario*”..., dado que, al redactar dichos preceptos, se “*quiso someter el mantenimiento de los derechos de marca*

[Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6085798&links=SENTENCIA%20%22ELVIRA%20ADORACION%20RODRIGUEZ%20MARTI%22&optimize=20110811&publicinterface=true> [Consultado: 2014, septiembre 22]

⁵²⁷ The Pinker Tones v. Oficina Española de Patentes y Marcas. Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Barcelona (2010, marzo 6) [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4700469&links=RECURSO%20ORDINARIO%20%22JUAN%20FERNANDO%20HORCAJADA%20MOYA%22&optimize=20090910&publicinterface=true>. [Consultado: 2014, septiembre 22]

⁵²⁸ Custo v. Custo Eyewear. Audiencia Provincia, Barcelona (2010, Abril 7) [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5688443&links=RECURSO%20APELACION%20%22MARTA%20RALLO%20AYEZCUREN%22&optimize=20100805&publicinterface=true> [Consultado: 2014, septiembre 22]

⁵²⁹ [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6710738&links=recurso%20de%20casaci%F3n%20JOSE%20RAMON%20FERRANDIZ%20GABRIEL&optimize=20130517&publicinterface=true> [Consultado: 2014, septiembre 22]

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no varíe en función de la Ley de que se trate”...

Esa doctrina impone interpretar el artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre –que, con precedente en el artículo 5, letra C), apartado 2, del Convenio de la Unión de París–, se refiere al uso de una marca en forma diferente de aquella en la que fue registrada de conformidad con el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE, para entender que la alteración “*de manera significativa*”, que la Ley exige, no es más que aquella que varíe o modifique “*el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta ha sido registrada*”, que es lo que establece la norma comunitaria.

No tuvo en cuenta el Tribunal de apelación al llevar a cabo la identificación del elemento de la marca mixta ... con mayor fuerza distintiva, que la regla general, según la que esa condición recae sobre el denominativo, puede verse alterada en ciertos supuestos; entre ellos, aquél en que la prioridad de otro signo igual impone que el conjunto de letras que lo integran se presente con una forma gráfica singular, para establecer una cierta distancia, respecto del ya existente, que permita diferenciar un origen empresarial del otro -como, de modo evidente, sucedió en el caso-.

En conclusión, al haber sido sustituido el peculiar tipo de letra con el que había sido registrada y que, según lo expuesto, dotaba de fuerza distintiva a la marca número 255.186, el uso por la demandada del elemento denominativo “*Vogue*”, con otra presentación gráfica –que, además, se aproxima a los notorios signos de la demandante–, no merece ser amparado por la norma del artículo 39, apartado 2, letra a), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

Para la apreciación y valoración de la notoriedad del signo distintivo *Vogue*[®] perteneciente a Advance Magazine Publishers, Inc., el Tribunal Supremo arguyó en primer lugar sobre los medios de prueba promovidos por la parte actora.

Alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que **Advance Magazine Publishers, Inc.**, integrada en el grupo Advance Publications, **editaba diversas revistas – entre otras, House & Camp; Garden, AD, Conde Nast Travelers... y Vogue–**, por medio de sus compañías filiales, con la denominación Conde Nast, con un **número total de lectores que superaba los ciento veinte millones**. Que Conde Nast, SA era la filial en España de Advance Magazine Publishers, Inc. y **que editaba trece revistas - Vogue, GQ, Sposa Bella, Glamour...-**.

También alegó que **Advance Magazine Publishers, Inc. era titular de las marcas españolas... “Vogue”**, solicitada el [28-11-1926]...y concedida [01-01-1928], para productos de la clase 16 (papel, diarios, periódicos...); y... **“Vogue”**, solicitada [22-09-1998] y concedida [01-05-1999], para... (productos de imprenta...). Que, por su parte, **Ediciones Conde Nast, SA era titular de las marcas españolas ... “Vogue Novias”**, solicitada el [30-09-1999]...y concedida, [16-11-2000]..., **“Vogue Belleza”**, solicitada el [30-09-1999]... y concedida, el [16-10-2000]... y... **“Vogue Colecciones”**, solicitada el [30-09-1999]...y concedida, el [16-11-2000], para productos de la clase 16.

Añadió que, **entre las revistas editadas por las actoras, destacaba la denominada Vogue**, la cual **se publicaba mensualmente**, era de alta gama y estaba orientada al público femenino y al mundo de la moda, con un importante contenido en tendencias, cultura, estilos de vida y entretenimientos. **Que la misma apareció, en el lejano año de mil ochocientos noventa y dos, en EEUU y que hoy se editaba en numerosos países**, entre ellos España, en la que se lanzó por Ediciones Conde Nast, SA, en mil novecientos ochenta y ocho. **Que la referida revista había sido leída, en... [2007], por más de medio millón de lectores** y se componía de seis cabeceras distintas –Vogue Belleza, Vogue Colecciones, Vogue Complementos, Vogue Novias, Vogue Niños y Vogue Joyas–. Que, finalmente, **se trataba de una revista muy conocida**, como demostraba que el **New York Times se hubiera referido a ella como la revista de moda más influyente del mundo**, lo que era cierto, ya que constituía una referencia reconocida en dicho ámbito. Todo lo

que había determinado que el distintivo “*Vogue*” fuera verdaderamente notorio, como había reconocido la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, en diversas resoluciones a ella referida (negrillas y agregados del autor).

En segundo lugar, concluyó que probada la notoriedad de *Vogue*[®], el signo distintivo en conflicto no le es permisible su convivencia pacífica con aquél.

El efecto de cierre que produce el registro de una marca que hubiera ganado notoriedad –condición que se ha reconocido al menos a la denominativa “*Vogue*”– **se extiende a los intentos de registros posteriores, aunque estén referidos a productos o servicios no similares** [PRINCIPIO DE LA ULTRAESPECIALIDAD], **con tal de que el uso de las que se pretende registrar pueda generar riesgo de confusión asociativa** –esto es, “*indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos*”– o lesionar, sin justa causa, los intereses del titular de la marca registrada, ya se trate de un aprovechamiento indebido de la notoriedad de ésta, ya de un menoscabo de su carácter distintivo o notoriedad (negrillas y agregados del autor).

En el *affaire* de *El Corte Inglés*[®] sobre el riesgo de confusión con un SDNC, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo el 11 de noviembre de 2011⁵³⁰ mediante la aplicación de una máxima de experiencia para valorar la existencia de semejanza significativa con la familia de marcas del signo distintivo en conflicto. Señaló que se habrá de recurrir al análisis de “los elementos denominativo, fonético y conceptual en los signos confrontados, examinados desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que origina riesgo de confusión y riesgo de

⁵³⁰ El Corte Inglés v. Inglecor. Tribunal Supremo Sala Contencioso-Administrativa, Madrid (2011, Noviembre 11) [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6189390&links=recurso%20de%20casaci%F3n%20%22JOSE%20MANUEL%20BANDRES%20SANCHEZ-CRUZAT%22&optimize=20111122&publicinterface=true> [Consultado: 2014, septiembre 22]

asociación, y valorando la coincidencia aplicativa, al distinguir servicios relacionados” o afines.

la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica... la existencia de similitud denominativa, fonética y conceptual, debido a la notoriedad y renombre de las marcas de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., que derivan del término “CORTE”, que puede inducir al público a asociar la marca novel ... “INGLECOR”, que distingue servicios de cafetería en clase 43, con los servicios ofrecidos por dicha Cadena Comercial, que, asimismo, detenta servicios de restauración.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal de instancia, en el extremo que estima **la incompatibilidad de la marca nacional aspirante... “INGLECOR” (denominativa), que designa servicios de cafetería en la clase 43, con la familia de marcas nacionales oponentes prioritarias... “EL CORTE INGLÉS”, en clase 42;... “EL CORTE INGLÉS”, en clase 42;... “EL CORTE INGLÉS”, en clase 42;... “HIPERCOR”, en clase 42;... “OPENCOR”, en clase 42;... “SUPERCOR”, en clase 42... “TELECOR”, en clase 35;... “BRICOR”, en clase 42;... “MEGACOR”, en clase 42;... “MINICOR”, en clase 39;... “PUNTOCOR”, en clase 42; y... “SUPRACOR”, en clase 42... observamos que... el análisis comparativo concerniente al riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido**, apreciando la existencia de semejanza significativa en los elementos denominativo, fonético y conceptual en los signos confrontados, examinados desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que origina riesgo de confusión y riesgo de asociación, y valorando la coincidencia aplicativa, al distinguir servicios relacionados con el sector de la restauración (negrillas del autor)

Asimismo, para evaluar, el riesgo de confusión derivado de la notoriedad del signo distintivo *El Corte Inglés*[®], el mencionado tribunal sentenció.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas,... los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, pues toma en consideración tanto el parecido de los signos confrontados, que todos ellos incluyen el término “COR” derivado de “CORTE”, como la coincidencia aplicativa teniendo en cuenta, además, la notoriedad de las marcas obstaculizadoras de la mercantil EL CORTE INGLÉS, que obliga a extremar el rigor comparativo con el objeto de evitar que se produzca dilución del prestigio de las marcas prioritarias.

Así, para el examen de similitud por comparación entre los signos distintivos en conflicto y determinar el riesgo de confusión, estableció los siguientes criterios para la valoración de la similitud de los signos distintivos

1... el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el... examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida [O EL SIGNO DISTINTIVO].

que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar (negrillas y agregados del autor)

Finalmente, en el asunto del grupo musical *The Pinker Tones*[®] sobre la protección de un SDNC no registrado, el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Bar-

celona, el 6 de marzo de 2010⁵³¹ determinó que **la Internet es un mercado virtual relevante a considerar para probar la notoriedad de un SDNC**. La calificación como mercado relevante o “sector pertinente” al entorno digital, permite derivar el conocimiento particular por el consumidor medio de un sector comercial determinado. De allí, la valoración de la Internet como un medio de prueba libre para la apreciación y prueba de la notoriedad de un SDNC no registrado.

No comparte la Sala esta apreciación en lo que respecta a la notoriedad de la marca opositora no registrada. Según revela la documentación y prueba practicada en estas actuaciones, **hay numerosas referencias del grupo musical en diversos servidores de Internet, entre otros relativos a noticias de venta de sus obras en diversos países, artículos y críticas de prensa. También tiene registrado el dominio de Internet Thepinkertones.com**, desde el 2 de abril de 2004. El grupo musical en cuestión ha alcanzado los primeros puestos de la lista de éxitos, como grupo de la escena dance, según la revista MTV (music televisión), en su número correspondiente a mayo de 2004, revista que en el número del mes siguiente regala un DVD que recoge diversas composiciones, entre ellas un tema del grupo. En el suplemento de cultura de un periódico nacional se incluye un artículo con el significativo título “El asalto al mundo de The Pinker Tones.- La música del dúo barcelonés arrasa en cien países y en la MTV”. Aunque sea de marzo de 2005, posterior a la solicitud discutida, revela una actividad anterior.

... la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, y en tal sentido entiende la Sala que esta notoriedad concurre por los datos antes ofrecidos [LAS PRUEBAS PROMOVIDAS Y EVACUADAS].

⁵³¹ The Pinker Tones v. Oficina Española de Patentes y Marcas. Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Barcelona (2010, Marzo 6) [Documento en línea] Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4700469&links=RECURSO%20ORDINARIO%20%22JUAN%20FERNANDO%20HORCAJADA%20MOYA%22&optimize=20090910&publicinterface=true> [Consultado: 2014, septiembre 22]

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Sentada esta notoriedad de la marca no registrada, es patente que la solicitada y concedida tiene con ella identidad gráfica y fonética e indudable relación en el ámbito aplicativo, por lo que estaba vedada su inscripción de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley de Marcas (negrillas y agregados del autor)

f°. *Panamá*

La Corte Suprema en Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (Noviembre 17, 1990) de Panamá, para anular la resolución administrativa que concedía la marca *Polo Club*, no sólo sustenta su decisión argumentando la notoriedad de la marca *Polo by Lauren*[®], sino sanciona al demandado por reincidencia en la conducta ilícita desplegada en detrimento de los SDNC. Asimismo, otorga una protección *ex officio* a un signo distintivo, al declarar administrativamente su notoriedad, sobre la base del reconocimiento de la fama mundial del SDNC, con arreglo al artículo 6bis.1 del CUP (1883).

La Sala observa, que ambas marcas amparan productos de la Clase 25, fundamentalmente ropa, zapatos y zapatillas. También observa que ambas marcas usan la palabra POLO como distintivo para identificar sus productos, si bien la última marca que desea registrarse le añade la palabra CLUB. Considera la Sala, que la marca **POLO BY LAUREN inscrita hace 17 años, es una marca de ropa y zapatos de reconocida fama mundial y que la demandada tiene por costumbre, como se ha visto en otros casos en esta misma Corte, en los casos de TRIUMPH y GRAND MARNIER, y el presente, de utilizar el nombre de marcas extranjeras para registrarlas como nacionales, que no existe la menor duda que la marca POLO CLUB puede prestarse a confusión en la mente del consumidor en cuanto al auténtico fabricante, con la Marca POLO BY LAUREN**, por cubrir productos iguales bajo la misma clase 25, en nuestra clasificación marcaría.

Por tanto considera la Corte, que efectivamente se produce la violación del literal f) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939⁵³² (negritas del autor)

En el siguiente caso, la Corte Suprema en Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (Junio 27, 1996) de Panamá, declara la nulidad del registro de la marca *Foot Locker de Bassan*, basada en la notoriedad del signo distintivo *Foot Locker*[®] de la empresa estadounidense Kinney Shoe Corporation.

Considera la Corte que el demandante **KINNEY SHOE CORPORATION ha demostrado que es dueño de la marca de fábrica FOOT LOCKER** que ampara calzados para damas y niños, medias, ropa deportiva, ..., en la Clase 25 Internacional, **desde el 22 de marzo de 1977 y el 20 de noviembre de 1979 contenido en los Certificados de Registros de los Estados Unidos de América N° 1,061,754 y N° 1,126,857** respectivamente, que es un Estado Contratante de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. **También ha demostrado** la parte demandante **que ha usado por diecinueve (19) años su marca FOOT LOCKER la cual se ha convertido en una marca notoriamente conocida, no sólo por comerciantes e industriales, sino por el público en general.** En cambio, BASSAN, S. A. parte afectada en este proceso obtuvo el registro de la marca FOOT LOCKER en Panamá el 8 de noviembre de 1984, para vestidos, botas, zapatos y zapatillas, en la clase 25 Internacional, que como se puede apreciar, muchos años después de ser propietario de dicha marca KINNEY SHOE CORPORATION.

Es un hecho notorio la existencia de la marca FOOT LOCKER por el conocimiento que se tiene de ella a través del uso de dicha marca, por la publicidad que recibe a través de anuncios y publicaciones de los productos KINNEY SHOE CORPORATION, que distinguen la marca FOOT LOCKER,

⁵³² *Marcas Polo Club vs. Polo by Lauren*. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (Noviembre 17, 1990). Corte Suprema de la República de Panamá.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

plenamente demostrado en este proceso. **BASSAN, S. A.** a pesar de haberla registrado en nuestro país, **no ha podido demostrar el uso de dicha marca en Panamá, y no hay la menor duda que tenía conocimiento de la existencia de dicha marca antes de registrarla a su favor**, por la notoriedad de la marca FOOT LOCKER en los Estados Unidos de América y en otros países, por lo que en base al artículo 773 del Código Judicial este conocimiento de la existencia de la marca por la parte afectada, se encuadra perfectamente en **el artículo 773 del Código Judicial que estima que no requieren pruebas los hechos notorios**, como es el caso entre comerciantes, industriales y público en general de la marca FOOT LOCKER⁵³³ (negrillas del autor).

Ahora bien, en este caso, la Corte panameña, a pesar de la actividad probatoria desplegada por la accionante para demostrar que el signo distintivo es notoriamente conocido. La notoriedad la subsume en la presunción *iuris et de iure* del hecho notorio (*notoria non egent probationen*). Igualmente, le brinda reciprocidad en el trato nacional a los Estados Partes de la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929⁵³⁴.

Para evaluar la notoriedad considera los registros extranjeros, el uso real y efectivo del SDNC por más de 19 años a nivel internacional, la inversión en publicidad, y el registro obtenido de mala fe.

⁵³³ Marca *Foot Locker*. Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo (Junio 27, 1996). Corte Suprema de la República de Panamá.

⁵³⁴ [Documento en línea] Disponible: http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/historico/d2011sic914.htm [Consultado: 2014, Septiembre 17].

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) La adopción del término signo distintivo en oposición al de marca. Bajo el término signo distintivo se agrupan no sólo las marcas de productos y de servicios; los lemas comerciales; las indicaciones geográficas (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia); la razón de comercio, en tanto que identificadores o marcas mercantiles (denominación comercial, razón social, denominación social y el nombre comercial); las marcas colectivas y las marcas de certificación. Sino también, las marcas notoriamente conocidas, con independencia de si son para diferenciar productos o servicios.

Todos constituyen bienes inmateriales, que gozan de una distintividad especial, que conduce a la construcción de un género, que se ha denominado **signos distintivos**.

La distintividad que se aduce como elemento esencial de la noción, deriva de la capacidad del signo, como bien inmaterial creado, para la diferenciación no sólo entre los diversos titulares de signos distintivos concurrentes en el mercado, de donde deviene el carácter mercantil de la institución. Sino que también, coadyuva a la diferenciación entre los bienes y servicios, para producir el efecto distintivo y diferenciador en los adquirentes habituales o potenciales, es decir, consumidores o usuarios. Sobre estos signos distintivos nace un derecho absoluto de propiedad (uso, goce, disfrute y disposición) a favor de su titular. De allí, la especial tutela judicial y administrativa al amparo de la legislación nacional e internacional vigente.

Así se concibe, que un signo distintivo es cualquier signo apto para distinguir y diferenciar productos o servicios de titulares concurrentes en el mercado, apreciable a través de los sentidos y susceptible de ser representado por cualquier medio sensorial, conocido o por conocerse.

La definición y unificación del instituto de los signos distintivos, en particular de los notoriamente conocidos, así como la prueba de su notoriedad ha sido un objetivo central de esta investigación.

Un factor determinante en la existencia de este tipo de signo distintivo fue producto del avance regulatorio de las instituciones del derecho de propiedad industrial en el seno de la Unión de París (1883). La necesidad por brindar una protección especial a los SDNC obedeció a la conducta ilegítima de algunos comerciantes dentro de los países miembros de la Unión. Esos comerciantes obtenían el registro de signos distintivos pertenecientes a nacionales amparados por el CUP (1883), los cuales ya habían adquirido un carácter notorio en sus países de registro. Así que, pretendiendo beneficiarse de su reputación comercial, y favorecerse económicamente mediante la cesión del signo distintivo ilegítimamente registrado a su legítimo titular, por elevadas sumas de dinero, impidiéndole ejercer plenamente el derecho exclusivo de utilización del signo distintivo, constituyó una práctica reprochable desde el punto de vista del comercio internacional. Tal hecho, condujo a la introducción del artículo *6bis* del CUP (1883) en La Haya en 1925; y ulteriormente reformado en Lisboa en 1958, norma que así ha permanecido hasta la actualidad.

Para definir el signo distintivo notoriamente conocido, la investigación condujo a diferenciar entre el hecho notorio y la prueba de la notoriedad, esta última, como base para el reconocimiento de un derecho. **El hecho notorio** basado en el principio de *notoria non egent probationen*, descarta toda carga probatoria por parte de quien lo alegue; salvo la existencia del hecho, cuyo carácter notorio aduce, para que surta los efectos jurídicos esperados en la pretensión que le contiene. Mientras, la notoriedad se basa en la necesidad de probar aquellos hechos (fuentes y presupuestos de prueba), que el legislador ha establecido en el supuesto fáctico normativo o supuesto de hecho que han de dar nacimiento, extinción o modificación a una situación jurídica predeterminada en la norma.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

El principio de la necesidad de la prueba (carga de la prueba o principio del *favor rei*) se basa en la actividad de la parte de llevar al operador judicial o administrativo, los hechos que desconoce, sobre la notoriedad de los hechos que han de dar nacimiento, extinción o modificación a la situación jurídica predeterminada en la norma, que es el contenido material de la pretensión del justiciable. Por lo tanto, corresponde a la parte la carga de suministrar las pruebas, como interés facultativo procesal de probar, los hechos “de los cuales depende el efecto jurídico que pide al juez que constituya o certifique. Si no los suministra, su demanda debe ser rechazada”¹.

Conforme a lo anterior, la notoriedad de un signo distintivo es objeto de prueba, ya que no se puede pretender que el juez o el funcionario administrativo conozcan los hechos que hacen nacer la notoriedad del signo distintivo. Por lo tanto, se configura el principio *notoria non novit curia* en materia de signos distintivos.

La prueba de la notoriedad de los signos distintivos es el producto de una actividad que pretende determinar la indiscutibilidad de ciertos hechos, a través de la práctica de algunos medios de prueba, para aumentar el grado de convicción del juez o del funcionario administrativo, que la parte presume como una verdad incontrovertible. Así la certeza jurídica que ha de brotar en la conciencia del juez o del funcionario administrativo racionalmente ha de ser superior a la que nazca de la prueba. Al final, debería surgir una máxima certidumbre sobre la notoriedad del signo distintivo, o una total incertidumbre como consecuencia de la torpeza o insuficiencia probatoria del justiciable.

Ahora bien, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, debe existir una relación de causalidad. Donde la causa, es la conducta del titular para la adquisición de la notoriedad del signo distintivo, mediante el uso previo, la divulgación (actividad publicitaria), la comercialización (acceso de los productos o servicios por consumidores y usuarios, terceros interesados en el signo distintivo y la calidad de los productos o servicios que distingue, p. ej., una licen-

¹ Franceso Carnelutti, 2004, *ob. cit.*, p. 66.

cia de uso o una franquicia que contenga un SDNC), y, sobre todo, el ejercicio del derecho de propiedad sobre el signo distintivo (*dominum et animus domini*). Y el efecto, es la subsunción de la referida conducta en el supuesto fáctico normativo o supuesto de hecho contenido en la norma que define la notoriedad del signo distintivo.

¿Por qué no es válido afirmar que un signo distintivo notoriamente conocido, o su sucedáneo signo distintivo de renombre o famoso, no es un hecho notorio?

Un primer argumento, es afirmar que los signos distintivos en general no son hechos notorios toda vez que no son hechos, sino bienes intelectuales. En otras palabras, creaciones intelectuales tuteladas por el ordenamiento jurídico dada su naturaleza de producciones del ingenio humano. Así si el género no es un hecho, mucho menos la especie, es decir, el SDNC. Y, un segundo argumento, proviene de la circunstancia de que el hecho notorio es un hecho no una creación intelectual tutelada.

Como bien definiera para la posteridad Couture, los hechos notorios son “hechos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar o a un círculo social y a un momento determinado, en el momento que ocurre la decisión”².

Incluso la jurisprudencia nacional, al precisar cuáles son los requisitos esenciales para que una marca sea notoriamente reconocida. Precisa y exige, al legítimo tutelar que invoque *ab initio* la notoriedad del signo en su pretensión, y, luego demuestre “que es el creador intelectual del signo o su legítimo titular”³.

La ambigüedad existente descansa en ese fino límite entre los hechos provocados por el legítimo titular para la aquiescencia de la notoriedad del signo, y la declaratoria administrativa o judicial de notoriedad sometida a la máxima *da mihi facti, ego tibi ius*. Donde

² Eduardo Couture, 2005, *ob. cit.*, p. 193.

³ Venezuela: Corte Suprema de Justicia. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 591 (Agosto 3, 1995). *Atari Mundial, C.A. contra Ministerio de Fomento* (caso Nintendo®), en: Víctor Bentata, 1998, *ob. cit.*, pp. 385-386.

la carga probatoria del legítimo titular se ha de manifestar de la forma más diligente, eficiente y eficaz posible, sin omitir circunstancia alguna para el logro su pretensión.

b) La unificación de la nomenclatura del instituto. Previo, a cualquier definición del SDNC, es menester sugerir la unificación de la nomenclatura del instituto, esencialmente, por su coexistencia actual con las categorías de las marcas de alto renombre o renombradas, celebres, “las mundialmente notorias”⁴, la supermarca y la marca supernotoria; y, en el ámbito andino, la marca notoria andina, o, la marca notoria extracomunitaria. Ante tal situación, ello guía a proponer una unificación basada en el abandono de los referidos conceptos, a favor del término SDNC, sobre la base de los argumentos precedentemente expuestos, o mantener el término marca notoriamente conocida, tal como lo establecen el CUP (1883: *6bis*), el ADPIC (1994: 16), el PROTOCOLO (1995) y la RECOMENDACIÓN (1999), con exclusión de los anteriores, entre otras razones por las siguientes:

- Las legislaciones que contemplan la protección de las marcas famosas, de renombre y de alto renombre basan su protección en un único criterio cual es el conocimiento del signo distintivo por todo el público de forma ilimitada geográficamente (ultraterritorialidad relativa y absoluta). Además de criterios cualitativos o de apreciación subjetiva como fama, renombre, prestigio, supernotoriedad, superdistintividad, o evocación al *status* social de consumidores y, o usuarios. Mientras que, el SDNC lo circunscriben al “sector pertinente del público” o de personas con una “cultura media”, conocimiento particular.

- La jurisprudencia tiende a interpretar que este tipo de signos distintivos puede ostentar una protección *sui generis*, al asimilar tal conocimiento general por la colectividad al igual que el proferido al hecho notorio. Por ende, susceptibles de aplicación directa del principio *notoria non egent probationen*. Desde un punto de vista procesal, un criterio posible de distinción inaceptable es que el SDNC es-

⁴ Luis Bertone y Guillermo Cabanellas, *ob. cit.*, T. II, p. 108.

taría siempre sujeto a prueba; y que las otras categorías no estarían sujetas a prueba. Por lo tanto, su protección se sustentaría en una exención de prueba del renombre, la fama o la celebridad del signo distintivo. A pesar de que algunas otras legislaciones, igualmente sugieren la prueba del renombre, el carácter de supermarca o la supernotoriedad del signo distintivo, *v. gr.* México, Brasil, la Unión Europea. Ello pudiera conducir a un titular primeramente a probar la notoriedad del signo distintivo; para luego, en otro estadio de la vida del signo distintivo, demostrar la fama, el renombre o la supernotoriedad del signo distintivo.

- La doctrina se divide entre aquellos que se mantienen por diferenciar entre marca notoriamente conocida y marcas de alto renombre o renombradas (Rondón). Otros, prefieren adoptar nuevos términos como la supermarca andina (Bentata) o la marca supernotoria, como en el derecho español. En el ámbito andino, se incluyen la marca notoria andina, o, la marca notoria extracomunitaria. En el MERCOSUR, la marca notoriamente conocida y la marca de conocimiento excepcional, quizás renombrada (1995: 9. 5, 9.6)

Siguiendo parcialmente al jurista nacional Víctor Bentata, se debe suprimir de la terminología legal los conceptos de marca de alto renombre o renombrada “por crearse una confusión terminológica fácilmente evitable”⁵, preservándose el concepto clásico de SDNC en el sentido del CUP (1883), el ADPIC (1994), la D486 (2000), el PROTOCOLO (1995) y la RECOMENDACIÓN (1999).

Mas cuando no existe una definición legal lo suficientemente consolidada de que ha de entenderse por marcas de alto renombre o renombradas, celebres, mundialmente notorias, supermarcas o supernotorias. Incluso en el ámbito europeo el Reglamento de Marca Comunitaria (2017/1001) no define la marca renombrada; así como tampoco la legislación española.

⁵ Víctor Bentata y Robert Schuman, 1998, *ob.cit.*, p. 183.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Frente a estas tendencias, y acogiéndose una corriente unificadora para la regulación de los SDNC, se ratifica el criterio que sustenta tal categoría, dentro de la construcción de una teoría de los signos distintivos, como bienes inmateriales, en el marco del derecho de la propiedad intelectual.

En tal sentido, se define **el signo distintivo notoriamente conocido como aquel que es conocido como tal en cualquier país por la colectividad general o por un sector pertinente del mercado, incluso el comercio internacional, independientemente del medio por el cual se hubiese hecho conocido en el país originario del registro o del uso previo, como en el país donde se solicite su registro, o en el país donde se invoque su protección sin registro previo, por los sectores interesados, y que pertenezca a una persona natural o jurídica.** El ámbito de protección comprende, con independencia de la clase, a productos o servicios amparados o no por el registro primitivo del signo distintivo notoriamente conocido. Así como en aquellos casos en los que el uso del SDNC no se destine a productos o servicios distintos o similares.

c) Los medios de pruebas. En cuanto a los medios de pruebas admitidos o admisibles por las legislaciones, además de los tradicionalmente contenidos en las tarifas legales de sus leyes procesales. Se destacan la admisión de medios de pruebas tarifados y libres. Entre las pruebas admisibles, se consolidan **la encuesta, el sondeo de opinión pública o los estudios de mercado**, dentro de un sistema probatorio que admite la prueba libre. En tal sentido, se puede afirmar que tales medios de prueba, así como otros que surjan con el devenir de los tiempos, son plenamente admisibles en el derecho procesal venezolano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 395 del CPC (1985). China y México a los fines de la prueba de la notoriedad y, como de la fama o renombre proclaman la encuesta y el estudio de mercado.

d) Los principios que sustentan la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos: territorialidad, ultraterritorialidad, ultraespecialidad, distintividad, esencialidad y publicidad.

Los signos distintivos adquieren su notoriedad por la amplitud de su conocimiento en un territorio determinado, así como su ámbito de protección puede exceder las clases de productos o servicios, a que se constriñe inicialmente todo signo distintivo. Sobre la base de la excepción de la especialidad de la clase para la protección de los SDNC y su tutela extraterritorial, se han construido los **principios de territorialidad, ultraterritorialidad absoluta y relativa**, y, de **ultraespecialidad absoluta y relativa** de los SDNC, sobre los cuales subyacen los principios de protección de todo SDNC.

Asimismo, como **principios complementarios** de protección se han propuestos los **principios de la distintividad, de la esencialidad y la publicidad**.

El **principio de la distintividad** de los SDNC deviene de la protección del espacio distintivo del signo. La calidad y características de los productos o servicios crean un segmento especial para los mismos, o consolida la fuerza distintiva del signo que refuerza su ultraespecialidad, e inconfundibilidad en el mercado con otros signos concurrentes. Donde deriva la sanción por falsificación o reproducción ilícita del SDNC, por lo que el uso ilícito del mismo, conlleve a un aprovechamiento indebido o injusto, menoscabo del carácter distintivo, por consiguiente de la notoriedad.

Mientras, que el **principio de la esencialidad** del SDNC se construye sobre la base de la protección del elemento principal del signo distintivo. Vale decir, su parte esencial, en tanto que elemento denominativo, figurativo o mixto (denominativo-figurativo) sobre el cual recae la protección. Es el signo distintivo en sí mismo, que dada su percepción sensorial se fija en la mente del público, con independencia de si es consumidor o usuario de los productos o servicios que distingue. Con lo cual se impide la dilución o el debilitamiento del SDNC.

Finalmente, se ha construido el **principio de la publicidad** que deriva del uso amplio y extensivo del SDNC, así como de las prácticas comerciales ejercitadas por el titular para lograr el conocimiento no sólo del SDNC. Sino también, y más importante aún, la de los productos o servicios que aquella individualiza e identifica para su percepción por el público consumidor o usuario, así como de los de sus competidores. Difusión o comunicación pública que

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

se va a percibir a través de campañas publicitarias por conducto de cualquier medio impreso, audiovisual o digital, conocido o por conocerse. Este principio puede manifestarse por un conocimiento general o especial de parte de consumidores o usuarios. Su reconocimiento o grado de conocimiento surge con independencia de la manera o el medio por el cual se hubiere hecho conocido. De donde se puede inferir una graduación de ese conocimiento; en conocimiento general que conduce a una **publicidad general**; y, a un conocimiento particular que causa una **publicidad especial** o particular (*Vid.* Figura No. 2).

Por consiguiente, y atendiendo a la importancia de la protección de los mencionados signos, se fundan los supuestos de protección de los SDNC y el efecto o consecuencia que se manifiesta por su protección, tal como se hace evidenciar en el Cuadro No. 15.

Cuadro No. 15:
Supuestos de protección de los signos distintivos
notoriamente conocidos

Supuesto de protección	Ambito de protección: Riesgos
Signos distintivos iguales. Productos o servicios iguales o similares	<ul style="list-style-type: none"> - Riesgo de asociación (procedencia empresarial) - Riesgo de confusión (calidad de los productos o servicios) - Riesgo de dilución (fuerza distintiva) - Apropiación indebida o aprovechamiento injusto (uso parasitario)
Signos distintivos iguales. Productos o servicios diferentes	<ul style="list-style-type: none"> - Riesgo de asociación (procedencia empresarial) - Riesgo de dilución (fuerza distintiva) - Apropiación indebida o aprovechamiento injusto (uso parasitario)
Signos distintivos similares. Productos o servicios iguales o similares	<ul style="list-style-type: none"> - Riesgo de asociación (procedencia empresarial) - Riesgo de confusión (calidad de los productos o servicios) - Riesgo de dilución (fuerza distintiva) - Apropiación indebida o aprovechamiento injusto (uso parasitario)
Signos distintivos similares. Productos o servicios diferentes.	<ul style="list-style-type: none"> - Riesgo de asociación (procedencia empresarial) - Riesgo de confusión (calidad de los productos o servicios) - Riesgo de dilución (fuerza distintiva) - Apropiación indebida o aprovechamiento injusto (uso parasitario).
Signos distintivos diferentes. Productos o servicios iguales o similares	<p>Ausencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riesgos de asociación (procedencia empresarial), - Riesgo de confusión (calidad de los productos o servicios), - Riesgo de dilución (fuerza distintiva) - Apropiación indebida o aprovechamiento injusto (uso parasitario)
Signos distintivos diferentes. Productos o servicios diferentes	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia de riesgos de asociación, confusión, dilución o de apropiación indebida o aprovechamiento injusto. - Sana concurrencia comercial

Fuente: Elaboración propia

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Los referidos principios se sustentan a su vez, en la necesidad de impedir el uso sin justa causa de los SDNC, cuyas consecuencias más evidentes son:

- Un uso ilegítimo e ilegal que procura una ventaja desleal por parte del infractor del carácter distintivo del SDNC. Por consiguiente, dañándose el signo distintivo por la usurpación de la fuerza distintiva que conduce a una **imitación servil (riesgo de dilución)**.

- Ese uso ilícito e ilegítimo del SDNC por parte del transgresor materializa una ventaja desleal de la reputación, prestigio o fama del signo, lo cual constituye un daño al SDNC por **aprovechamiento injusto de su reputación, prestigio o fama**.

- Asimismo, todo aprovechamiento injusto e ilegal no sólo ocasiona un daño patrimonial al legítimo titular, sino un perjuicio que daña al SDNC económicamente, a consecuencia del **parasitismo sobre los signos distintivos o su reproducción servil**.

- Finalmente, la explotación y utilización no autorizada de un SDNC produce una confusión sobre el origen empresarial (**riesgo de asociación**), o respecto de la calidad de los productos o servicios ilegítimamente distinguidos (**riesgo de confusión**), ya que afecta a consumidores y usuarios, quienes pueden exigir una indemnización al titular legítimo por productos o servicios defectuosos, a consecuencia de las acciones ilícitas de los infractores. Amen, de la conducta fraudulenta del infractor que redirecciona engañosamente la clientela. Ello ameritará no sólo la intervención del titular del signo, sino del Estado en defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios⁶.

⁶ “Así también, resulta de interés indicar, ..., que para que a un signo se le atribuya la cualidad de notorio y por consiguiente la protección especial, se requiere probarlo, dado que *la notoriedad es una figura distinta de la de hecho notorio*, pero no es menos cierto ... que, “...*la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo del titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad respecto de los particulares...*” y es precisamente por esta razón que “...*En relación con el interés general, es al juez o a la oficina nacional competente a quien le corresponde la apreciación de las circuns-*

e) **La situación de la protección de los signos distintivos notoriamente conocidos en Venezuela.** La protección de los signos distintivos notoriamente en Venezuela ha variado desde la promulgación de la Ley de Propiedad Industrial en 1955. Primero, con el ingreso al Pacto Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), hoy Comunidad Andina de Naciones, en 1973; luego con la adhesión a la Organización Mundial de Comercio (1994) y a la Unión de París (1995), y la dilatada incorporación al MERCOSUR que culminó en el 2012.

Desde 1955 a 1991, en Venezuela se brindó protección a los SDNC al amparo de la LPI (1955) conforme lo estipulado en el artículo 33, en su numeral 12. Vale recordar que, a pesar de haberse integrado al Pacto Andino en 1973, la D85 (1974) nunca fue incorporada a la legislación interna. Así, no es sino con la aprobación de la D311 (1991), denominada *la peregrina* o *la clandestina*, en 1991, cuando se inicia un proceso de protección de los SDNC en el ámbito nacional, que se mantendrá con las decisiones D313 (1992), D344 (1993) y D486 (2000), hasta el definitivo retiro de Venezuela de la CAN el 22 de abril de 2006.

Durante el período 1991-2006, Venezuela se adhiere a la OMC (1994) y a la Unión de París (1883), tratados internacionales vigentes. Estos tratados internacionales establecen una protección explícita a los SDNC.

El PROTOCOLO (1995) del MERCOSUR, a pesar de su posible aplicación (2012-2017), mientras Venezuela no fuera suspendida

tancias de notoriedad, pues es a ella a la que le corresponde decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida...". (destacado de esta sentencia)" (Cfr. Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia N° 00374 (Mayo 4, 2010). Hugo Boss Ag. interpone recurso de nulidad contra la Resolución N° 412 de fecha 24.10.03 dictada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Expediente N° 2004-0006. [Documento en línea] Disponible: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/00374-5510-2010-2004-0006.HTML> [Consultado: 2012, Febrero 15].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

del mencionado organismo de integración. No existen registros que a nivel judicial o administrativo se le haya aplicado.

El PROTOCOLO (1995) establece una protección especial “a las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio” (1995: 9.6). Nomar de la cual se deriva la protección a los denominados signos distintivos de alto renombre o renombrados, aun cuando expresamente no lo señala.

En Venezuela solo existe regulación jurídica del SDNC en los términos del artículo 6bis del CUP (1883), y, los artículos 16.2 y 16.3 del ADPIC (1994). Pudiendo, igualmente ser fuente de protección el artículo 33, numeral 12 de la Ley de Propiedad Industrial (1955), sobre la base de los criterios jurisprudenciales que se han sostenido a lo largo de sus 69 años de vigencia, haciéndose extensiva su protección al SDNC no registrado en el país. Al amparo de los supuestos facticos normativos que establecen la tutela al SDNC frente a los riesgos de asociación, confusión, dilución y, apropiación indebida y aprovechamiento injusto (uso parasitario).

Igualmente, si el SDNC estuviere previamente registrado, la protección derivaría del numeral 11 del artículo 33 *eiusdem*. Pero, debiéndose alegar los principios de protección de ultraespecialidad y de ultraterritorialidad, además de los principios de esencialidad y distintividad.

Por su parte, la actividad jurisprudencial en los referidos períodos no ha sido del todo congruente y coherente en cuanto a la aplicación de las referidas normas. La Corte Suprema de Justicia en sus Salas de Casación Civil y Político-Administrativa hasta 1999, sus decisiones transitaron desde un reconocimiento al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (1955) a las disposiciones contenidas en las normas supranacionales andinas [D311 (1991), D313 (1992), D344 (1993) y D486 (2000)]. Ejemplo de lo anterior lo constituyen las decisiones en los casos de los signos distintivos *Cannon*[®] (SPA, 1969), *Lycra*[®] (SPA, 1980), *Galleries Lafayette*[®] (SPA, 1993), *Nintendo*[®] (SPA, 1995), *Clorox*[®] (SPA, 1995), *Jean Patou*[®] (SPA, 1996), *Pepe*[®] (SPA, 1997), y, *Guess?*[®] (SPA, 1999); y, en sentido contrario, se menciona el caso *Lacoste*[®] (SPA, 1978). En este periodo se aplicó

la D313 (1992) en el asunto *Galleries Lafayette*[®] (SPA, 1993), y la D344 (1993) en los casos *Nintendo*[®] (SPA, 1995) y *Guess?*[®] (SPA, 1999). Se hizo expreso reconocimiento a los signos distintivos de alto renombre en el asunto *Nintendo*[®] (SPA, 1995).

Con posterioridad a la reforma constitucional (1999), en las referidas salas del Tribunal Supremo de Justicia, se reconoció la protección de los SDNC en los casos *Coca-Cola*[®] (SPA, 2001), *Timberland*[®] (SPA, 2002), *Multipack*[®] (SPA, 2004) y *Sisley*[®] (SPA, 2007), pero en este último caso la notoriedad se restringió a la clase, lo cual representa un retroceso en la protección de estos especiales signos distintivos. Y, en el asunto del signo distintivo *AZT*[®] (SPA, 2007) se le negó la protección como SDNC. En el caso *Hugo Boss*[®] (SPA, 2010) se retoma la protección de los SDNC al amparo del numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (1955).

Tanto la doctrina, como la jurisprudencia han hecho un uso indiscriminado de los términos hecho notorio y notoriedad, así como de SDNC, al igual que las expresiones signo notorio, signo de alto renombre, supermarca o signo supernotario. Tales son las doctrinas Bentata (supermarca) y Rondón (signos renombrados).

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial en variadas decisiones ha reiterado su doctrina administrativa de forma pacífica y continuada, de que para obtener la protección reforzada del signo distintivo. Los administrados que pretendan el reconocimiento de la notoriedad de sus signos distintivos, deben probar la notoriedad alegada⁷.

Con relación al alegato del artículo el 6 bis del Convenio de la Unión de Paris invocando la Notoriedad de la marca FARMACITY, este Despacho luego de una revisión exhaustiva de la documentación que corre inserta en el presente expediente, evidencia que no se encuentran consignadas pruebas algunas

⁷ En este sentido se remite al lector a consultar los Boletines de la Propiedad Industrial Nros. 615 (Marzo 29, 2022) al 626 (Diciembre 28, 2023) del Registro de la Propiedad Industrial editado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, Venezuela.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

que permitan valorar la notoriedad alegada, conforme los extremos exigidos por las normas internacionales que regulan la materia, requisito fundamental ya que el acervo probatorio de la notoriedad de una marca es de valiosa importancia, debido a que de ellas se aprecia el propio concepto y naturaleza de la notoriedad y por ende el rol que la marca juega en el mercado, así un cúmulo de solicitudes y registros en distintos países, sólo dan cuenta de un interés en un mercado particular por parte de la empresa FARMCITY S.A., por lo tanto, en ausencia de material probatorio este Despacho desestima el presente alegato. Y ASÍ SE DECIDE⁸.

Respecto de la aplicación de las normas internacionales, particularmente las normas comunitarias andinas, al momento de resolver conflictos intersubjetivos bien entre la Administración y los administrados (recursos de reconsideración) o derivados de oposiciones entre administrados, ha acogido el criterio jurisprudencial adoptado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

Considerando que la República Bolivariana de Venezuela denunció el tratado de integración de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 22 de abril del año 2006, y toda vez que el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como principio rector la irretroactividad de la ley, aunado a la interpretación que hiciera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del artículo 153 ejusdem, mediante Sentencia N° 967, de fecha 4 de julio del 2012, en la cual se determinó con criterio vinculante que "...las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración son consideradas parte integrante del ordenamiento legal y de aplicación directa y preferente a la legislación interna, mientras se encuentre vigente el tratado que les dio origen" (subrayado nuestro); en consecuencia, las Decisiones Andinas del Régimen

⁸ Registro de la Propiedad Industrial. *Oposición FARMACITY v. FARMACITY*. Resolución Nro. 975 (Diciembre 8, 2023). Boletín de la Propiedad Industrial, N° 626, Tomo I, SAPI: Caracas (Diciembre 28, 2023), p.18.

Común Sobre la Propiedad Industrial dejaron de tener aplicación directa y preferente en el país, debiéndose resolver los procesos en curso conforme a la normativa legal vigente, es decir, la Ley de Propiedad Industrial⁹...

Ahora bien, como hemos señalado en nuestro punto previo, la Sala Constitucional señaló en la Sentencia N° 967-2012 que desde el momento de la denuncia del Tratado del Acuerdo de Cartagena (22 de abril de 2006) concluyeron para nuestro país los derechos y obligaciones originados en el marco de la integración andina como país miembro, lo cual se extiende a todas aquellas normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos de integración. Esta decisión de nuestro Tribunal Supremo va cónsona con el artículo 135 del Acuerdo de Integración Subregional Andino que dispone: “*El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia (...)*”. En este sentido, La República Bolivariana de Venezuela dentro del marco andino pasó a considerarse un tercer país, de tal manera, que las decisiones andinas relacionadas con la Propiedad Intelectual en general, **cesaron en su aplicación directa y preferencial**, perdiendo así nuestra Oficina Registral competencia y jurisdicción, es decir, poder decisorio sobre asuntos en trámite invocados bajo el imperio de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial; así esta Autoridad Registral se excluye de decidir sobre la invocación del artículo 1 *ejusdem*, relativo al Trato Nacional, protección otorgada tanto para los nacionales de los países miembros andinos, como para los del Convenio de la Unión de París, como para los de la OMC, en el entendido que se apela a esta norma por cuanto los registros y solicitudes que le dan sustento fueron

⁹ *Ibidem*, p. 16.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

otorgadas fuera de la comunidad andina, como lo son los países de Argentina, Chile y Paraguay, así como también del artículo 147 *aequalis*, por cuanto no posee facultad ni competencia territorial para conocer y juzgar el caso *subjudice* en los extremos de mencionados artículos, por lo que rechaza *in limine* la oposición basada en estos artículos de la decisión andina.¹⁰

A pesar de haber declarado el SAPI la aplicación directa de las normas del ADPIC (1994) desde finales del año 2020 y otros tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, como el CUP (1883). En las decisiones proferidas por el RPI no se percibe la aplicación de las referidas normas por lo que respecta a la tutela de los SDNC, bien sea para argumentar el reconocimiento o la negativa de la tutela administrativa.

No obstante, en fecha 15 de diciembre de 2022, el RPI reconoce a las marcas “LEVI’S” y “LEVI’S STRAUSS” la cualidad de marcas renombradas, sin un basamento legal que sirva de sustento a tal determinación.

Sin embargo, **en criterio de este órgano administrativo la empresa LEVI STRAUSS & CO. posee marcas de carácter internacional que alcanzan la categoría de aquello que la doctrina y algunas legislaciones extranjeras llaman **marcas renombradas, es decir, que van más allá de ser una marca notoria en el mercado.****

Así las cosas, en el asunto que nos ocupa **las marcas base de la oposición se mantiene en el tiempo gozando del prestigio, la fama y aceptación dentro de la mayor parte del público consumidor al que se destinan los productos ofertados por su titular, lo que refuerza la imposibilidad de registrar el signo solicitado a los fines de evitar la dilución de esas marcas mediante el debilitamiento de su capacidad distintiva**¹¹ (negrillas del autor)

¹⁰ *Ibid.*, p. 18.

¹¹ Registro de la Propiedad Industrial. *Oposición LEVI’S - LEVI’S STRAUSS v. LEYIS: S JEAN*. Resolución Nro. 1.635 (Diciembre 15, 2022). Boletín de la

En lo que puede interpretarse como un ejercicio exorbitante de la íntima convicción o el íntimo convencimiento del operador jurídico, que permite la arbitrariedad del decisor jurídico, en franco desapego del principio de legalidad a que está sometida la Administración. Una decisión o declaración de voluntad discrecional, inmotivada e irresponsable, que son las características esenciales del sistema discrecional o de la libre convicción del operador jurídico, en este caso el Registrador de la Propiedad Industrial. Libre convicción, que lo aleja de las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, que causa inseguridad jurídica y quebranta el orden jurídico constitucional.

f) Las normas de protección contenidas en los tratados CUP (1883) y ADPIC-OMC (1994), extienden la protección al SDNC registrado y no registrado, basado en el respeto a los derechos preexistentes y el reconocimiento del uso previo, lo cual no es contrario al dispositivo nacional, que reconoce el uso como un elemento determinante para la concesión. Además, del carácter de normas autoejecutivas u operativas de las disposiciones protectoras contenidas en los mencionados tratados, que obligan al Estado venezolano a brindar protección eficaz y efectiva de este particular instituto del derecho de propiedad industrial.

Las interpretaciones extensivas de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI (1955) pudiesen brindar una protección a los SDNC, pero no son eficaces, sino se aplican conjuntamente con las normas internacionales. Así, en el primer supuesto, sólo sería posible la protección si existiese un registro previo del SDNC en Venezuela. Mientras que en el segundo supuesto normativo, el titular del signo estaría obligado a acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener la nulidad del registro obtenido de mala fe (CUP, 1883: 6*bis*.3); o mediante una acción mero-declarativa procurarse el reconocimiento de la notoriedad del SDNC. Aún cuando, la tendencia jurisprudencial es otorgar protección al SDNC registrado, criterio que no se

Propiedad Industrial, N° 620, Tomo XXIII, SAPI: Caracas (Diciembre 27, 2022), pp.101.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

comparte, así como tampoco se deriva del ADPIC (1994), el CUP (1883), incluso el PROTOCOLO (1995).

Dentro del sistema mundial la tendencia gira alrededor de la protección de los SDNC (marcas notoriamente conocidas) y los signos distintivos de alto renombre o famosos. En el ámbito regional americano, el MERCOSUR propugna la protección de las marcas notoriamente conocidas y la marca famosa o alto renombre. Mientras que en la CAN se aboga por una protección de los SDNC; pero diferenciándolos de las marcas renombradas, a las cuales se les apareja al hecho notorio, criterio éste último que se ha rechazado por ser contrario al derecho procesal.

Desde el derecho mercantil y del derecho procesal, la tutela judicial efectiva de los signos distintivos, particularmente de los SDNC, tiene un efecto de protección del patrimonio inmaterial del comerciante individual o social, o, del empresario y su empresa, como entidad individual o colectiva¹².

¹² “Lo que el Derecho desea proteger, con el régimen de exclusivas de signos mercantiles, es la empresa y los resultados de su esfuerzo: su prestigio, el nivel de adhesiones, el crédito en el mercado, el juicio público sobre la bondad de sus productos o de sus servicios; todo lo que la empresa ha logrado conseguir en la lucha concurrencial, frente a sus rivales [COMPETIDORES]. Pero éstos son valores que, a pesar de su importancia, no son aptos para la objetividad jurídica; no puede organizarse un derecho que directamente impida su sustracción... la empresa mercantil –que es evidentemente una gran creación intelectual– no puede constituirse como objeto jurídico unitario... la tutela de la empresa... no como una suma de elementos patrimoniales y de relaciones jurídicas, sino como el complejo dinámico de todos esos medios actuando en dirección a su fin... Y como resulta imposible esa protección directa y frontal, el Derecho centra su atención en unos objetos que carecen totalmente de valor intrínseco alguno, que no son sino medios identificadores, es decir, en los signos mercantiles que la empresa utiliza [PATRIMONIO DEL COMERCIANTE]. Y en relación con ellos procede a organizar un tipo de derecho que parece incongruente con la finalidad que perseguía la protección; porque consiste en que sólo esa empresa... pueda utilizar en el comercio para distinguir su actuación y su presencia unas determinadas e inconfundibles expresiones formales: unas ciertas palabras, una denominación, un dibujo... Porque prohibiendo a otros el empleo de los signos que la empresa utiliza... se impide la sustracción ilícita de esos valores empresariales que el signo incorpo-

f) La evaluación, apreciación y valoración de los medios de prueba. Para la prueba de los presupuestos de la notoriedad de los signos distintivos se observa una tendencia nacional e internacional por admitir algunos **medios de prueba**. Por ser los más pertinentes, idóneos y conducentes para la prueba de la notoriedad de los SDNC, a saber: los documentos, la experticia, la inspección judicial, los testigos, las presunciones e indicios y las pruebas libres, todas ellas conducen, como en esta investigación se ha propuesto, a determinar la notoriedad de los signos distintivos. Para lo cual el operador judicial deberá ponderar para establecer la autenticidad del instrumento escrito sobre la existencia del signo distintivo cuya notoriedad se reivindica, como la veracidad de su contenido; de las deposiciones de los testigos percibir el amplio conocimiento del signo distintivo por el sector pertinente del mercado; o, de las respuestas del público entrevistado, como resultado de las encuestas, establecer la posición competitiva del signo distintivo cuya notoriedad se pretende establecer.

g) Recomendación de *lege ferenda*. A título de recomendación *de lege ferenda*, se sugiere, con carácter de urgencia, una reforma de la LPI (1955) o aprobar una nueva Ley, que incluya la franquicia, como institución propia del derecho de propiedad intelectual. Incluso, pensar en la creación de un Código de Propiedad Intelectual que incluya el Derecho de Autor, además de otras instituciones nuevas de la propiedad intelectual, como los derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales y los pueblos indígenas (la protección de los conocimientos tradicionales) y los derechos de los obtenedores de variedades vegetales. Todo ello centrado en una política pública de protección de la propiedad intelectual como un derecho pri-

ra...Esta es la razón por la que la protección de la empresa en el mercado se resuelve jurídicamente en un tipo de derecho que faculta para impedir el uso de las señales identificadoras que la empresa ha decidido adoptar. Al proteger el signo, protege el Derecho una creación propiamente dicha: *la empresa mercantil*. Ello justifica la inclusión de la tutela de los signos mercantiles dentro del tratado de los derechos intelectuales” (Cfr. Ignacio De Medrano. “Derecho de Marcas”, en: Hermenegildo Baylos, 2009, *ob.cit.*, pp. 1.237-1.240).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

vado, en el contexto de las libertades y garantías individuales, que como derechos fundamentales constituyen la tutela judicial efectiva, eficiente, eficaz y competitiva de los derechos humanos.

En la Asamblea Nacional actualmente cursa un Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (Agosto 29, 2023¹³), en el cual se regulan los SDNC, además se incluye la regulación de las marcas renombradas. Se establece una protección a ambos signos sobre la base de la prohibición de registro de marcas que puedan afectar los derechos de propiedad de los legítimos titulares de las marcas de la referencia. Así el artículo 37 en su literal “j” establece:

No podrán registrarse como marcas,..., los que:... Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido o renombrado cuyo titular sea un tercero, cualesquiera 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.

Por otro lado, bajo el Capítulo VI denominado “Notoriedad” se establecen los criterios de tutela del “signo notorio” y de la “marca renombrada”. La diferencia sustancial entre ambos a criterio del proyectista, estriba en que los primeros son sólo conocidos por el sector pertinente. Mientras que las segundas son conocidas más allá del sector pertinente. Para ambas marcas se establece un sistema de protección reforzada. En cuanto a la terminología, no se adopta un criterio uniforme para el “signo notorio”, sino que se emplean indistintamente los términos “signo distintivo notorio”, “signo notoriamente conocido” o “signo distintivo notoriamente conocido”.

¹³ Asamblea Nacional. *Proyecto de Ley de Propiedad Industrial*. Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, Caracas 2023.

Tanto el SDNC como la marca renombrada están sujetas a prueba, siendo los presupuestos de pruebas no muy distantes de los establecidos en la D486 (2000). Incluyéndose, como medio de prueba tanto para el SDNC, como para la marca renombrada, la “encuesta o estudio de mercado sobre el conocimiento de la marca en el sector pertinente”. Además, de brindarle un valor relevante al “uso previo”. Se define el “sector pertinente” para la prueba de la notoriedad, más no para el renombre.

La marca notoria está protegida bajo el principio de la ultraespecialidad relativa; mientras que las marcas renombradas conforme el principio de la ultraespecialidad absoluta.

Se establece el procedimiento para la Declaratoria de Notoriedad o Renombre de un signo distintivo, por 5 años contados desde la fecha de la declaratoria, sujeta a renovación por períodos iguales, y, al pago de tasas de registro, renovación y mantenimiento. El procedimiento no está claramente definido, pero está previsto a instancia de parte; por tanto, sería aplicable el procedimiento administrativo de concesión de una marca. Sin embargo, la notoriedad o el renombre pueden ser objeto de declaratoria incidental, bien sea en un procedimiento administrativo o judicial.

Se prevé la nulidad de la Declaratoria de Notoriedad o Renombre de un signo distintivo por razones de ilegalidad. La pretensión de infracción está sujeta a un plazo de prescripción de 5 años contado a partir del conocimiento que tenga el titular del SDNC del uso no autorizado por el tercero infractor. Mientras que en casos de mala fe no opera la caducidad ni la prescripción de la pretensión.

Igualmente, se protegen los SDNC contra infracciones a través de nombres de dominio o correos electrónicos ilícitamente obtenidos. Asimismo, está prevista la cancelación de un signo distintivo concedido en detrimento de los derechos de propiedad del titular legítimo de un SDNC.

No existe certeza de su pronta aprobación. Ante la irrelevante distinción entre SDNC y marca renombrada, se aboga por la **unificación de la nomenclatura del instituto, a favor del signo distintivo notoriamente conocido.**

h) Reflexión para el legislador. Que tenga en cuenta las palabras del procesalista alemán Erich Döhring al alertar que cualquier “comunidad estatal sufriría grave daño si se permitiera que la averiguación procesal fuera encarrilada de acuerdo con criterios ideológicos, o más aún, si tal tendencia fuera incluso alentada”¹⁴. Así como también, las pronunciadas por Mauro Cappelletti sobre la globalización del derecho: “en un mundo en el cual *bon gré mal gré*, la pacífica coexistencia de los pueblos se hace cada vez más necesaria, precisamente la búsqueda de aquellos elementos comunes y de semejanza debería constituir la premisa teórica y la guía práctica más seguras en todo racional movimiento de reforma de los Códigos y de las leyes procesales”¹⁵.

¹⁴ Erich Döhring, *ob. cit.*, p. 453.

¹⁵ Mauro Cappelletti, *ob. cit.*, p. 139.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Edgar et alter. *Inicios de Modernidad. Marcas de Fábrica y de Comercio en el Sector Alimentario en Venezuela, 1877-1929*, Fundación Polar, Caracas 2000.

ALLORIO, Enrico. “Observaciones sobre el hecho notorio”, en: Santiago Sentís Melendo (coord.). *Problemas de derecho procesal*, Tomo II, EJEA. Buenos Aires 1963, p. 491-406.

ALONSO, Fernando. *Marcas y designaciones*, La Rocca, Buenos Aires 2004.

ALONSO, Luis. *La Biblia de Nuestro Pueblo. Biblia del Peregrino de América Latina, Imprimatur*: Cardenal Oscar Rodríguez, Presidente de la Conferencia Episcopal Hispanoamericana, Ediciones Mensajero-Misioneros Claretianos, Bilbao 2006.

ALVARADO VELLOSO, Adolfo. *Introducción al Estudio del Derecho Procesal*, Primera Parte, Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1997.

ANDRADE, Raiza. *Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones*, Livrosca, Caracas 1999.

ANTEQUERA, Ricardo. *El derecho de autor en Venezuela*, CISAC, Talleres Gráficos Leonardo Impresora, Buenos Aires 1976.

_____. *Derecho de autor*, 2ª edición, Tomos I y II, Dirección Nacional del Derecho de Autor, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Industria y Comercio, Venezolana, Caracas 1998.

ANTEQUERA, Ricardo y GILENNI Gómez. *Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999.

_____ *Legislación en Propiedad Industrial*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999.

ANTONIAZZI, François. *La Convention d'Union de Paris et la loi fédérale sur la protection sr des marques de fabrique et de commerce*, Imprimeries Reúnies, Lausanne 1966.

ARAZI, Roland. *Derecho procesal civil y comercial*, parte general y especial, 2ª edición, Astrea-Depalma, Buenos Aires 1965.

AREÁN Lalín, Manuel. “Tres apuntes sobre la notoriedad y el prestigio de las marcas”, en: *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, Tomo I, Universitat de Valencia, Fundación Manuel Broseta Pont, Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, p.175-189.

ASCARELLI, Tulio. *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*, Bosch, Barcelona 1970.

ASTUDILLO, Francisco. *Las denominaciones de origen. Estudio comparado*, Eduven, Caracas 1992.

_____ “Naturaleza jurídica compleja de los bienes inmateriales y los Derechos intelectuales”, en: Astrid Uzcátegui (coord.) *Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Propiedad Intelectual*, Tomo II, Universidad de Los Andes, Universidad Central de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Mérida 2010, pp. 67-95.

AZAR, María. *Reseña de jurisprudencia argentina sobre propiedad intelectual. DeCita*, 10, CEDEP, Paraguay 2009, pp. 257-269.

AZULA, Jaime. *Manual de Derecho Procesal Civil. Parte General*, 5ª edición, Tomo II, Temis, Bogotá 1997a.

_____ *Manual de Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso*, 5ª edición, Tomo I, Temis, Bogotá 1997b.

_____ *Manual de Derecho Probatorio*, Temis, Bogotá 1998.

BARONA, Silvia. *Protección del derecho de marcas. Aspectos procesales*, Civitas, Madrid 1992.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

BARRERA, J., SEGUÍ, J. GARRIDO, J. y GARNICA, J. “Jurisprudencia Civil”. *Revista Jurídica de Catalunya, Jurisprudencia*, I-2005, Año CIV, Barcelona 2005, pp. 5-142.

BAUDIN, Patrick. *Código de Procedimiento Civil, Justice*, Caracas 2004.

BAYLOS, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Competencia Desleal*, Civitas, Madrid 1993.

_____. *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, 3ª edición, Civitas-Thomson Reuters, Pamplona 2009.

BENTATA, Víctor. *Derecho marcario: fundamentos teóricos y prácticos*, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Caracas 1986.

_____. *Reconstrucción del derecho marcario*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994.

_____. *Propiedad industrial: jurisprudencia venezolana con su estudio*, Colección estudio de propiedad industrial, Serie propiedad industrial, Universidad de los Andes, Mérida 1998.

_____. “La destrucción de la propiedad industrial por la anterior Corte Suprema de Justicia”. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela*, 119, año XLVI, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2000, pp. 173-196.

BENTATA, Víctor y SCHUMAN, Robert. “Marca Notoria y Supermarca”, en: *SAPI. La Propiedad Intelectual en el Umbral del Siglo XXI*. Artes Gráficas Ministerio de la Defensa, Caracas 1998, pp. 169-209.

BENTHAM, Jeremías. *Tratado de las pruebas judiciales*, Tomo I, Nueva Jurídica, Bogotá 1835 - 2000.

BERCOVITZ, Alberto. “Marcas y derecho de autor”. *Revista de Derecho Mercantil*, 240, Abril-Junio, Madrid 2001, pp. 405-421.

_____. *Apuntes de Derecho Mercantil*, Aranzadi, Navarra 2003.

BERNARD, Rafael. *Derecho civil patrimonial. Obligaciones*, Tomos I y II, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gráficas León, Caracas 2006.

BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. *Derechos de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*, Tomos I y II, Heliasta, Buenos Aires 2003.

BIRPI. *Actas del Congreso de Bogotá de Propiedad Industrial para América Latina*, Bogotá 6-11 julio 1964.

BODENHAUSEN, Goerg. *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, BIRPI, Genève 1969.

BONNECASE, Julien. *Elementos de Derecho Civil*, José Cajica, Trad., Volumen XII, Tomo I, José M. Cajica, Jr., Puebla 1945.

BONNIER, Eduardo. *Tratado de las pruebas en derecho civil*, Reus, Madrid 1928.

BOTANA, Manuel. *La protección de las marcas internacionales: con especial referencia a España*, Marcial-Pons, Madrid 1994.

BORJAS, Leopoldo. *Instituciones de Derecho Mercantil: Los Comerciantes*, Schnell. Caracas 1979.

BREWER-CARÍAS, Allan. *Las Constituciones de Venezuela*, Universidad Católica del Táchira, Madrid 1985.

_____. *Instituciones Políticas y Constitucionales*, 3ª edición, Tomo I, Editorial Jurídica Venezolana - Universidad Católica del Táchira, Caracas-San Cristóbal 1996.

BRICE, Ángel. *Lecciones de Procedimiento Civil*, Tomo I y II. Nueva Venezuela, Caracas 1964.

BRIZ, Santos, SERRA Gil et alters. *Tratado de Derecho Civil, Teoría y práctica*, Tomo I, Bosch, Barcelona 2003.

_____. *Tratado de Derecho Civil. Derecho de cosas*, T.II, Bosch, Barcelona 2003.

BROSETA, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil*, 10ª edición, 1ª reimpresión. Tecnos, Madrid 2000.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

BUGALLO, Beatriz. *Propiedad intelectual*. Tomo I. 2ª edición. Fundación Cultura Universitaria: Montevideo 2022.

BUNNEN, Louis Van. *Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun*. Centre Interuniversitaire de Droit Comparé, Bruselas 1967.

BUZUID, Alfredo. “De la carga de la prueba”. Luis Loreto Trad. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, 55, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1975.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las Patentes de Invención*, 2ª edición, Tomos I y II, Heliasta, Buenos Aires 2004.

CALMANDREI, Piero. “La definición del hecho notorio”, en: Santiago Sentís Melendo (coord.). *Estudios sobre el proceso civil*, EJEA, Buenos Aires 1945, p. 180-212.

CARBAJO, Fernando. *La transmisión de la marca y la protección de los consumidores en el derecho comunitario europeo y en el derecho español*, Foro de Derecho Mercantil, 7, Legis, Bogotá abril-junio 2005, pp. 79-117.

CARDOSO, Jorge. *Pruebas judiciales*, 4ª edición, Librería del Profesional, Bogotá 1986.

CAPPELETTI, Mauro. *El Proceso Civil en el Derecho Comparado*, Santiago Sentís Melendo (traductor-prologo), Ara, Lima 2006.

CARNELUTTI, Francesco. *Usucapión de la propiedad industrial*, Porrúa, México 1945.

_____ *Instituciones del Proceso Civil*, Volumen I. EJEA, Buenos Aires 1956.

_____ *La prueba civil*, Niceto Alcalá Zamora y Castillo Trad., 2ª edición, De Palma, Buenos Aires 1982.

_____ *La prueba civil*, Niceto Alcalá Zamora y Castillo Trad., 2ª edición, EJEA, Buenos Aires 1982

_____ *Cómo se hace un proceso*, Temis, Bogotá 2004.

CARRILLO, Jesús y Francisco Morales. *La Propiedad Industrial*, TEMIS, Bogotá 1973.

CASADO, Alberto. *Derecho de marcas y protección a los consumidores, el tratamiento del error del consumidor*, Tecnos, Madrid 2000.

CASTAGNINO, Diego. *Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en materia mercantil (2000-2020)*, Universidad Católica Andrés Bello, Abediciones, Caracas 2021.

CASTELLANOS, Margarita. *Acciones para la defensa del derecho marcario*, Pontificia Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 1993.

CAVALIER, Germán. *Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales. Jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá 1930-1961*, Temis, Bogotá 1962.

CHIOSSONE, Tulio. “Unificación del concepto de responsabilidad civil ex delicto y por hechos ilícitos”, en: *Libro Homenaje a la Memoria de Lorenzo Herrera Mendoza*, Volumen I, Universidad Central de Venezuela, Caracas: Universitaria.

_____. *Formación Jurídica de Venezuela en la Colonia y la República*, Universidad Central de Venezuela, Universitaria, Caracas 1980.

CICERÓN, Marco Tulio. *De Officiis*, 3ª edición, Porrúa, México 1978.

COLIN, Ambrosio y CAPITANT, H. *Curso Elemental de Derecho Civil*, Demolio De Buen Trad., 4ª edición, Tomo segundo, Volumen III, Reus, Madrid 1961.

Consejo Nacional Electoral. Proyecto de Reforma Constitucional, Referendo Constitucional 2 de diciembre de 2007, Caracas 2007.

CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPs. Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual*, Buenos Aires - Ciudad Argentina 1996, p. 101.

CORREA, Enrique. “La imitación de la marca Coca-Cola en la jurisprudencia mexicana”. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, 21-22, México 1973, pp. 103-121.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

COUTURE, Eduardo. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. 3ª edición (póstuma), Depalma, Buenos Aires 1958.

_____. *Estudios de Derecho Procesal Civil. Pruebas en materia civil*. T.II, 3ª edición, Depalma, Buenos Aires 1979.

_____. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*, 4ª Edición, B de F, Buenos Aires 2005.

CUCARELLA, Luis. *La tutela giuridizionale della proprietà industriale in Spagna*. Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1, Italia, 2000, pp. 131.

DE BLAS, Patricio, DE LA Puente, Jesús, SERVIÁ, María Jesús, Roca, Enrique y Rivas, Ricardo. *Historia común de Iberoamérica*, EDAF, Madrid 2000.

DE MIGUEL, Pedro. *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, 2ª edición, Civitas, Madrid 2000.

DE SANTO, Víctor. *Diccionario de derecho procesal*, Universidad, Buenos Aires 1991.

DELGADO, Francisco. *Introducción al Análisis Jurídico*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Departamento de Publicaciones, Gráficas León, Caracas 2005.

DELMANTO, Celso. *Delitos de concurrencia desleal*, Depalma, Buenos Aires 1976.

DELLEPIANI, Antonio. *Nueva Teoría General de la Prueba*, Abeledo, Buenos Aires 1939.

DEVIS, Hernando. *Derecho Procesal Civil General*, Antena, Bogotá 1947.

_____. *Teoría General de la Prueba Judicial*, 5ª edición, Tomos I y II, Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires 1981.

_____. *Compendio de Derecho Procesal. El Proceso Civil*, 5ª Edición, Tomo III, Volumen I, Parte General, ABC, Bogotá 1982.

DI GUGLIELMO, Pascual. *Tratado de Derecho Industrial. Marcas de Fábrica de Comercio y Agricultura. Lealtad Comercial*, Tomo II. TEA, Buenos Aires 1951.

DIEZ-PICAZO, Luis. *Derecho de daños*, Civitas, Madrid 1999.

DÖHRING, Erich. *La Prueba. Su práctica y apreciación. La investigación del estado de los hechos en el proceso*, Tomás Banzahf (traductor), EJE, Buenos Aires 1972.

DOMÍNGUEZ, Eva. *Competencia Desleal a través de actos de Imitación Sistemática*, Arazadi, Navarra 2003.

DOMÍNGUEZ, María. “Aproximación al estudio de los derechos de la personalidad”, en: *Revista de Derecho*, N° 7, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2002, pp. 250-284

_____. *Diccionario de Derecho Civil*. Panapo, Caracas 2009.

_____. “El daño en el derecho civil extrapatrimonial con especial referencia al derecho de familia”, en: José Salaverría (Coord.) *IV Jornadas Aníbal Dominici. Derecho de Daños. Responsabilidad Contractual/Extracontractual. Homenaje a Enrique La-grange*, Funeda, Caracas 2012, pp. 159-220.

ECHAIDE, Juan y LARA, Rafael. *Consumo y Derecho. Elementos jurídico-privados de Derecho al Consumo*, ESIC, Madrid 2006.

DUQUE CORREDOR, Román. *Apuntes sobre el Procedimiento Civil Ordinario*. Colección Manuales de Derecho. Fundación Projusticia, Caracas 2000.

EISNER, Isidoro (1964). *La prueba en el proceso civil*, Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

ESCOVAR LEÓN, Ramón. “Los hechos notorios, las máximas de experiencia y las reglas de la sana crítica”, en: Fernando Parra Aranguren (edit.) *Libro Homenaje a Humberto Cuenca*, Colección Libros Homenajes No. 6, Tribunal Supremo de Justicia, ADFA UNIDOS, Caracas 2002, p. 325-360.

ESPINA, Daniel. *La Marca Notoria no registrada*, TIRANT LO BLANCH, Valencia 2005.

ESPINAL, Valentín (editor). *Cuerpo de Leyes de la República de Colombia que comprende todas las Leyes, Decretos y Resoluciones dictadas por sus Congresos desde el de 1821 hasta el último de 1827*, Valentín Espinal, Caracas 1840.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

FÁBREGA, Jorge. *Teoría General de la Prueba*. 2da edición, Bogotá: Temis.

FAIREN, Víctor. *Doctrina General del Derecho Procesal*, Bosch, Barcelona 1990.

FEO, Ramón. *Estudios sobre el Código de Procedimiento Civil Venezolano*, Tomo II, Biblioamericana, Argentina-Venezuela 1953.

FERNÁNDEZ LERGA, Carlos. *Derecho de la Competencia Comunidad Europea y España*, Arazadi, Navarra 2003.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Montecorvo, Madrid 1984.

_____ *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid 1997.

FUENTES, Fernando. *Manual de los Derechos Intelectuales*, Vadedell, Caracas 2006.

GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. *Introducción al Estudio del Derecho*, 31ª edición. Porrúa, México 1980.

GARCÍA-PELAYO, Manuel. *La idea medieval del derecho*, Cuadernos de la Fundación, Nro. 8, Fundación Manuel García-Pelayo, Caracas 2004.

GAUDEMMENT, Jean. *Droit privé romain*, 2ª edición, Montchrestien, París 2000

GHISALBERTI, Carlo, DE STEFANO, Giuseppe y CARON, Pier Giovanni. "Fatto notorio", en: *Enciclopedia del Diritto*, Tomo XVI, Giuffrè, Italia 1967, p. 995-1017.

GIRALDO, Julián. *El Régimen Marcario y su procedimiento*, Librería del Profesional, Bogotá 1998.

GONZÁLEZ, Tania. *La competencia desleal*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Forum Editores, Caracas 1982.

_____ *El abuso del poder comercial*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1998.

GORPHE, François. *De la apreciación de las pruebas*, Atenea, Caracas 2008.

GRAHAN, Christopher. *Derecho de la Competencia en el Mercado Común*, Civitas, Madrid 1992.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. *Derecho Procesal Administrativo*, 2ª edición, Tomo II, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1966.

GONZÁLEZ-BUENO, Carlos. *Marcas Notorias y Renombradas, en la Ley y la Jurisprudencia*, La Ley, Buenos Aires 2005.

GOLDSCHMIDT, James. *Principios generales del proceso. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal*, Santiago Sentís Melendo, Trad., Tomos I y II, EJE, Buenos Aires 1961.

GOLDSCHMIDT, Roberto. *Curso de Derecho Mercantil*, María Auxiliadora Pisani, Gabriel Rodríguez e Ivanova Beiruti (actualización). Universidad Católica Andrés Bello-Fundación Roberto Goldschmidt, Caracas 2003.

GOLDSCHMIDT, Roberto y Raúl RAMÍREZ. *De la enajenación del Fondo de Comercio en el Derecho venezolano*. Nayibe Chacón Gómez (actualización). Universidad Católica Andrés Bello-Fundación Roberto Goldschmidt, Caracas 1974, 2010.

GOLDSTEIN, M. *Derecho de Autor*, La Roca, 1995.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. *Derecho Procesal Administrativo*. T. II, 2ª edición. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1966.

HARGADON, Bernard y MÚNERA, Armando. *Principios de Contabilidad*, 3ª edición, Norma, Bogotá 1993.

HENRÍQUEZ, Ricardo. *Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil*, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia, Maracaibo 1986.

_____ *Código de Procedimiento Civil*, Tomos IV y V. Caracas 1995.

_____ *Instituciones del Derecho Procesal*, 3ª edición revisada, Centros de Estudios Jurídicos de Venezuela, Caracas 2013.

HERNÁNDEZ, José. *Temas de Introducción al Derecho*, Cuadernos Docentes, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1996.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

HERNÁNDEZ-TEJERO, Francisco (Trad.). *Instituciones de Justiniano*, Universidad de Madrid, Madrid 1961.

HOTTOIS, Gilbert. *Historia de la filosofía del Renacimiento a la Posmodernidad*, Marco Aurelio Gamarini, Trad., 2ª edición, Cîteadra, Madrid 2003.

HUNG, Francisco. *Algunos aspectos de la protección del derecho de autor en Venezuela*, Universidad Central de Venezuela, Universitaria, Caracas 1965.

_____. *Estudios sobre derecho de autor*, Universidad Central de Venezuela, Universitaria, Caracas 1968.

ITURRASPE, Francisco y SALAZAR, Leonel. “Los derechos de propiedad intelectual derivados de las relaciones laborales con especial referencia al ámbito universitario. INFORME FINAL DE INVESTIGACION. Proyecto No. PI 04-00-6165-2005, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico”, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2009, (no publicado).

_____. La propiedad intelectual en las relaciones laborales. Equipo Federal del Trabajo, 56, 2010 [Documento en línea] Disponible: http://www.e-pol.com.ar/newsmatic/index.php?pub_id=99&sid=1174&aid=50778&eid=56&NombreSeccion=Notas%20de%20c%20E1tedra%20universitaria&Accion=VerArticulo [Consultado: 2010, Enero 13]

JATON, Michel. *La protection des marques de hautes renommée au regard du droit Suisse*, Université de Laussane, Laussane 1961.

JIMÉNEZ, Guillermo. *Derecho Mercantil I*, Ariel Derecho, Madrid 2009.

JORDAN, Terry. *The U.S. Constitution, and fascinating facts about it*, Naperville, Oak Hill Publishing Co., Illinois 2008.

JUSTINIANO. “Institutionum Sive Elementorum”, en: *Corpus Iuris Civilis*, Paulus Krueger Trad., Berolini, Milán 1902

_____. *El Digesto de Justiniano*, A. Dors et alters Trads., Arazandi, Pamplona 1975.

KUMMEROW, Gert. *Bienes y Derechos Reales*, 4ª edición, McGraw-Hill Interamericana, Caracas 1997.

LARGO, Rita. *Las Marcas de Garantía*, Civitas, Madrid 1993.

LEDESMA, Julio. "Patentes de Invención", en: *Enciclopedia Jurídica OMEBA*. Tomo XXI, Bibliográfica, Buenos Aires 1964, pp. 652-676.

LEIBLE, Stefan. *Proceso civil alemán*, 2ª edición, DIKÉ; Konrad-Adenauer-Stiftung, Medellín Bogotá 1999.

LESSONA, Carlos (1957). *Teoría General de la prueba en el derecho civil*, Reus. Madrid 1957.

LIEBMAN, Enrico. *Manual de Derecho Procesal Civil*, EJE, Buenos Aires 1980.

LLOBREGAT HURTADO, María. *Temas de Propiedad Industrial*, La Ley, Buenos Aires 2002.

LÓPEZ CASTRO, Carlos. "Propiedad Intelectual", en: *Enciclopedia Jurídica OMEBA*, Tomo XXXIII, Bibliográfica, Buenos Aires 1967, pp. 635-643.

LORCA GARCÍA, José. *Derecho Procesal Civil*, Lex, Madrid 1972.

LUCAS, Gerardo. *La industrialización pionera en Venezuela (1820-1936)*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1998.

LLUCH, Xabier, PICÓ, Joan y RÍOS, Yolanda. *Aspectos prácticos de la prueba civil*, Bosch, Barcelona 2006.

LYPSICK, Delia. "El Derecho de Autor", en: *Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial*, Colección Eventos, Tomo I, Universidad de Margarita, Mérida 2004, pp. 374-404.

_____. *Derecho de autor y derechos conexos*. 1ª reimpresión. UNESCO/CERLALC/ZAVALLIA, Buenos Aires 1993- 2005.

MADRID, Claudia. *Las relaciones entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual en el derecho internacional privado*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Gráficas León, Caracas 2007.

_____ “Función de la Responsabilidad Civil en el Derecho venezolano: más allá de la reparación”, en José Salaverría (Coord.) *IV Jornadas Aníbal Dominici. Derecho de Daños. Responsabilidad Contractual/Extracontractual. Homenaje: Enrique Lagrange*, Funeda, Caracas 2012, pp. 221-257

MARTÍNEZ, Ángel. “La inducción a error de la marca como consecuencia de su consolidación en el mercado”. *Revista de Derecho Mercantil*, 239, Enero-Marzo, Madrid 2001, pp. 231-248.

MASSAGUER, José. “Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas”, en: *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, número extraordinario en Homenaje al profesor D. Juan Luis Iglesias Prada, 2011, p. 101 ss., pp. 102-104 [Documento en línea] Disponible: <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id=3342> [Consultado: 2015, Octubre 2]

_____ “La acción de daños en materia de propiedad industrial”, en: *Liber amicorum Juan Luis Iglesias*. Javier García de Enterría (Coordinador). Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2014.

MASCAREÑAS, Carlos. *Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano*, Universidad de los Andes, Mérida 1963.

MASNATTA, Héctor. *El contrato en el derecho soviético*. Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1962.

MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y MAZEAUD, Jean. *Lecciones de Derecho Civil*, Luis Alcalá-Zamora Trad., Primera Parte, Volumen II, EJE, Buenos Aires 1959.

MELICH-ORSINI, José. *La responsabilidad civil por hechos ilícitos*, 3ª edición, Serie Estudios No. 45-46, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Anauco, Caracas 2006a.

_____ *Doctrina general del contrato*, 4ª edición, Serie Estudios No. 61, Centro de Investigaciones Jurídicas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Torino, Caracas 2006b.

MESSINEO, Francesco. *Manuale di Diritto Civile e Commerciale*, Volumen 2, Giuffré, Milano 1965.

MOGOLLÓN, Ivor. *Propiedad Intelectual. Temas escogidos*, Vadedell, Caracas 1997.

MOLINA, René. “La Prueba de Testigos”. *Revista de Derecho Probatorio*, 3, ALVA, Caracas 1994, pp.79-238.

MONRROY, Marco. *Derecho Procesal Civil, Parte General*, 4ª edición, Dike, Bogotá 1996.

MONTEAGUDO, Montiano. *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid 1995.

MONTERO AROCA, Juan. *Principios del proceso penal. Una explicación basada en la razón*, Tirant lo Blanch, Valencia 1997.

_____. *La prueba en el proceso civil*, 2ª edición, Civitas, Madrid 1998.

MORALES, José. *Filosofía social de la propiedad*, Trillas, México 1980.

MORÁN, L. (editor). *Enciclopedia de Venezuela*, Tomos VI y VII, Andrés Bello, Barcelona 1973.

MORLES, Alfredo. *Curso de Derecho Mercantil. Introducción. La empresa. El empresario*, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 2004.

MORÓN, Guillermo. *Gobernadores y Capitanes Generales de las Provincias de Venezuela 1498-1810*, Planeta, Caracas 2003.

MUÑOZ, Luis. *Técnica Probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso*, 2ª edición, Praxis, Barcelona 1983.

NAVA, Justo. *Derecho de las marcas*, Porrúa, México 1985.

NIKKEN, Pedro. *Código de Derechos Humanos. Compilación y estudio preliminar*, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1991.

NÚÑEZ, Javier. *Derechos Intelectuales. Ley 11.723 y su Reglamentación*, Lexis Nexis, Buenos Aires 2004.

NÚÑEZ, José. *Casación Civil, Mercantil y del Trabajo 1958-1967*. Universidad Católica Andrés Bello, Sucre, Caracas 1970.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

OMPI. “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”. 34ª Asamblea de los Estados miembros de la OMPI (1999, setiembre 20-29), OMPI, Ginebra 1999.

ORTUÑO, María y DORAL, Antonio (editores). *Derecho de la propiedad intelectual e industrial y Derecho de la competencia. Normativa interna, comunitaria e internacional*, McGraw-Hill, Madrid 1999.

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*, 6ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2006.

OTTO. *Dissertatio juridica sistens examen doctrinae de notorio*, Tomo I, Hale, Madgeburgicae 1746.

OXFORD UNIVERSITY PRESS. *Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English*, Eighth edition, University of Oxford, Oxford 2015.

PACHÓN, Manuel. *La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena*, Temis, Bogotá 1975.

_____. *Protección de los derechos de propiedad industrial*, Temis, Bogotá 1986.

_____. *Manual de Derechos de Autor*, Temis, Bogotá 1988.

PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida. *El régimen Andino y la propiedad industrial. Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Gustavo Álvarez, Bogotá 1995.

PACÓN, Ana María. “Las Prohibiciones al Registro de las Marcas Tridimensionales: Su regulación en el Régimen Andino y la necesidad de una aplicación restrictiva”. *Revista de Propiedad Intelectual*, 11, Año VII, Universidad de Los Andes, enero-diciembre, Mérida 2008, p. 11-49.

PALACIOS, Leopoldo. *Las Marcas Comerciales en Venezuela*, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. Universitaria, Caracas 1965.

PARRA QUIJANO, Jairo. *Manual de Derecho Probatorio*, 16ª edición, Profesional, Bogotá 2007.

PESCI-FELTRI, Mario. *Cuestiones de Derecho Procesal Civil y de Derecho Civil*. Colección Estudios Jurídicos. No. 111. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2016.

PIERRE Tapia, Oscar. *La prueba en el proceso venezolano*, Tomo I, Marte, Caracas 1973.

PIRELA, Arnoldo. “El empresario venezolano frente a la tecnología: La industria química y petroquímica”, (Tesis Doctoral), CENDES UCV, Caracas 1996, (trabajo no publicado).

PLANIOL Marcel y RIPERT, Georges. *Derecho Civil* (Parte A), Leonel Pereznieta Trad., Volumen 3, Harla, México 1997.

PRÍAS, Juan y CADAVID, Paula. “La prueba del ingrediente normativo en el delito de usurpación de marcas y patentes en Colombia”, en: *Foro de Derecho Mercantil*, No. 7, abril-junio, Legis, Bogotá 2005, pp. 159-170.

PRIETO-CASTRO, Leonardo. *Derecho Procesal Civil*, 4ª edición, Tecnos, Madrid 1988.

PROAÑO, Manuel. *El derecho de autor. Un derecho universal*. Centro Colombiano del Derecho de Autor, Bogotá 1993.

PUPPIO, Vicente. *Teoría General del Proceso*, 2ª edición, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1998.

RANGEL, David. *Tratado de derecho marcario: las marcas industriales y comerciales en México*, Libros México, México 1960.

RANGEL, Horacio. “Responsabilidad civil y usurpación de marcas en la jurisprudencia mexicana”, en: Astrid Uzcátegui (coord.). *Estudios en homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Propiedad Intelectual*, Tomo II, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ULA - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas UCV-Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Mérida 2010, pp. 447-477.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la Lengua Española*, 20ma. Edición, Espasa-Calpe, Madrid 1984.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

RENGEL, Arístides. *Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano*, 7ª edición, Volumen III, Capriles, Caracas 1999.

_____. *Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano*, 5ª edición, Volumen IV. Capriles, Caracas 2004.

RIOFRÍO, Juan. “Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea”, [Documento en línea] Disponible: <http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html>. [Consultado: 2010, marzo 20].

RIVERA MORALES, Rodrigo. *Las Pruebas en el Derecho Venezolano. Referencia a los procedimientos civil, penal, agrario, laboral y de niños y adolescentes*, 6ª edición aumentada y corregida, J. Rincón G., Barquisimeto 2009.

ROBLES, Gregorio. *Las marcas en el derecho español* (adaptación en el derecho comunitario), Civitas, Madrid 1995.

ROCHA ALVIRA, Antonio. *De la prueba en Derecho*, Dike, Medellín 1990.

ROGEL, Carlos. *Autores, Coautores y propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid 1984.

RODRÍGUEZ BETHENCOURT, Juan José. *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona 1994.

ROMANÍ, José-Luis. *Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Su regulación internacional*, Bosch, Barcelona 1976.

RONCERO, Antonio. *El contrato de licencia de marca*, Civitas, Madrid 1999.

RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard. “Las denominaciones de origen en el derecho venezolano”, en: Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hildegard. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965a, pp. 93-118.

_____. “La vulgarización de la marca”, en: Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hildegard. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965b, pp. 119-142.

_____ “La cesión de la marca”, en: Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hildegard. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas1965c, pp. 143-172.

_____ “Las marcas notoriamente conocidas o de alto renombre”, en: Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hildegard. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas1965d, pp. 172-202.

_____ “Influencia de la Protección de las Patentes y Las Marcas sobre la Economía Nacional de los diversos Estados de la América Latina”, en: Sansó, Benito e Rondón de Sansó, Hildegard. *Estudios de Derecho Industrial*. Universidad Central de Venezuela, Caracas1965e, pp. 203-218.

_____ *Lineamientos de un nuevo sistema de propiedad industrial*, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios N° 40, Anauco, Caracas 1991.

_____ *La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Régimen de Propiedad Industrial*, Arte, Caracas1993.

_____ *El Régimen de la Propiedad Industrial*, Arte, Caracas1995.

_____ “El alegato de mejor derecho en el régimen marcario venezolano”, en: Alfredo Morles e Irena de Valera (coord.) *Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas2004, pp. 391-431.

_____ *La Situación actual de la propiedad industrial*. Venezuela-Noviembre 2008, Lito-Formas, Caracas 2009.

ROSENKRANTZ, Carlos (comp.). *La responsabilidad extracontractual*, Biblioteca Yale de Estudios Jurídicos, Yale Law School, Universidad de Palermo-Escuela de Derecho, Gedisa, Barcelona 2005.

_____ “El riesgo y la responsabilidad extracontractual: Algunas consideraciones filosóficas, jurídicas y económicas acerca de una difícil relación”, 1998 [Documento en línea]. Disponible: http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-October1998/032Juridica02.pdf. [Consultado: 2015, Enero 5].

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

ROTONDI, Mario. *Instituciones de Derecho Privado*, 6ª edición. Labor, Barcelona 1953.

SALAZAR, Leonel. *El circuito jurídico-económico de la propiedad intelectual*, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), Gráficas Tao, Caracas 2010a.

_____ “Aproximación teórica a la naturaleza jurídica de los bienes intelectuales y del derecho de propiedad intelectual”, *Revista Propiedad Intelectual*, 13, Año IX, enero-diciembre, Universidad de Los Andes, Mérida 2010b, pp. 50-71.

_____ “La costumbre internacional en el derecho de propiedad intelectual venezolano”, en *Libro Homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación 1915-2015*, Colección Centenario 1915-2015, Tomo II, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2015, pp. 1289-1339.

_____ “An approach to comprehend the actual Venezuelan trademark system”, en *WIPO-WTO Colloquium Papers*, 9 (199-224), 2018 [Documento en línea] Disponible: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/colloquium_papers_e/2018/chapter_15_2018_e.pdf (Consultado 2024, Enero 22).

_____ “El contrato de seguro: El tránsito de la legalidad a la anomia”. en *Revista Venezolana de Derecho Mercantil*, E.1, 2021, Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. pp. 413-442 [Documento en línea] Disponible: https://7907dbdc-6e18-443b-9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.com/ugd/de1016_5d44a944df204ab3a5a9a534dceafe6d.pdf (Consultado: 2024, Enero 3).

_____ “Indicaciones geográficas: conceptualización y categorización”, en *Derechos Intelectuales*, 26 (2), 2021, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), pp. 146-171. [Documento en línea] Disponible: <https://asipi.org/biblioteca/es/preview/?detalle=9037aHR0cHM6Ly9hc2lwaS5vcmcvYmlibGlvdGVjYS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc210ZXMTQvZG93bmxvYWQtbWFuYWdlci1maWxlcj-8yLURJLTl2LUFTSVBJVQyLnBkZg%3D%3D8749> [Consultado: 2024, Enero 31].

SALVAT EDITORES. *Diccionario Enciclopédico Salvat*, Tomo 10, Salvat, Barcelona 1968.

SÁNCHEZ, Fernando. *Instituciones de Derecho Mercantil*, Tomos I y II, 20ª edición, McGraw-Hill, Madrid 1997.

SANDOVAL, Ricardo. “Marcas comerciales y nombres de dominio”, en: Morles, Alfredo e Irene Valera (coord.) *Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2004, p.444.

SANSÓ, Benito. “Las patentes de invención en Venezuela”, en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965a, pp. 7-36.

_____ “Las marcas en Venezuela”, en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965b, pp. 37-82.

_____ “La extensión del derecho sobre la marca”, en: Sansó, Benito e Hildegard Rondón de Sansó. *Estudios de Derecho Industrial*, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1965c, pp. 83-91.

_____ “Uso de la marca ajena en función descriptiva”, *Revista de la Facultad de Derecho*, 37-38, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1968.

_____ *El problema del cúmulo de la responsabilidad contractual y extracontractual*, en: *Estudios Jurídicos*, Instituto de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1984, pp. 17-31.

SANSÓ, Benito e RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard. *Estudios de Derecho Industrial*. Universidad Central de Venezuela, Universitaria, Caracas 1965.

SAINT-GAL, Yves. “La protección de las marcas notorias en derecho comparado”. *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, 21-22, México 1973, pp. 387-412.

SANTANA, Miguel. *Pruebas*, Paredes, Caracas 1983.

SARRABAYROUSE, Eugenio. “Patentes de Invención”, en: *Enciclopedia Jurídica OMEBA*, Tomo XIX, Bibliográfica, Buenos Aires 1964, pp. 91-101.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

SENTÍS-MELENDO, Santiago. *El Juez y el Derecho*, EJEA, Buenos Aires 1957.

_____ *El Proceso Civil*, EJEA, Buenos Aires 1957.

_____ *Estudios de Derecho Procesal*, Tomos I y II. EJEA, Buenos Aires 1957.

_____ *La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio*. EJEA, Buenos Aires 1979.

SERRANO, Eduardo. *La propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Cuadernos Civitas, Civitas, Madrid 2000.

SIMBURG, Melvyn et alter. *International Intellectual Property. The International Lawyer*, 43(2), American Bar Association, Chicago 2009, pp. 549-570.

STEIN, Friedrich. "El conocimiento privado del juez, investigaciones sobre el derecho probatorio en ambos procesos", Andrés de la Oliva Trad., 2ª edición, Temis, Bogotá 1999.

STEVE, Asunción. "Primera evolución y estado de la cuestión acerca de la propiedad intelectual en España". *Revista de Catalunya*, 3, Barcelona 2004, pp. 721- 748.

TAMAYO, Javier. *De la responsabilidad civil*, Tomo I. Temis, Bogotá 1999.

TARIGO, Enrique. *Lecciones de Derecho Procesal Civil*, Fundación de Cultura Universitaria, Caracas 1994.

TARUFFO, Michele. *La prueba de los hechos*, 3a. edición. Trotta, Madrid 2009.

_____ "Considerazioni sulle massime d'esperienza", *Revista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2, Anno LXIII, Giuffrè, Milano 2009, pp. 554-569.

TOPASIO FERRETI, Aldo. *Los bienes en el Derecho Romano*, Edeval, Valparaíso 1981.

TORRE DE SILVA, Javier et alter. *Internet, Propiedad Industrial y Competencia Desleal*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2003.

URBANEJA, Diego. *La Propiedad Intelectual en la Legislación Venezolana*, Tipografía Americana, Caracas 1918.

URIARTE, Aner. “La fijación de los hechos controvertidos como presupuesto del juicio sobre la admisión de los medios de prueba”, en: Lluch, Abel y Joan Picó (directores) *Aspectos Prácticos de la Prueba Civil*, Bosch, Barcelona 2006, pp. 75-104.

UZCÁTEGUI, Astrid (2009). *Las marcas de certificación*, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2009.

UZCÁTEGUI, Astrid y María De Jesús (comp./coord.). *Venezuela ante el MERCOSUR*, Serie estudios No. 16, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Los Andes, Universidad Católica Andrés Bello, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas.

UZCÁTEGUI, Mariano. *Recopilación de Leyes y Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial*, Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Universitarios, Mérida 1960.

_____. *Invencción y Patente de Invencción en el Derecho Venezolano*, Casuz, Caracas 1965a.

_____. “Visión jurídico-económica de la propiedad industrial en Venezuela”, en: *Revista de la Facultad de Derecho*, Universidad de Carabobo, Valencia 1965b, pp. 257-274.

_____. “Violación de marca en Venezuela”, en: *Repertorio Forense*, 4º Trimestre, Caracas 1967, p. 29-31.

_____. *Propiedad industrial*, 2da. Edición, Casuz, Caracas 1970.

_____. *Patentes de Invencción y Marcas Comerciales*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Forum, Caracas 1990.

_____. *Gerencie sus bienes intelectuales*, Forum, Caracas 1991.

_____. “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, EPI-ULA, Mérida 1996, pp.16-25.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

VESCOVI, Enrique. *Manual de Derecho Procesal. Actualizado según el Código General del Proceso*, 3ª edición, Idea, Montevideo 1994.

VICENT CHULIÁ, Francisco. *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, 2ª edición, Tomo I, Bosch, Madrid 1986.

VINOGRADOFF, Paul. *Introducción al Derecho* (Vicente Herrero, Trad.). Breviarios No. 57. Fondo de Cultura Económica, México 1952, p. 110-120. (Trabajo original publicado en 1913).

VIÑAMATA, Carlos. *La propiedad intelectual*, Trillas México 1998.

ZEBALLOS, Etanislao. *Conferencias Internacionales Americanas (1797-1910)*, Prometeo, Valencia, España 1914.

ZUMETA, César. “De la propiedad intelectual”, *El Cojo Ilustrado*, 483, año XXI, Empresa el Cojo Ilustrado, Caracas, Febrero 1, 1912, pp. 91-93.

LEGISLACIÓN

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

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

Código de Procedimiento Civil (Diciembre 5, 1985). 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.

Código Orgánico Procesal Penal (Junio 12, 2012). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.078, (Extraordinario), Junio 15, 2012.

Código Penal (Marzo 13, 2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.768, (Extraordinario), Abril 13, 2005. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.408, Marzo 29, 2006. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.412, Abril 4, 2006.

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. Enmienda No. 1 (Febrero 15, 2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.908, Extraordinario, Febrero 19, 2009.

Decisión 85 Régimen Común de Propiedad Industrial (Junio 5, 1974). Gaceta Oficial de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Junio 5, 1974.

Decisión 311 Régimen Común de Propiedad Industrial (Noviembre 8, 1991). Gaceta Oficial de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Noviembre 8, 1991.

Decisión 313 Régimen Común de Propiedad Industrial (Febrero 2, 1992). Gaceta Oficial de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Febrero 2, 1992.

Decisión 344 Régimen Común de Propiedad Industrial (Octubre 21, 1993). Gaceta Oficial de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Octubre 21, 1993.

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, 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.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Decreto No. 600 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (Noviembre 21, 2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 40.340, Enero 23, 2014.

España (1756). Recopilación de las Leyes de Indias del Rey Carlos II de 1681. 2da. Edición, 4 Tomos. Antonio Balbas, Madrid.

España (1791). Recopilación de Leyes de los Reynos de las indias mandadas imprimir y por la magestad católica del Rey Don Carlos II nuestro señor en San Lorenzo el 1 de Noviembre de 1681. Reimpresión, 3 Tomos. Madrid.

Ley Aprobatoria del Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya de fecha 5 de Octubre de 1961 (Noviembre 12, 1997). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 36.446, Ordinaria, Mayo 5, 1998.

Ley Aprobatoria de la Convención Universal sobre Derecho de Autor, 1952 (Septiembre 6, 1952). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.011, Extraordinario, Abril 27, 1966.

Ley Aprobatoria de la Convención Universal sobre Derecho de Autor revisada en París el 24 de Julio de 1971 (Julio 24, 1991). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 35.820, Octubre 19, 1995.

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

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 Aprobatoria del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR y sus anexos: Tratados de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo de Olivos para la so-

lución de controversias del MERCOSUR y la Lista de productos paraguayos y uruguayos que conforme al artículo 5 del Protocolo gozarán de desgravación total e inmediata por la República Bolivariana de Venezuela (Julio 18, 2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.482, Ordinario, Julio 19, 2006.

Ley Aprobatoria del Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos de Mexicanos y la República de Colombia (Diciembre 29, 1994). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.833, Extraordinario, Diciembre 29, 1994.

Ley de Derecho Internacional Privado (Agosto 6, 1998). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 36.511, Agosto 6, 1998.

Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión (Febrero 21, 1973). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.575, Extraordinario, Abril 4, 1973.

Ley Orgánica de Aduanas (Febrero 19, 2008). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.785, Febrero 21, 2008.

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Junio 21, 2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.451, Junio 22, 2010.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Abril 30, 2012). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 6.076, Extraordinario, Mayo 7, 2012.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo (Agosto 2, 2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.504, Agosto 13, 2002.

Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso en los Bienes y Servicios (Enero 30, 2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 39.358, Ordinaria, Febrero 1, 2010.

Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia (Diciembre 13, 1991). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 34.880, Ordinaria, Enero 13, 1992.

Ley de Propiedad Industrial (Septiembre 2, 1955). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 24.873, Ordinaria, Octubre 14, 1955. Reimpresión en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 25.227, Diciembre 10, 1956.

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

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

Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Mayo 26, 1992). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.441, Extraordinaria, Junio 18, 1992.

Providencia Administrativa sobre la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en la Importación y Tránsito Aduanero de Mercancías (Octubre 14, 2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.314, Ordinaria, Noviembre 15, 2005.

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (Abril 25, 2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.426, Ordinaria, Abril 28, 2006.

Reglamento de la Ley del Trabajo (Febrero 1, 1973). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.631 (Extraordinario), Diciembre 31, 1973.

Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (1925). Actes adoptés par la Conférence de La Haye. 8 Octobre – 6 Novembre 1925. Convention D'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la Protection de la Propriété Industrielle révisée á Bruxelles le 4 décembre 1900, á Washington le 2 juin 1911 et á La Haye le 6 novembre 1925. Bureau International de la Propriété Industrielle, Berne, p. 1-19.

Venezuela. *Compilación Legislativa de Venezuela 1820-1927*. Vol. I, Ministerio de Relaciones Interiores. Imprenta López. Buenos Aires 1957.

Venezuela. Proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Civil. Asamblea Nacional, Caracas 2014.

LEONEL SALAZAR REYES-ZUMETA

REVISTAS

Boletim de la Associação dos Advogados de São Paulo, 2653, 9-15 novembro 2009.

Boletim de la Associação dos Advogados de São Paulo, 278, 21-27, maio 2012.

SITIOS WEB

- www.OMPI.int
- www.tsj.gob.ve
- www.redav.com.ve
- www.sapi.gob.ve

ÍNDICE

RECONOCIMIENTOS Y AGRADECIMIENTOS	11
RESUMEN	13
ABREVIATURAS	15
PRÓLOGO Nayibe CHACÓN GÓMEZ	19
INTRODUCCIÓN	25

Capítulo I

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

1. Antecedentes legislativos	49
A. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	51
B. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ...	65
C. Tratado de Libre Comercio entre la República de Venezuela, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia.....	67
D. Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones	69
E. Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.....	71
a. Argentina	72
b. Brasil.....	75

c. Paraguay.....	79
d. Uruguay	80
2. Noción	84
3. Naturaleza jurídica.....	96
A. La excepción al principio de especialidad de la clase: el principio de la ultraespecialidad	100
4. El alcance de la protección	102
A. El alcance de la protección desde el ámbito del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	105
5. Los principios de protección.....	114
A. Principio de la territorialidad.....	115
B. Principio de la ultraterritorialidad	115
a. Principio de la ultraterritorialidad absoluta	117
b. Principio de la ultraterritorialidad relativa	117
C. Principio de la ultraespecialidad.....	118
a. Principio de la ultraespecialidad absoluta.....	119
b. Principio de la ultraespecialidad relativa	120
D. Principio de la distintividad.....	121
E. Principio de la esencialidad	123
F. Principio de la publicidad.....	123
a. Principio de la publicidad general (conocimiento general)	124
b. Principio de la publicidad especial (conocimiento especial o especializado).....	125
6. Tipología de los signos distintivos notoriamente cono- cidos.....	126
A. Signos distintivos notoriamente conocidos de pro- ductos y de servicios.....	127
B. Lemas comerciales notoriamente conocidos	129

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

C. Denominaciones comerciales notoriamente conocidas.....	130
D. Indicaciones geográficas notoriamente conocidas	132
a. Indicaciones de procedencia notoriamente conocidas	133
b. Denominaciones de origen notoriamente conocidas	134

Capítulo II

LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS EN EL DERECHO VENEZOLANO

1. Desde el ámbito del derecho de propiedad industrial.....	139
A. El riesgo de confusión	140
a. El riesgo de confusión por asociación gráfica o fonética con un signo distintivo registrado	145
b. El riesgo de confusión por asociación con un signo distintivo registrado para productos o servicios iguales o análogos.....	150
c. El riesgo de confusión por indicar una falsa procedencia geográfica o empresarial.....	150
d. El riesgo de confusión por indicar una falsa cualidad.....	156
e. El riesgo de confusión con un signo distintivo no registrado (la oposición por mejor derecho: <i>in dubio pro signo prior in tempore</i>)	157
B. El riesgo de asociación por vinculación empresarial ...	170
C. El riesgo de dilución de la fuerza distintiva	171
D. El riesgo de caducidad por falta de uso real y efectivo ..	174
E. El riesgo por uso parasitario	176
2. Desde el ámbito de la defensa de la libre competencia	178
A. La competencia desleal desde el ámbito del derecho de la competencia	183

B.	La competencia desleal desde el ámbito del derecho de propiedad industrial	191
3.	Desde el ámbito del derecho del consumidor	200
4.	Desde el ámbito del derecho civil: La responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.....	213
A.	Nociones generales	213
a.	Naturaleza jurídica	213
b.	Definición	215
c.	Tipología.....	217
B.	La responsabilidad civil derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual.....	233
5.	Desde el ámbito del derecho penal	243
6.	Desde el ámbito del derecho procesal civil	246
A.	La pretensión reivindicatoria	249
B.	La pretensión de declaración de certeza	250
C.	La pretensión negatoria	257
D.	La pretensión inhibitoria.....	258
E.	La pretensión de nulidad del registro en perjuicio de mejor derecho de tercero	259
F.	La pretensión de enriquecimiento sin causa lícita o <i>actio in rem verso</i>	262
G.	La pretensión de daños y perjuicios	268
a.	La pretensión de reparación del daño emergente...	276
b.	La pretensión de indemnización del lucro cesante ...	280
c.	El resarcimiento del daño o la fijación del resarcimiento del daño: la base de cálculo de la indemnización.....	284
7.	Desde el ámbito del derecho comparado	301

Capítulo III

**LA PRUEBA DE LA NOTORIEDAD DE
LOS SIGNOS DISTINTIVOS**

1. Aspectos generales de la prueba.....	307
A. ¿Qué se prueba?.....	314
a. Juicios de hecho (<i>quaestio facti</i>) y juicios de puro derecho (<i>quaestio iuris</i>)	317
b. El hecho controvertido.....	318
c. La prueba del derecho.....	321
a'. La prueba del derecho interno	321
b'. La prueba del derecho extranjero.....	323
c'. La prueba del derecho consuetudinario	324
d. La prueba de la costumbre	326
a'. La prueba de la costumbre en el civil law	328
b'. La prueba de la costumbre en el common law.....	329
e. La prueba de los hechos.....	331
a'. Clasificación de los hechos.....	332
a". Según el tiempo	332
b". Según su carácter	333
f. La prueba pertinente	335
g. La prueba idónea.....	339
h. Excepciones a la prueba de los hechos	340
a' Los hechos admitidos expresamente.....	340
b'. Los hechos admitidos tácitamente	342
c'. Los hechos presumidos por la ley.....	343
d'. Los hechos evidentes	345
e'. Los hechos normales.....	346
f'. El hecho negativo.....	347

g'. Las máximas de experiencia	349
h'. El hecho notorio y la notoriedad.....	354
2. El hecho notorio.....	355
A. Antecedentes históricos	355
B. Naturaleza jurídica.....	359
C. Noción	360
D. Caracteres	374
a. Autonomía	374
b. Incontrovertibilidad	374
c. Conocimiento (divulgación)	374
d. Territorialidad	375
e. Temporalidad	375
f. Certeza	376
E. El hecho notorio como excepción de prueba (<i>notoria non egent probationen</i>).....	376
3. La notoriedad.....	377
A. Noción y naturaleza jurídica.....	377
B. La prueba de la notoriedad	383
4. La prueba de la notoriedad de los signos distintivos	387
A. Introducción.....	387
B. La prueba de la notoriedad <i>a priori</i>	393
C. La prueba de la notoriedad <i>a posteriori</i>	402
D. La prueba de los presupuestos de la notoriedad de los signos distintivos	408
a. Grado de conocimiento y ámbito de difusión nacional e internacional (<i>D344, 1993: 84.a; D486, 2000: 228.a; ADPIC, 1994:16.2; PROTOCOLO, 1995: 9.5; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.1</i>)	416
b. Duración y uso continuo (<i>D344, 1993: 84.b, 84.c; D486, 2000: 228.b, 228.c</i>)	418

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

c.	Extensión geográfica de su utilización, promoción y publicidad (<i>D344, 1993: 84.b; D486, 2000: 228.b, 228.c; ADPIC, 1994: 16.2; PROTOCOLO, 1995: 9.5; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.2, 2.1.b.3.</i>)	419
d.	La inversión para la promoción (<i>D344, 1993: 84.b; D486, 2000: 228.d; ADPIC, 1994:16.2</i>)	421
e.	Los ingresos por ventas (<i>D344, 1993: 84.d; D486, 2000: 228.a; ADPIC, 1994: 16.2</i>)	423
f.	El grado de distintividad (<i>D486, 2000: 228.f</i>)	424
g.	El valor contable como activo empresarial intangible (<i>D486, 2000: 228.g; RECOMENDACIÓN, 2000: 2.1.b.6</i>)	425
h.	El volumen de los pedidos para obtener una franquicia o licencias de uso territoriales (<i>D486, 2000: 228.h</i>)	426
i.	Actividades de producción y mercadeo (<i>D344, 1993: 84.d; D486, 2000: 228.i; ADPIC, 1994: 16.2</i>)	427
j.	Aspectos de comercio internacional (<i>D486, 2000: 228.j</i>)	428
k.	La existencia y antigüedad de las solicitudes de registro y los registros a nivel nacional e internacional (<i>D344, 1993: 84.b, D486, 2000: 228.k, RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.4.</i>)	429
E.	La declaratoria de notoriedad (<i>ADPIC, 1994: 16.2; CUP, 1883: 6bis.1; RECOMENDACIÓN, 1999: 2.1.b.5.</i>)	431
F.	Los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos: apreciación y valoración: jurisprudencia y doctrina administrativa nacional.....	432
a.	Introducción	432
b.	Evaluación, apreciación y valoración de los medios de prueba	442
c.	Los sistemas de valoración de los medios de prueba.....	446

a'. El sistema legal de valoración de los medios de prueba: La certeza objetiva.....	446
a". Las máximas de experiencia legales (<i>id quod plerumque accidit</i>)	447
b'. El sistema discrecional o de la libre convicción para la valoración de los medios de prueba	448
c'. El sistema de la libre o razonada valoración de los medios de prueba.....	450
a". Las máximas de experiencia judiciales..	450
b". La sana crítica	455
d'. El sistema mixto de valoración de los medios de prueba	462
a". Medios de prueba con regla legal expresa de valoración	462
b". Medios de prueba de valoración razonada.....	463
e'. Criterios jurisprudenciales y doctrina administrativa nacional sobre la apreciación y valoración de los medios de prueba de la notoriedad de los signos distintivos.....	468
a". Documentales (<i>CPC, 1985: 429396; CC, 1982: 1.355397</i>)	468
b". Experticia (<i>CPC, 1985: 451415, CC, 1982: 1.422416</i>).....	482
c". Inspección judicial (<i>CPC, 1985: 472420, CC, 1982: 1.428421</i>)	485
d". Testigos (<i>CPC, 1985: 477427, CC, 1982: 1.387428</i>).....	490
e". Presunciones e indicios (<i>CPC, 1985: 510439, CC, 1982: 1.394440, 1.395441, 1.399442</i>)	495
f". Prueba libre (<i>CPC, 1985: 395, único aparte 463, 507464</i>).....	504

LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

G. Criterios jurisprudenciales en el derecho comparado sobre la prueba de la notoriedad de los signos distintivos	511
a. Comunidad Andina de Naciones	511
a'. Decisión 85	511
b'. Decisión 311	513
c'. Decisión 313	514
d'. Decisión 344	514
e'. Decisión 486	521
b. Unión Europea	529
c. MERCOSUR	532
a' Argentina	532
b' Brasil.....	539
c' Paraguay.....	540
d' Uruguay	543
e' Venezuela.....	546
d. En otros países del mundo	546
a' Canadá	546
b' Chile.....	548
c' Colombia.....	552
d' Costa Rica	555
e' España.....	557
f' Panamá.....	565
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	569
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	593

CUADROS Y FIGURAS

Figura No. 1: <i>Acta de la conferencia de la Haya, 1925</i>	53
Cuadro No. 1: Reproducción de las partes esenciales de signos distintivos notoriamente conocidos	56
Cuadro No. 2: La parte esencial de un SDNC: <i>Converse</i>	96
Figura No. 2: <i>Signos distintivos notoriamente conocidos: Los principios de protección</i>	126
Cuadro No. 3: Venezuela: Derechos del Consumidor	202
Cuadro No. 4: Venezuela: Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual	222
Cuadro No. 5: Venezuela: Delitos contra los signos distintivos..	245
Cuadro No. 6: Comparación entre el silogismo judicial y el silogismo del proceso dialéctico	312
Cuadro No. 7: La construcción del silogismo judicial desde la perspectiva de las partes y del juez	313
Cuadro No. 8: Silogismo de la Máxima de Experiencia	352
Cuadro No. 9: Silogismo práctico de una Máxima de Experiencia	353
Cuadro No. 10: Máximas de Experiencia y Hechos Notorios.....	368
Cuadro No. 11: Silogismo de la prueba de la notoriedad	386
Figura No. 3: <i>Hugo Boss contra Boss de Ciudadino</i>	405
Cuadro No. 12: Fuente, Medio y Presupuesto de prueba	410
Cuadro No. 13: Medios de prueba: Reglas legales de valoración	464
Cuadro No. 14: Silogismo de la valoración de los medios de prueba	466
Cuadro No. 15: Supuestos de protección de los signos distintivos notoriamente conocidos	578