

## Decisiones Administrativas de la Propiedad Industrial

DECISIÓN DE LA MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO CONTENIDA EN EL RESUELTO #452 DEL 6/7/01, PUBLICADA EN BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #447, TOMO V, PÁGINAS 113 A LA 123.

DECISIÓN DEL RECURSO JERARQUICO INTERPUESTO CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN #345 DEL 9/3/98 EMANADA DEL SARPI, PUBLICADA EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #394 DEL 1/9/98, LA CUAL DECLARÓ SIN LUGAR LA OBSERVACIÓN CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA COMERCIAL "BODEGAS POMAR", INSCRIPCIÓN #10.730/88 DEL 16/6/88, CLASE 47 NACIONAL.

Criterio administrativos en cuanto a conflicto entre DENOMINACIÓN DE ORIGEN & MARCAS COMERCIAL.

La legislación vigente durante la resolución de la controversia surgida entre la Denominación de Origen, "POMMARD" y la Marca Comercial "BODEGAS POMAR" involucró a las Decisiones de la Junta del Acuerdo de Cartagena 313, 344, 486 y los ADPIC. Y corresponderá la aplicación de la normativa contenida en la Decisión 344 siguiendo los criterios de validez temporal de las normas jurídicas.

Los Aspectos relevantes de esta decisión son:

La decisión in comento estableció como criterio administrativo con respecto a las disposiciones prohibitivas contenidas en los artículos homónimos de las Decisiones 313 y 344 y aplicables al caso donde se establece como causal de prohibición al registro de la marca, la identidad o imitación de una Denominación de Origen, las siguientes condiciones que deben cumplirse para que pueda ser aplicada esta causal:

- a) Que la Denominación de Origen estuviese protegida y esta protección está referida a la declaratoria dada por la autoridad competente del país donde se alega su amparo, es decir, que la Denominación de Origen POMMARD de origen francés debía haber solicitado previamente la declaración de protección conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente de Venezuela. En el caso de la Denominación de Origen POMMARD de Francia por tratarse de un tercer país, debía aplicarse el artículo 142 de la Decisión 344 en el cual se exigía para que operara esta declaratoria de protección o un Convenio con Venezuela en la materia o un trato recíproco, circunstancias que no se cumplían.
- b) La aplicación directa del ADPIC solicitada por el recurrente se declaró improcedente toda vez que las disposiciones contenidas en el mismo y que debían cumplirse en nuestro país, estaban condicionadas en el tiempo, de conformidad con lo establecido en el mismo acuerdo, y por otra parte, su instrumentación debía llevarse a efecto adecuando la legislación interna,

adecuación que se hizo efectiva a través de la modificación de la Decisión 344 y que dio origen a la Decisión 486, la cual entró en vigencia el 1 de diciembre del 2000 en donde se estableció un cambio en el tratamiento a la protección a las Denominaciones de Origen de terceros países ya que en su artículo 219 se establece el reconocimiento de la protección, y no la declaratoria de esta protección como lo exigía el artículo 142 de la sustituida Decisión 344. En este sentido se declaró improcedente la solicitud de aplicación del ADPIC en cuanto a la reciprocidad entre Venezuela y Francia que según el recurrente vendría dada en razón de ser ambos países miembros del acuerdo ya que se solicitó una aplicación retroactiva de la misma.

- c) Asimismo se estableció como criterio administrativo, que al momento de evaluar una Denominación de Origen, la cual tiene asociado a su signo un contenido geográfico y/o territorial, debe tomarse en consideración si el signo sobre el cual recae la oposición es la adopción de esta indicación geográfica o en su defecto si se trata de la adopción de una marca de fantasía. Se declaró que esta última es la situación en autos. En cuanto a la valoración de los demás elementos que debían cotejarse en esta materia, son importantes: el grado de similitud entre ambos signos; la buena fe del titular de la marca solicitada y se configura efectivamente en el mercado el impedimento dado por la posibilidad de error o confusión.

De acuerdo con lo anterior se declaró, verificadas las pruebas aportadas, que si bien existía similitud entre ambos signos, este parecido no era confucionista por cuanto no se trataba de la adopción de un término que imitara a la Denominación de Origen para simularle, ya que la marca había sido adoptada como consecuencia de la fusión de dos empresas cuyos nombres dieron origen al acrónimo POMAR y dicha configuración fue de buena fe; por otra parte, con claridad y sin equívoco ésta indicaba el origen tanto geográfico como empresarial de los productos identificados con la marca comercial por lo cual cumplía su función distintiva plenamente sin que se produjera efectivamente el alegado de inducción al error y a la confusión.

Por lo tanto, en el presente caso se aprecian dos aspectos importantes: una valoración de los elementos adjetivos o procedimentales de protección a una Denominación de Origen conforme a la legislación vigente para el momento de plantearse la controversia y en la actualidad; y los elementos sustantivos o de valoración de la capacidad distintiva y los factores que deben tomarse en consideración en esta valoración.

Sin embargo, en la presente materia el propio Acuerdo de los ADPIC establece cómo debe ser el tratamiento a casos como el que nos ocupa. En el artículo 24 numeral 5, letra a) se establece: “Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro según lo establecido en la Parte VI;... las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgará la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de

fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca por el motivo de que esta es idéntica o similar a una indicación geográfica” (subrayado nuestro).

Esta disposición es aplicable toda vez que:

- La Denominación de Origen se corresponde con una indicación geográfica.
- La fecha de la solicitud de la marca comercial “BODEGAS POMAR” es el 16 de junio de 1988 ( 13 años antes de los ADPIC)
  - La fecha del Acuerdo de los ADPIC es el 1° de enero de 1995
  - La fecha de aplicación y de entrada en vigencia de los mismos a través de su adecuación a la Decisión 486 fue el 1 de diciembre del 2000.

DECISIÓN DE LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN #905 DEL 6/11/01, PUBLICADA EN BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #447, TOMO VIII, PÁGINAS 62 A LA 139. MEDIANTE LA CUAL SE CONOCIÓ DE LA SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN #752 DE FECHA 28/5/88, PUBLICADO EN EL BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL #339, PAGINA 336, QUE ACORDÓ EL REGISTRO DE LA MARCA COMERCIAL “CORN FLAKES”, INSCRIPCIÓN #10.939/86 DEL 16/6/88, CLASE 46 NACIONAL. REGISTRO #136.668-F DE FECHA 7/11/88.

Criterio administrativo en cuanto a la determinación de la VULGARIZACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA y la procedencia o no de la NULIDAD DE SU CONCESION.

La normativa aplicada en el presente caso se corresponde con la Ley de la Propiedad Industrial de 1955 (norma sustantiva) y la Decisión 344 (norma adjetiva).

Los Aspectos relevantes de esta decisión son:

- a) La calidad de “parte interesada” en materia de propiedad industrial y el interés para facultar la acción de atacar un acto de concesión marcario, se encuentra calificado no con la rigurosidad que exige el que sea legítimo, personal y directo, ubicándose entre la acción popular el interés legítimo, personal y directo ya que las reglas de legitimación que se aplican normalmente en nuestro derecho positivo a los fines de solicitar la nulidad, no son transportables a la administración y aplicación de las normas de propiedad industrial ya que por ser una materia especial, la normativa establece diferencias exigiéndose sólo que este interés sea actual (no ocasiona lo aleatorio), es decir, que “el beneficio que consecuentemente se presente con la declaratoria con lugar debe poner inmediatamente en una situación propiamente más favorable a quien la solicita”. Se acogió el alegato de encontrarse el accionante “dentro de la misma área productiva..., nuestra poderdante se prepara para iniciar actividades de producción y/o comercialización de cereales alimenticios...”.
- b) En cuanto a la “autotutela de la Administración” se estableció que el control de la legalidad persigue el objetivo fundamental de la seguridad jurídica y cuando un acto de la Administración mediante el cual ésta en forma unilateral y autoritaria declara su voluntad con efectos jurídicos, su potestad revocatoria está justificada si este acto vulnera preceptos legales que vician el acto de nulidad absoluta, por lo cual, jamás se pudo originar ningún derecho a favor del administrado, porque dicho acto en absoluto existió en el mundo jurídico, “simplemente tiene efectos fácticos por una presunción de legalidad que busca seguridad jurídica, pero una vez declarado la existencia del vicio, se toma como nunca dictado”. Por lo tanto, se declaró la procedencia del conocimiento de la solicitud de la nulidad en la cual se alegan vicios de legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución que se impugna, la cual si bien goza de la presunción de legalidad y por tanto el acto es

ejecutivo y ejecutorio, esta presunción se mantiene hasta tanto no se declare su nulidad por parte del órgano competente.

- c) Se desestimó la aplicación preferente de la norma comunitaria contenida en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena tomando en consideración que esta nunca fue aplicada en Venezuela y fue a partir del año 1992 cuando se aplica preferentemente la normativa comunitaria.
- d) Se precisó que la Administración tiene la facultad de modificar sus criterios de interpretación, no estando sujeta a sus precedentes por lo que ante nuevas situaciones se pueden adoptar nuevas interpretaciones. Amén de lo previsto en el artículo 11 de la LOPA. Sin embargo, se ratifica el principio de la irretroactividad de la nueva interpretación sobre situaciones anteriores válidamente creadas y definitivamente firme, bajo criterios diferentes. Este principio está consagrado en las disposiciones transitorias de las Decisiones 344 y 486 y aplicado en las decisiones del Tribunal de Justicia Andina Proceso 7-IP-97. La única condición es que hayan sido derechos válidamente otorgados.
- e) Se determinó que para el momento en que emanó el acto administrativo de concesión del registro de la marca comercial "CORN FLAKE" bajo la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial de 1955, esta fue confrontada y evaluada con respecto a los supuestos previstos en el artículo 33 ordinal 9 de dicha ley y la Administración verificó: que se cumplieron con los requisitos exigidos en dicha ley para su concesión y que los supuestos de hecho que rodean a la marca en cuestión, no son subsumidos dentro de dicha normativa por cuanto para el año 1988, fecha de la concesión de la marca, ésta cumplía con su función específica o en otros términos con su abstracta capacidad distintiva para poder diferenciar e individualizar sin equívocos el producto que identificaba. Se exigió la novedad más no la originalidad. Se acogió el criterio del equivalente de una marca en idioma extranjero, la cual al no tener significado conocido para el público consumidor, constituyó un término de fantasía. Se centralizó la validez de la concesión en el siguiente criterio doctrinal: "... Al apreciar la calidad de genérico o común de un término, debe estarse al sentido que el término tiene normalmente para los consumidores del país. Las palabras en idioma extranjero tendrán que apreciarse con el mismo criterio: si ellas tienen un significado para la generalidad del público, deben considerarse como términos genéricos o comunes para el producto o servicio que designan. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de palabras como ... sándwich (bocadillos). No deben considerarse genéricas las palabras que en otro idioma son nombre comunes o genéricos de un producto o servicio salvo que esas palabras también fuesen comprendidas con el mismo significado en español o en algún otro idioma del país (por ejemplo, el quechua en algunos Países Miembros). Una palabra no debe considerarse común o genérica si en la forma en que se presenta no tiene significado o sentido para el público del país. Para estos efectos no debe recurrirse a la traducción de la marca, pues la traducción no será la marca que se desea registrar..." (Manual para el examen de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos) (subrayado nuestro).

- f) Se ratificó la validez del derecho exclusivo bajo el principio de la territorialidad al considerar que en Venezuela (ámbito territorial dentro del cual se circunscribe el Derecho Marcario), no resultaban descriptivos ni genéricos los términos adoptados como marca, ni eran de uso común, por lo cual carece de fuerza probatoria el alegato según el cual los términos en referencia no son reconocidos como marca en otros países del mundo. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas y que constituyen una excepción a este principio, viene dado por la protección a la marca notoria y a los acuerdos de comercialización. Otro de los principios esgrimidos en el presente caso está referido al Principio de la Eficacia Jurídica y Legal de la Prueba tomando en consideración el abundante aporte de medios probatorios. Este principio se expuso a lo largo de las páginas 124 a la 133 en las cuales se realizó un exhaustivo análisis de cada una de ellas.
- g) En cuanto a los efectos retroactivos, en el Régimen de la propiedad industrial se ha mantenido a lo largo de las Decisiones 313, 344 y 486 la teoría clásica de la irretroactividad de la ley. Por último,
- h) Sobre la NOTORIEDAD de la marca comercial “CORN FLAKE” alegada, el Despacho determinó que no se pronunciaría toda vez que estimó que, al estarse planteando la revisión del acto por vicio de nulidad con fundamento en la genericidad de los términos, no resultaba determinante ni concluyente esta condición.

Es nuestra apreciación que el alegato sobre la notoriedad de esta marca, si ella ostentaba esta cualidad para el momento de su solicitud, es una circunstancia de hecho que debió apreciarse ya que de admitirse esta notoriedad, la misma fortalece o “blinda” la protección del registro otorgado toda vez que, la condición de notoriedad solo se obtiene por el uso, difusión y amplia publicidad del signo y ello daría mayores elementos de convicción para aceptar la configuración de la adquisición de la aptitud distintiva de este signo por efecto de su uso constante; uso este que produjo en la mente del consumidor la convicción de que está frente a una marca que identifica un cereal, no entrando a la valoración del significado primario de los términos, los cuales por demás están en idioma extranjero lo cual amerita un doble trabajo mental como lo es la traducción, proceso que no realiza el consumidor, tal como se acoge en el criterio que sustenta esta decisión. (Significado secundario)

En conclusión, consideramos que al determinarse la validez del registro de la marca “CORN FLAKE” se acepta su aptitud distintiva tanto para el momento de su concesión como para el momento actual cuando se admite que la misma adquirió un significado secundario el cual con el tiempo se ha consolidado no provocando su vulgarización.

Por: Dra. María Angélica Jaramillo Miranda  
Caracas Enero 2002