

Proyecto de Ley de Propiedad Industrial (Versión "2")

Título I

Disposiciones Generales

Objeto de la ley

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación para la protección de los derechos que se originen de la concesión de los elementos de propiedad industrial que se detallan en el artículo 3º de esta presente ley así como los procedimientos para el otorgamiento y ejercicio de tales derechos, todo de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por República, las obligaciones asumidas en el seno de la Comunidad Andina de Naciones, en la presente Ley y en otros instrumentos jurídicos vigentes relacionados con la materia.

Ámbito de aplicación

Artículo 2.- La materia de Propiedad Industrial es de interés público. Se reconoce el derecho de acceder a sus beneficios a las personas naturales y jurídicas organizadas en cualquiera de las formas permitidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, estén domiciliadas en el país o en el extranjero.

La protección reconocida por la presente Ley recae, sobre patentes de invención; modelos de utilidad; diseños industriales; esquemas de trazados de circuitos integrados; marcas de productos y servicios; marcas colectivas; marcas de certificación; nombres comerciales; lemas comerciales; denominaciones de origen; autorizaciones de uso de denominaciones de origen, indicaciones geográficas; variedades vegetales.

Participación ciudadana

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la participación, acceso y recepción de conocimientos tecnológicos y culturales a través de los servicios de información brindados por el Estado, de conformidad con el sistema normativo de la Propiedad Industrial. El Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual formulará y ejecutará una política de difusión, dirigida a toda la colectividad sobre la importancia de la participación ciudadana en función de la Propiedad Industrial.

Título II

Disposiciones Comunes

Del derecho de prelación

Artículo 4.- Las solicitudes de registro de las modalidades de protección señaladas en el artículo 3º, deberán ser presentadas ante el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual. La prelación en el derecho de propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro.

Medios idóneos para la inscripción

Artículo 5.- La inscripción de los actos podrá realizarse por la administración manualmente o mediante cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado.

De la co-titularidad de solicitudes o registros

Artículo 6.- La cotitularidad de solicitudes o de registro relativos a los derechos mencionados en el artículo 3, se regirá por las siguientes normas, cuando no hubiese acuerdo en contrario:

La modificación, limitación o desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse conjuntamente por los cotitulares;

Cada cotitular puede usar personalmente el derecho objeto de la solicitud o de registro pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten o usen el derecho ni hayan concedido una licencia de uso del mismo; en defecto de acuerdo la compensación será fijada por el Tribunal competente;

La transferencia de la solicitud o del registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular puede ceder por separado su cuota, gozando los demás del derecho de preferencia durante un plazo de tres (3) meses contados de la fecha en que el cotitular le notifique su intención de ceder su cuota;

Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del derecho que es objeto de la solicitud o del registro, pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no usen el derecho ni hayan concedido una licencia de uso del mismo. En defecto de acuerdo la compensación será fijada por el Tribunal competente;

Una licencia exclusiva de explotación o de uso sólo puede concederse de común acuerdo por los cotitulares;

La renuncia o limitación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común acuerdo por los cotitulares;

Cualquier cotitular puede notificar a los demás que abandona en beneficio de ellos su cuota de la solicitud o del registro quedando liberado de toda obligación frente a los demás a partir de la inscripción del abandono en el registro correspondiente, o, tratándose de una solicitud a partir de la notificación del abandono al Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual; la cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus respectivos derechos en la solicitud o registro;

Cualquier cotitular puede iniciar las acciones que correspondan en caso de infracción del derecho. Las disposiciones del Código Civil sobre la copropiedad se aplicarán en lo que no estuviese previsto en el presente artículo.

Intervención de terceros interesados

Artículo 7.- En todo procedimiento relativo a la renuncia, nulidad, cancelación o extinción de cualquier derecho registrado, podrá presentarse cualquier licenciatario inscrito y cualquier beneficiario de un derecho inscrito con relación

al derecho de propiedad industrial objeto de la acción, a cuyo efecto serán notificados al iniciarse el procedimiento respectivo.

Lapso para el pago de derechos por concesión

Artículo 8.- El otorgamiento de los derechos enunciados en el artículo 3º se hará mediante resolución que al efecto dicte el Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual y el titular deberá pagar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial los derechos y tasas correspondientes. Efectuado el pago se ordenará la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial a los fines de la expedición del título correspondiente.

De las licencias

Artículo 9.- El otorgamiento de una licencia no excluirá la posibilidad, por parte del titular de una patente o registro de marca u otros signos distintivos, de conceder otras licencias ni realizar su explotación simultánea por sí mismo, salvo estipulación en contrario.

Publicidad del registro

Artículo 10.- Los registros de los derechos señalados en el artículo 3 son públicos. Cualquier persona podrá obtener copia de ellos mediante el acceso directo a las bases de datos, listados informáticos, copias o certificaciones previo el pago de la tasa establecida.

Consulta pública de expedientes.

Artículo 11.- La situación jurídica de los expedientes se hará pública por cualquier medio mecánico, electrónico o informático adecuado.

Identificación de productos o servicios

Artículo 12.- Ningún signo o mención de patente de invención; modelo de utilidad; diseños industriales; esquemas de trazados de circuitos integrados; registro de marca de productos y servicios; marcas colectivas se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho ni para que su titular pueda hacer valer los derechos conferidos.

De la renuncia al derecho conferido

Artículo 13.- Una vez presentado por escrito la renuncia por parte del titular del derecho conferido el Registro de Propiedad Industrial ordenará su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, previo el pago de la tasa establecida al efecto. No obstante, la renuncia surtirá efecto a partir del momento de la presentación del escrito respectivo.

El Registro de Propiedad Industrial archivaré la renuncia en el expediente respectivo y dejaré constancia en el mismo, mediante nota en el correspondiente registro.

Artículo 14.- En todo lo no previsto por esta ley sobre cotitularidad, se aplicarán las disposiciones del Código Civil, sobre la materia.

Título II

De Las Invenciones

Capítulo I

De Las Patentes De Invención

De la Unidad de la invención

Artículo 15- La concesión de una patente respecto de una solicitud que no cumple con la unidad de la invención no constituirá causal de nulidad de la patente.

Inventiones desarrolladas bajo relación laboral

Artículo 16.- Salvo pacto en contrario las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios se regirán por las siguientes reglas:

Las realizadas por un trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación equitativa si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. Respecto a esta disposición no se admitirá pacto en contrario. A falta de acuerdo entre las partes el monto deberá ser fijado por un Juez.

Si el trabajador no estuviere obligado por relación laboral o contractual a realizar una actividad inventiva y no obstante, realizara una invención en el campo de actividades de su empleador, o mediante la utilización de datos o medios a los que tuviera acceso por razón de su empleo, comunicará inmediatamente este hecho a su empleador por escrito, y a pedido de éste le proporcionará las informaciones necesarias para comprender la invención.

Si dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha en que el empleador hubiese recibido dicha comunicación o hubiese tomado conocimiento de la invención por cualquier otro medio, aplicándose el plazo que venciera antes, el empleador notificará por escrito al trabajador su interés por la invención, el derecho a la patente pertenecerá al empleador. En caso que el empleador no efectuara la notificación dentro del plazo indicado, el derecho a la patente pertenecerá al trabajador.

En caso que el empleador notificara su interés por la invención, el trabajador tendrá derecho a una remuneración equitativa teniendo en cuenta el valor económico estimado de la invención. En defecto de acuerdo entre las partes, la remuneración será fijada por el Tribunal competente.

Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al autor de las mismas.

Parágrafo Unico: El mismo régimen será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.

Artículo 17.- Cuando una persona contrate a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a la persona respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores, de la institución contratada.

La compensación establecida en beneficio del investigador, deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera creado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada.

Artículo 18.- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e innovación, el empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, cederá parte de los beneficios económicos de las invenciones a los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

De la renuncia de la patente

Artículo 19.- Si la renuncia recae total o parcialmente sobre una patente objeto de licencia debidamente registrada o de algún otro derecho de tercero sobre la patente, el Registro de Propiedad Industrial sólo la admitirá si existe consentimiento escrito del licenciatario o de la persona en cuyo beneficio se hizo la inscripción correspondiente.

De las reglas en las licencias contractuales

Artículo 20 .- Las siguientes reglas serán aplicables a las licencias de patente, salvo estipulación en contrario;

La licencia se extenderá a todos los actos de explotación de la invención durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del país y con respecto a cualquier aplicación de la invención;

El licenciatario no podrá transferir la licencia ni otorgar sublicencias;

La licencia no será exclusiva pudiendo el licenciante otorgar otras licencias para la explotación de la patente, así como explotar la patente por si mismo. Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá otorgar otras licencias para la explotación de la patente ni podrá explotar por si mismo la patente.

Capítulo II

Del Régimen de Licencias Obligatorias

De las licencias por falta o insuficiencia de explotación

Artículo 21 .- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, el INVEPI, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado, en el país o en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina de Naciones donde se solicite

la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Artículo 22.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

El INVEPI establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Artículo 23.- A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por el INVEPI cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 24.- El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, el INVEPI revocará la licencia obligatoria.

De las licencias por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional

Artículo 25.- Previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de ministros del estado de excepción y sólo mientras estas circunstancias permanezcan, podrán someterse las patentes identificadas en el decreto respectivo a licencia obligatoria: En tal caso el INVEPI otorgará las licencias que le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia, será notificado personalmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de publicación del acto administrativo que acuerde la licencia obligatoria.

El INVEPI establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de compensación económica.

La concesión de una licencia obligatoria en razón de un estado de excepción, no menoscaba el derecho del titular de la patente de seguir explotándola

De las licencias por abuso de posición dominante en el mercado

Artículo 26.- De oficio o a petición de parte, el INVEPI, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

El INVEPI denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

De las licencias por dependencia

Artículo 27.- El INVEPI otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, a lo siguiente:

- a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
- c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 28.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

- a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;
- b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante el INVEPI. Caso contrario, no surtirá efectos legales;
- c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

- d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;
- e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 25 y 26;
- f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26; y,
- g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 29.- Todo lo concerniente a las licencias obligatorias previstas en este capítulo, será regulado en el Reglamento de la presente ley .

Capítulo III De los Modelos de Utilidad

Artículo 30.- Una solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual o a un conjunto de partes que conforman una unidad funcional, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varias características de dicho objeto o unidad en la misma solicitud.

Se entenderá que un conjunto de partes constituye una unidad funcional cuando ellas se encuentran interrelacionadas de manera que cooperan entre sí para su funcionamiento, o para la realización de su propósito, manteniendo una posición relativa constante durante dicho funcionamiento o realización.

Título III De Los Diseños Industriales

Protección acumulada

Artículo 31.-La protección conferida a un diseño industrial en aplicación de la presente Ley, no excluye la protección que pudiera corresponder al mismo en virtud de otras disposiciones legales, en particular de aquellas relativas al derecho de autor.

Protección de diseños bajo dependencia laboral

Artículo 32.- Cuando el diseño industrial hubiese sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio o de un contrato de trabajo, el derecho a la protección pertenecerá a la persona que contrato la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición en contrario.

Mención del diseñador

Artículo 33.- El diseñador será mencionado como tal en el registro del diseño correspondiente y en los documentos y publicaciones oficiales relativos al mismo.

Título IV

De Las Marcas

De la definición de marca

Artículo 34.- Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica y la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

De los requisitos de solicitud

Artículo 35.- A efectos de la designación de los productos y servicios en la solicitud se deben emplear términos precisos y cuando fuese posible, se emplearán los términos contenidos en la lista alfabética de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

Elementos no protegidos en marcas compuestas

Artículo 36.- Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo integrado por dos o más elementos, la protección no se extenderá a aquellos que en relación con los productos o servicios para los que se solicita la exclusiva, pudieran resultar descriptivos, genéricos o de uso común o necesario en el comercio.

De la co-titularidad

Artículo 37.- Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá formular oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo pacto en contrario.

De los acuerdos entre partes

Artículo 38.- Cuando la solicitud hubiera sido objeto de oposición el Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual resolverá teniendo en cuenta cualquier acuerdo manifestado por las partes sobre la limitación de la lista de productos o servicios o la manera en que se usarán las marcas respectivas en el comercio. El Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual no aceptará un acuerdo que suponga efectuar dos o más registros de la misma marca a nombre de personas diferentes para distinguir productos o servicios idénticos o similares.

De la renovación

Artículo 39.- Cuando la solicitud de renovación comprenda tan sólo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca será renovado, únicamente, en relación con los productos o servicios de que se trate.

Computo para el período de renovación

Artículo 40.- La renovación, que será inscrita en el Registro de Propiedad Industrial, surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de expiración del correspondiente período de diez años.

Renuncia de la marca

Artículo 41.- No podrá admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan garantías reales u otro gravamen, opciones de compra o embargos

o licencias inscritas en el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual, sin que conste el consentimiento de los titulares de estos.

Cancelación o modificación de la inscripción de un nombre de dominio o dirección de correo electrónico

Artículo 42.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente 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 competente responsable de la asignación e inscripción de los mismos, ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico.

Artículo 43.- El titular de un signo distintivo que se viere afectado en sus derechos por la inscripción de una dirección electrónica o nombre de dominio, sin su autorización, para demandar la nulidad de dicha inscripción, así como los daños y perjuicios que se deriven de la misma, sin menoscabo de cualesquiera otras acciones.

Artículo 44.- Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, el registro de una marca podrá transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas. En el supuesto de que se constituya una garantía real, ésta se regirá por la ley especial.

Capítulo I

De las Licencias y Transferencias de las Marcas

Alcance de las licencias

Artículo 45.- La marca podrá ser objeto de licencias respecto de la totalidad o parte de los productos o servicios para los cuales se registró.

Normas aplicables en las licencias

Artículo 46.- En defecto de estipulación en contrario en un contrato de licencia, serán aplicables las siguientes normas:

- a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas sus renovaciones en todo el territorio del país y con respecto a todos los productos o servicios para los cuales estuviere registrada la marca;
- b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sublicencias;
- c) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca y los mismos productos o servicios ni podrá usar por si mismo la marca respecto de esos productos o servicios.

De la cesión de la marca

Artículo 47.- La cesión del derecho sobre una marca puede hacerse independientemente de la empresa o de la parte de la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales esta inscrita la marca. Cuando la cesión se limitare a uno o algunos de los productos o servicios, se dividirá el registro abriéndose uno nuevo a nombre del adquirente siempre y cuando no cause confusión o asociación; en cuyo caso, no procederá la inscripción de la cesión, con lo cual ésta no surtirá efectos ante terceros.

Denegación de la cesión

Artículo 48.- Si de los documentos que establecen la cesión se dedujera de forma manifiesta que debido a esta podría causarse riesgo de confusión o asociación, se denegará la inscripción de la cesión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no cause riesgo de confusión o asociación.

De la inscripción de cesiones y licencias

Artículo 49.- La inscripción del cambio en la titularidad del registro de marca deberá solicitarse en la forma que al efecto disponga el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual.

Si la transmisión de la titularidad resulta de un contrato, la solicitud deberá expresarlo. A elección del solicitante se deberá acompañar a la solicitud alguno de los siguientes documentos:

- a) Copia certificada del contrato o bien copia simple del mismo
- b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial que el extracto es conforme con el contrato original.
- c) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente.

Si el cambio en la titularidad se produce por una fusión o por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial, deberá acompañarse a la solicitud acto emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, debidamente autenticada. De la misma manera se solicitará la inscripción de embargos y demás medidas judiciales.

Artículo 50.- Recibida la solicitud de inscripción de una cesión o licencia, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la misma examinará la documentación presentada y calificará la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algún defecto, se declarará en suspenso la tramitación de la inscripción, notificándolo al interesado para que, en el plazo de treinta días contados a partir de su notificación subsane los defectos que se hayan señalado. Transcurrido ese plazo se resolverá la solicitud de inscripción. El Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual la publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial, con mención expresa de los siguientes datos:

- a) Nuevo titular del derecho.
- b) Identificación de los registros afectados.

c) Otras que determine el reglamento.

De las franquicias

Artículo 51.- Los contratos de franquicia y de licencia que involucren elementos de propiedad industrial se inscribirán por ante el INVEPI. Las licencias y franquicias provenientes del extranjero deberán cumplir con lo dispuesto en el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias Regalías.

Con la inscripción del contrato de franquicia ante el INVEPI, se entiende inscrito el contrato de licencia de la marca siempre que dicha licencia pueda deducirse claramente del contenido del contrato de franquicia. A tal efecto será necesario que las marcas involucradas estén plenamente identificadas en el contrato de franquicia.

Título V

De Los Lemas Comerciales

Alcance de la protección

Artículo 52.- La protección conferida por el registro de un lema comercial abarca al lema en su conjunto, y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Título VI

De Las Marcas Colectivas

De la solicitud de Registro de las Marcas Colectivas.

Artículo 53: Toda solicitud de registro de marca colectiva deberá acompañarse del Reglamento de Uso de la misma, el cual podrá presentarse en cualquier medio escrito, mecánico, electrónico o informático en un número no menor de tres ejemplares.

Del reglamento del uso de la marca colectiva

Artículo 54.- El Reglamento de uso de la Marca Colectiva determinará las características y cualidades comunes a los productos o servicios que la marca distinguirá, las condiciones y modalidades de uso y las personas autorizadas para utilizarla, así como las normas para asegurar y controlar el adecuado empleo de la misma y las sanciones aplicables en caso de violación de las disposiciones previstas en el Reglamento las cuales podrán incluir la prohibición del uso de la marca colectiva e inclusive la expulsión del miembro de la asociación incurso en la violación.

Examen de la solicitud

Artículo 55.- El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos relativos al reglamento de su empleo.

Registro y publicación de la marca colectiva

Artículo 56: Las marcas colectivas serán inscritas en el Registro correspondiente. Se incluirá en el Registro una copia del Reglamento de Empleo de la marca.

Cambio del reglamento de empleo de la marca colectiva

Artículo 57.- El titular de una marca colectiva comunicará al Registro correspondiente todo cambio introducido en el reglamento de empleo de la marca colectiva.

Ejercicio de las acciones

Artículo 58.- Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva no podrán ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso.

Artículo 59.- El titular de una marca colectiva podrá reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Artículo 60.- El uso de una marca colectiva por las personas autorizadas para usarla se considerará efectuado por el titular.

Licencia de la marca colectiva

Artículo 61.- Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso a favor de personas distintas de aquellas autorizadas a usar la marca conforme a su reglamento de empleo.

Título VII

De Las Marcas de Certificación

De la solicitud de Registro de las Marcas de certificación.

Artículo 62: Toda solicitud de registro de marca de certificación deberá acompañarse del Reglamento de Uso de la misma, el cual podrá presentarse en cualquier medio escrito, mecánico, electrónico o informático en un número no menor de tres ejemplares, previa acreditación del organismo administrativo competente, en materia de calidad.

El Reglamento de uso de la marca de certificación debe precisar las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuará, las responsabilidades y sanciones en que se puede incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca. las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca y las personas que tendrán derecho a utilizarla.

El reglamento de uso deberá ser examinado por el INVEPI en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de la marca de certificación previa audiencia del solicitante.

Registro y publicación de la marca de certificación

Artículo 63: Las marcas de certificación serán inscritas en el Registro correspondiente. Se incluirá en el Registro una copia del Reglamento de uso de la marca de certificación.

Cambios en el reglamento de uso de la marca de certificación

Artículo 64.- El titular de una marca de certificación comunicará al Registro correspondiente todo cambio introducido en el reglamento de uso de la misma.

Titularidad de la marca de certificación

Artículo 65.- Los titulares de las marcas de certificación deberá ser quienes tengan atribuida la competencia para realizar actividades de certificación de calidad. De conformidad con la ley que rige la materia

Carácter público del reglamento de uso

Artículo 66.- El reglamento de uso de las marcas de certificación inscritos en el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual podrá ser libremente consultado por cualquier persona.

Duración del registro

Artículo 67.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo nacional, estatal o municipal, el registro se extinguirá con la disolución o extinción de este. Caso contrario, deberá procederse a la renovación de conformidad con lo dispuesto para las marcas.

Gravamen y Transferencia de la marca de certificación

Artículo 68.- Una marca de certificación no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o extinción de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea previa autorización del Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual.

Reserva de la marca de certificación extinguida

Artículo 69.- Una marca de certificación cuyo registro fuese anulado, cancelado o extinguido no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años desde su anulación, cancelación, disolución o extinción.

Ejercicio de las acciones

Artículo 70.- Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación no podrán ser ejercidas por las personas autorizada a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso.

Artículo 71.- El titular de una marca de certificación podrá reclamar, por cuenta de las personas autorizadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Titularidad de la marca de certificación

Artículo 72.- Los titulares de las marcas de certificación deberá ser quienes tengan atribuida la competencia para realizar actividades de certificación de calidad.

De la solicitud del registro de las marcas de certificación

Artículo 73.- A los fines de la solicitud de la marca de certificación, deberán presentarse en cualquier medio escrito, mecánico, electrónico o informático tres ejemplares del Reglamento de Empleo de la misma.

El Reglamento de uso de la marca de certificación debe precisar las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuará, las responsabilidades y sanciones en que se puede incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca. las características comunes o las cualidades que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las condiciones y modalidades bajo las cuales se podrá emplear la marca y las personas que tendrán derecho a utilizarla.

El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el organismo administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de la marca de certificación previa audiencia del solicitante.

Registro y publicación de la marca de certificación

Las marcas de certificación serán inscritas en el Registro correspondiente. Se incluirá en el Registro una copia del Reglamento de uso de la marca de certificación.

Cambios en el reglamento de empleo de la marca de certificación

Artículo 74.- El titular de una marca de certificación comunicará al Registro correspondiente todo cambio introducido en el reglamento de uso de la misma.

Carácter público del reglamento de uso

Artículo 75.- El reglamento de uso de las marcas de certificación inscritos en el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual podrá ser libremente consultado por cualquier persona.

Duración del registro

Artículo 76.- Cuando el titular del registro de la marca de certificación fuese un organismo nacional, estatal o municipal, el registro se extinguirá con la disolución o extinción de este. Caso contrario, deberá procederse a la renovación de conformidad con lo dispuesto para las marcas.

Gravamen y Transferencia de la marca de certificación

Artículo 77.- Una marca de certificación no podrá ser objeto de ningún gravamen, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Una marca de certificación sólo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En caso de disolución o extinción de la entidad titular, la marca de

certificación podrá ser transferida a otra entidad idónea previa autorización del Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual.

Reserva de la marca de certificación extinguida

Artículo 78.- Una marca de certificación cuyo registro fuese anulado, cancelado o extinguido no podrá ser usada ni registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años desde su anulación, cancelación, disolución o extinción. A tal efecto el INVEPI notificará de la anulación, cancelación o extinción al organismo acreditador correspondiente.

Ejercicio de las acciones

Artículo 79.- Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación no podrán ser ejercidas por las personas autorizada a utilizar dichas marcas, salvo autorización expresa del titular o disposición contraria del reglamento de uso.

Artículo 80.- El titular de una marca de certificación podrá reclamar, por cuenta de las personas autorizadas para utilizar la marca, la reparación del daño que éstas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.

Título VIII

Del Nombre Comercial

Artículo 81.- El titular de un nombre comercial podrá registrarlo ante el INVEPI. El registro tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa

Título IX

De Las Indicaciones Geográficas

Capítulo I

Disposiciones comunes a las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia

Utilización en la publicidad

Artículo 82: En la venta, exposición u oferta de productos o servicios, no podrá utilizarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a éstas, una indicación geográfica susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios.

De la titularidad de las denominaciones de origen

Artículo 83.- El estado Venezolano es el titular de las denominaciones de origen venezolanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso.

Título X

De Las Acciones por Infracción de Derechos

Capítulo I

Legitimidad para demandar

Artículo 84.- El titular de cualquiera de los derechos de Propiedad Industrial previstos en la presente ley que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños y perjuicios que pueda intentar contra el infractor.

Del Tribunal Competente

Artículo 85.- Los tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito conocerán de las demandas que se susciten como consecuencia del ejercicio de las acciones derivadas de la aplicación de la presente ley y de otros instrumentos jurídicos vigentes relacionados con la materia.

Presunción de patentes de procedimientos

Artículo 86.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

Artículo 87.- El demandante o denunciante podrá solicitar al juez que se ordenen, entre otras, las siguientes medidas ejecutivas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- d) 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;
- e) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- f) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- g) 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 o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

h) 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.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por el juez, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Información sobre participación

Artículo 88.- Las autoridades judiciales podrán ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Calculo de indemnización de daños y perjuicios

Artículo 89.- 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.

De la prescripción

Artículo 90.- La demanda por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

De las oposiciones por mejor derechos

Artículo 91.- Publicada la solicitud de registro de una marca en el Boletín de la Propiedad Industrial quien se considere con mejor derecho que el solicitante podrá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes formular oposición escrita y debidamente fundamentada por ante el INVEPI, la cual se dirimirá según el presente procedimiento.

Recibida la oposición el Registrador de la Propiedad Industrial notificará al interesado mediante publicación en el Boletín segundo subsiguiente al que fuere publicado la solicitud para que dentro del lapso de treinta (30) días hábiles siguientes presente sus alegatos, y sean enviados conjuntamente con el expediente administrativo al Tribunal de Primera Instancia con competencia en Propiedad Industrial.

El INVEPI no remitirá el expediente administrativo al Tribunal que conocerá de la causa hasta tanto no hayan sido decididas las oposiciones administrativas, si

las hubiere, y se haya realizado el examen de fondo de la marca, dictaminándose acerca de su registrabilidad, suspendiéndose en ese estado la concesión de la marca.

Recibida la oposición por parte del Tribunal, éste la admitirá mediante auto que contendrá la orden de notificación contra quien obre la oposición. Efectuada la notificación la causa se abrirá a pruebas de pleno derecho sin necesidad de decreto o providencia del Juez y se seguirá a tal efecto el procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Civil para el juicio ordinario.

Reconocido el mejor derecho a nombre de una de las partes por sentencia definitivamente firme se ordenará su concesión y se remitirá el expediente al INVEPI para que sea publicada la sentencia en el Boletín de la Propiedad Industrial. Una vez publicada ésta, el INVEPI ordenará la publicación de la Resolución de concesión de la marca.

Capítulo II

De la Acción Reivindicatoria

Acción reivindicatoria en materia de patentes y diseños industriales

Artículo 92.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial hubiese sido solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona agraviada podrá reivindicarlo ante el juez, solicitando que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca hubiese sido solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante el juez solicitando que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

En ambos casos, podrá demandarse conjuntamente la indemnización de daños y perjuicios.

De los lapsos de prescripción

Esta acción prescribirá a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección se 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.

Capítulo III

De Las Medidas Cautelares

Artículo 93.- Quien inicie o vaya a iniciar una demanda por infracción podrá solicitar al Juez que ordene medidas cautelares con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán solicitarse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

De la procedencia de las medidas preventiva

Artículo 94.- Una medida cautelar sólo se decretará cuando quien la solicite acredite además de su legitimación para actuar, pruebas suficientes sobre la presunción del derecho que se reclama y que además permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. El juez podrá requerir que quien solicite la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla

Medidas cautelares susceptibles de ser ordenadas

Artículo 95.- El juez podrá ordenar, las siguientes medidas cautelares:

- a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta 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;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Además de las demás medidas preventivas anteriormente enumeradas, el Juez podrá acordar cualquier providencia cautelar que considere adecuada para evitar que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra.

Quien solicite una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

De la fianza

Artículo 96.- Cuando las medidas cautelares hayan sido solicitadas por el demandante, el juez podrá exigir la constitución de una fianza, otorgada por una institución bancaria o empresa de seguros de reconocida solvencia, por el monto que determine el juez, el cual deberá ser suficiente para garantizar los daños y perjuicios que tales medidas cautelares pudieran ocasionar.

Medidas cautelares sin intervención de la otra parte

Artículo 97.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, se notificará a ésta inmediatamente después de la ejecución.

Toda medida cautelar ejecutada antes de iniciarse el procedimiento, quedará sin efecto de pleno derecho si la demanda por infracción no se iniciara dentro

de los diez (10) días de despacho siguientes contados desde la ejecución de la medida.

El juez podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Alcance de las medidas

Artículo 98.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

Normas supletorias

Artículo 99.- En todo lo no previsto en este Capítulo, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

Título XI

De Las Sanciones Administrativas

Capítulo I

De Las Infracciones Administrativas y sus Sanciones

Artículo 100.- Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual sancionará con multa de 100 a 5000 U.T. de conformidad con lo que prevea el Reglamento de esta Ley a quién:

Utilice a escala comercial o con fines de lucro, fuera del ámbito privado, experimental, académico o científico una patente de invención o un certificado de protección de esquema de trazados (topografías) de circuitos integrados, sin el consentimiento del titular.

Haga aparecer como patentado un producto o un procedimiento que no lo esté

Fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o de modelo de utilidad o un certificado de protección de esquema de trazados (topografías) de circuitos integrados, sin consentimiento de su titular.

Ofrezca en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención, por un registro de modelo de utilidad o un certificado de protección de esquema de trazados (topografías) de circuitos integrados a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o del certificado.

Ofrezca en venta o ponga en circulación productos resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que los mismos fueron obtenidos por dicho proceso, sin consentimiento del titular de la patente.

Sin consentimiento del titular, fabrique importe o comercialice productos que reproduzcan un diseño industrial.

Produzca o comercialice productos cuyo diseño pueda causar confusión por similitud o identidad con el diseño protegido.

Revele un secreto empresarial o comercial al que se tenga acceso en virtud de la relación comercial, laboral o profesional que tenga la víctima, sin el consentimiento expreso del titular de los derechos sobre el mismo, y siempre que el agente haya sido prevenido expresamente sobre la confidencialidad y secreto de las informaciones de que se le hace partícipe.

Usar un signo distintivo igual ó parecido en grado de confusión a otro registrado para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registrado.

Usar un nombre comercial igual ó parecido en grado de confusión a otros ya existentes para identificar un establecimiento comercial.

Use con fines de lucro un signo distintivo registrado.

Use sin consentimiento de su titular, marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial siempre dicho nombre esté relacionado con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

Use un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión con otro que ya está siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial o comercial del mismo o similar giro.

Use una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial o como parte de éste.

Use una marca registrada en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplica.

Ofrezca en venta o ponga en circulación productos alterados de cualquier forma identificados con una marca registrada.

Ofrezca en venta o ponga en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que su uso está en los mismos sin consentimiento de su titular.

Ofrezca en venta, ponga en circulación productos o preste servicios identificados con marcas similares a una marca registrada que pueda inducir a error o causar confusión en el público.

Use un lema comercial registrado o uno semejante en grado de confusión para anunciar bienes o servicios.

Use sin autorización o licencia una denominación de origen.

De la reincidencia

Artículo 101.- En caso de reincidencia, se duplicarán las multas a que se contrae el presente capítulo sin que su monto exceda del triple del máximo establecido en la presente Ley.

Se entiende por reincidencia, a los fines de esta Ley y demás disposiciones derivadas de la misma, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Artículo 102.- En la determinación de la multa, la oficina competente deberá mantener la proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la presente Ley, en particular se deberá tomar en cuenta la gravedad de la falta, el perjuicio moral y económico producido a las empresas afectadas, a los consumidores, la capacidad económica del infractor, así como la reincidencia del mismo.

Capítulo II

Del Procedimiento Sancionatorio

Principios de la potestad sancionatorio

Artículo 103.- El Instituto Venezolano de Propiedad Intelectual ejercerá su potestad sancionatoria atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, racionalidad y proporcionalidad.

Iniciación del procedimiento

Artículo 104.- Los procedimientos para la determinación de las infracciones a las que se refiere el presente Título se iniciará por denuncia ó a petición de parte interesada.

Apertura del expediente

Artículo 105.- El acto de apertura del procedimiento sancionatorio será dictado por el Presidente del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual, oída la opinión del Consultor Jurídico del organismo y en él establecerán con claridad los hechos imputados y las consecuencias que pudiesen desprenderse de la constatación de los mismos, emplazándose al presunto infractor para que en un lapso no mayor de quince días hábiles consigne los alegatos y pruebas que estime pertinente para su defensa.

Si en el concurso de la investigación se determinase que los mismos hechos imputados pudiesen dar lugar a sanciones distintas de las establecidas en el acto de apertura, tal circunstancia se notificará al presunto infractor, otorgándole un plazo no mayor de quince días hábiles para consignar alegatos y pruebas.

En caso de que aparecieren hechos no relacionados con el procedimiento en curso, pero que pudiesen ser constitutivos de infracciones a esta Ley, el Presidente del organismo competente ordenará la apertura de otro procedimiento sancionatorio

Substanciación

Artículo 106.- Una vez ordenada la apertura del procedimiento corresponderá a la Consultoría Jurídica la realización de todas las actuaciones necesarias para la substanciación del mismo, salvo el decidir acerca de la aplicación de las medidas provisionalísimas o cautelares previstas en esta Ley, las cuales

corresponderán al presidente del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual.

La substanciación del expediente deberá concluirse dentro de los treinta días continuos siguientes al auto de apertura, pero podrá prorrogarse hasta por diez días cuando la complejidad del asunto lo requiera.

Investigación

Artículo 107.- En la substanciación del procedimiento administrativo sancionatorio el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual tendrá las más amplias potestades de investigación, rigiéndose su actividad por el principio de libertad de prueba. Dentro de la actividad de substanciación el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual podrá realizar, entre otros, los siguientes actos:

Citar a declarar a cualquier persona en relación con la presunta infracción;

Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento, documentos o información pertinente para el esclarecimiento de los hechos;

Emplazar, mediante la prensa nacional o regional, a cualquier persona interesada que pudiese suministrar información relacionada con la presunta infracción. En el curso de la investigación, cualquier particular podrá consignar en el expediente administrativo, los documentos que estime pertinente a los efectos del esclarecimiento de la situación;

Solicitar a otros organismos públicos información relevante respecto a las personas involucradas, siempre que la información que ellos tuvieren, no hubiere sido declarada confidencial o secreta de conformidad con la ley;

Realizar las inspecciones que considere pertinentes a los fines de la investigación;

Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto del procedimiento sancionatorio.

Medidas Cautelares

Artículo 108.- En el curso de los procedimientos administrativos sancionatorios, el presidente del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual podrá dictar las medidas cautelares a que se refiere esta Sección.

Artículo 109.- Las medidas cautelares que puede adoptar pueden consistir en: Cesación de la presunta práctica prohibida; y dictar medidas para evitar los daños que puedan causar la supuesta práctica prohibida.

Cualquier otra providencia cautelar que se considere adecuada para evitar que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra

Parágrafo Único: Las medidas a que se refiere este artículo podrán ser dictadas por el Presidente del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual, con carácter provisionalísimo, en el acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio, cuando razones de urgencia así lo ameriten.

Ejecutada la medida provisionalísima, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual deberá pronunciarse sobre su carácter cautelar, confirmando, modificando o revocando la medida adoptada.

Oposición a la medida

Artículo 110.- Acordada la medida cautelar, la parte contra la cual obre o cualquier interesado podrá oponerse a ella, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación que de la misma se haga a la parte contra la cual obre la medida. En caso de oposición, se abrirá una articulación probatoria de ocho días hábiles, en la cual las partes y los interesados podrán hacer valer sus pruebas y alegatos. Vencido dicho lapso, el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual decidirá lo conducente dentro de los tres días hábiles siguientes.

El Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual procederá a revocar la medida cautelar que hubiese dictado cuando estime que sus efectos no se justifican. En todo caso, las medidas cautelares que se hubiesen dictado cesarán en sus efectos como tales cuando se dicte la decisión que ponga fin al procedimiento sancionatorio o transcurra el lapso establecido para la decisión definitiva sin que ésta se haya producido.

De la Decisión

Artículo 111.- Concluida la sustanciación del expediente o transcurrido el lapso para ello, éste se remitirá al Presidente del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual quien, sin perjuicio de que pueda ordenar la realización de cualquier acto adicional de sustanciación que juzgue conveniente, deberá dictar la decisión correspondiente dentro de los quince días continuos siguientes a su recepción. Este lapso podrá ser prorrogado mediante auto razonado hasta por quince días continuos, cuando la complejidad del caso lo amerite.

Establecimiento de sanciones

Artículo 112.- En la decisión del Presidente del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual se determinará la existencia o no de infracciones y en caso afirmativo se establecerán las sanciones correspondientes, así como los correctivos a que hubiese lugar.

Ejecución forzosa de la sanción

Artículo 113.- La persona sancionada por la el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual deberá ejecutar voluntariamente lo dispuesto en el acto respectivo dentro del lapso que al efecto fije dicha providencia. En caso de que el particular no ejecutase voluntariamente la decisión dictada por el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual, ésta podrá ejecutarla forzosamente de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, salvo que por expresa decisión legal deba ser encomendada a una autoridad judicial.

Artículo 114.- En los casos de infracción establecidas en el artículo xx, los afectados podrán acudir directamente ante los tribunales competentes, sin necesidad de hacer uso del procedimiento sancionatorio ejercido por el Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, si los afectados decidieren iniciar el respectivo procedimiento administrativo, de conformidad

con el Título de esta Ley, no podrán demandar el resarcimiento de daños y perjuicios que hubieren podido sufrir como consecuencia de alguna de las infracciones establecidas en el artículo xx, sino después que la resolución del Instituto Venezolano de la Propiedad Intelectual haya quedado firme.

Capítulo III

De Los Recursos Administrativos

Del recurso de reconsideración

Artículo 115.- El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y los interesados podrán interponerlo dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna. Dicho recurso se intentará por ante el mismo funcionario que dictó el acto quién decidirá dentro de los noventa (90) días siguientes al recibido el mismo.

Del recurso jerárquico

Artículo 116.- El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión, interponer el recurso jerárquico por ante el Ministro al cual esté adscrito el Instituto, quien decidirá dentro de los noventa (90) días siguientes a su presentación.

El Ministro podrá confirmar, modificar, o revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración para convalidar los actos anulables. La interposición del recurso jerárquico agota la vía administrativa.

De la vía contencioso administrativa

Artículo 117.- La vía contenciosa Administrativa quedará abierta cuando interpuestos los recursos establecidos en los artículos anteriores éstos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado o no se produjere la decisión en los lapsos correspondientes.

Cuando fuere procedente, el interesado podrá intentar el recurso de revisión en los términos propuestos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual se aplicará supletoriamente en todo lo no previsto en la presente ley.

Capítulo IV

De Las Sanciones Penales

Artículo 118.- El enjuiciamiento de los delitos previstos en el presente capítulo serán de acción pública y se tramitarán por el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes que regulan los órganos de investigaciones penales en los términos establecidos en el ordinal 11 artículo 9 de la Ley de Policía e investigaciones penales.

Artículo 119.- Se castigará de tres (3) a seis (6) años a quién:

Utilice a escala comercial o con fines de lucro, fuera del ámbito privado, experimental, académico o científico una patente de invención o un certificado de protección de esquema de trazados (topografía) de circuitos integrados, sin el consentimiento del titular.

Haga aparecer como patentado un producto o un procedimiento que no lo este. Fabrique elabore productos amparados por una patente de invención o de modelo de utilidad o un certificado de protección de esquemas de trazados (topografías) de circuitos integrados, sin consentimiento de su titular.

Ofrezcan en venta o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad o un certificado de protección de esquemas de trazados (topografía) de circuitos integrados a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o certificado.

Ofrezca en venta o ponga en circulación productos resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que los mismos fueron obtenidos por dicho proceso, sin consentimiento del titular de la patente.

Sin consentimiento del titular, fabrique, importe o comercialice productos que reproduzcan un diseño industrial.

Produzcan o comercialicen productos cuyo diseño pueda causar confusión por similitud o identidad con el diseño protegido.

Revele un secreto empresarial o comercial al que se tenga acceso en virtud de la relación comercial, laboral o profesional que tenga la víctima, sin el consentimiento expreso del titular de los derechos sobre el mismo, y siempre que el agente haya sido prevenido expresamente sobre la confidencialidad y secreto de las informaciones de que se le hace participe. La pena impuesta se agravará de una cuarta parte a la mitad si el agente ha captado la información industrial o comercial confidencial con la finalidad de procurar para si o para otro beneficio patrimonial o competitivo.

Artículo 120 .- Se castigará con prisión de dos (2) años a cuatro (4) años a quién sin consentimiento del titular:

- a) Use u signo distintivo parecido en grado de confusión a otro registrado para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por el registro.
- b) Use con fines de lucro un signo distintivo registrado.
- c) Use una marca registrada en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplica.
- d) Ofrezca en venta o ponga en circulación productos alterados de cualquier forma identificados con una marca registrada.
- e) Use, ofrezca en venta o ponga en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que su uso está en los mismos sin consentimiento de su titular.
- f) Use un lema comercial registrado o uno semejante en grado de confusión para anunciar bienes o servicios.

- g) Ofrezca en venta, ponga en circulación productos o preste servicios identificados con marcas similares a una marca registrada que pueda inducir a error o causar confusión en el público.
- h) Usar sin autorización o licencia una denominación de origen.

Artículo 121.- Se impondrá pena de prisión de seis (6) meses a un (1) año a quien actuando con negligencia, impericia en el ejercicio de su profesión o cargo o función, eludiendo o inobservado las medias de control o resguardo para evitar la divulgación de un secreto comercial o industrial, lo haya permitido.

Artículo 122.- Serán competentes los juzgados de Juicio de la circunscripción judicial del lugar donde se cometió el hecho, punible para conocer de los delitos previstos en la presente Ley. Serán aplicables las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal penal.

Título XII

Glosario

De la división de la solicitud

Artículo 17.- Cuando la división de la solicitud se hiciera para dar cumplimiento a la unidad de la invención cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida para la presentación de la solicitud de patente computándose como un crédito lo pagado por la solicitud inicial.

Definición de invención

Artículo 15.- Se considera invención la solución técnica a un problema específico, constituido por un producto o un procedimiento, o aplicable a ellos. A estos efectos, se entiende por producto, entre otros, cualquier sustancia, composición, aparato, máquina u otro objeto perceptible, o una parte de ellos, se entiende por procedimiento, entre otros, cualquier método, aplicación o uso u operativo o conjunto de operaciones.

Del modelo de utilidad

Artículo 34.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Artículo 37.- A efectos del presente Título se entenderá por:

- a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;
- b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e

interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

De los diseños industriales

Artículo 38.- Se entenderá como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Artículo 39.- A efectos de esta Ley, se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Del lema comercial

Artículo 65.- Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Marcas de certificación

Artículo 76.- Se entiende por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

De las marcas colectivas

Artículo 67.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

Artículo 86.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

De las denominaciones de origen

Artículo 88.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

De las indicaciones de procedencia

Artículo 90.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Título X

De Las Variedades Vegetales

Artículo 91.- Se entenderá por variedad al conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Artículo 92.- Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o una variedad que a su vez se desprende principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, se pueden distinguir claramente de la inicial, con acuerdo con esta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad salvo, por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

Artículo 93.- Se entiende por material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.