

COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO MERIDA JORNADAS SOBRE DERECHOS INTELECTUALES

PONENTE: Dr. Mariano Uzcátegui Urdaneta
Profesor Titular UCV

PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de DERECHO INTELECTUAL, nos referimos a un objeto de conocimiento perteneciente al mundo de la cultura sobre el cual su creador ejerce sus facultades exclusivas de uso, goce y disposición.

Es decir, nos encontramos frente a una "cosa" que en tanto satisface necesidades del hombre, constituye un "bien", cuya naturaleza es distinta de aquellos objetos que nos suministra la naturaleza y la propia cultura, que tienen su existencia independientemente de toda normativa.

En efecto, la creación INTELECTUAL no nace con sustrato material sino como una manifestación del espíritu, del intelecto humano, que se posa sobre un soporte material que lo sustenta para que preste utilidad humana:

Lo que en esta forma expreso a ustedes, es mi obra intelectual, buena o mala, fastidiosa o agradable, que me es posible hacérselas llegar para el conocimiento y crítica de ustedes, porque como hombre de carne y hueso, tengo cuerdas bucales (soporte material), que permiten mi expresión oral, verbal: ustedes acogen, asimilan, aprueban o critican mi idea intelectual más no mis cuerdas bucales (aparato anatomofisiológico de mi condición de animal racional) en las que ni siquiera hubieran pensado, si aquí no se las recuerdo; el papel y la tinta sustituyen a mis cuerdas bucales, cuando en lugar de oírme, me leen, que también pueden hacerlo a través de la pantalla de un computador, mientras que mi garganta descansa, ¡bendita invención! idea intelectual de otro u otros; el teléfono, la radio y la televisión, transportan nuestra voz y nuestra imagen a distancias interplanetarias, gracias a las ideas intelectuales de otros que las plasmaron en aparatos, gracias a las ciencias y a la técnica. Cadena interminable de creaciones intelectuales que posiblemente se inicia en los tiempos del Génesis bíblico, cuando Eva obsequia a Adán la manzana para que se convierta en un super Dios, conocedor del bien y del mal, por cuyo error nos encontramos aquí trabajando, primera invención que, nacida de un equívoco, permite nuestra subsistencia y el desarrollo de la técnica.

Todos los humanos tenemos ideas propias como proyección de nuestro espíritu que, al depositarse en un soporte material para el cumplimiento de su función (utilidad), se convierten en un bien que satisface necesidades pero cuya naturaleza es absolutamente distinta del soporte material que la sustenta, por lo que es indispensable que la norma jurídica la acoja como supuesto de hecho para que de ella deriven consecuencias jurídicas, sin lo cual no hay derecho intelectual posible, puesto que todas las creaciones serían anónimas y estarían en el dominio público, sin ser jamás de nadie.

A la sociedad y al Estado le interesa que se incremente la creación intelectual en los diversos campos del quehacer humano, para mejorar las condiciones de vida y ampliar los conocimientos científicos y técnicos para un mejor nivel de vida, de lo que se ha venido dando cuenta la humanidad, en una forma muy paulatina y en la misma medida ha venido haciendo progresar su normativa, especialmente, en los países en vías de desarrollo, en donde sus estructuras políticas no se adaptan fácilmente a los impostergables paradigmas que plantea la evolución científica y técnica.

La protección de estos derechos trasciende las fronteras, por lo que su normativa es transnacional, como un principio general del derecho con carácter universal, que se sustenta en la consciencia de todas las naciones. De aquí que, como principio, sea transnacional, que según las modernas tendencias del Derecho Zonal o Pactista de los Sistemas de Integración como el Sistema de Integración Subregional Andino o el Sistema Económico Europeo, o el Convenio OMC, Arreglo ADPIC (TRIPS), de carácter universal, dictada la norma por el poder

legislativo de dicho organismo internacional, entra en vigencia en todos los países suscriptores del respectivo convenio, sin necesidad de otra previa formalidad, como lo señala, por ejemplo, la Ley Aprobatoria del Congreso, como ha pasado con las Decisiones 344 y 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que, por su carácter, no requieren de dicha Ley Aprobatoria, como se desprende del Protocolo de Quito de 1987 suscrito por Venezuela. Se trata de normas comunitarias, de leyes "marco" de carácter internacional que no son uniformes pero que si obligan a la aplicación del principio en los países suscriptores del Sistema, que, por otra parte, no violan ningún precepto constitucional, sino que regularizan, dentro de su sentido e intención, el contenido del artículo loo de la Constitución de la República.

PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES.

Para hablar de protección de los bienes intelectuales, en primer lugar, debemos saber que son, para luego ver como se protegen y que hechos insiden sobre dicha protección que vulneran su existencia. Estudiaremos las acciones que pueden intentarse en su defensa.

DEFINICION

Los bienes inmateriales tutelados por el derecho, son creaciones del espíritu debidas al ingenio o talento de personas individuales que se hacen propiedad exclusiva suya y, en consecuencia, engendran derechos intelectuales.

Disposiciones legales vigentes.-

Artículo 100 de la Constitución; 546 del Código Civil, 3° de la Ley de Propiedad Industrial, 5° y 6° de la Ley sobre el Derecho de Autor, 8° de la Decisión 344, 80 a 84 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y en lo que a la Universidad de los Andes respecta, el artículo 40 del Acta Convenio que rige las relaciones entre la Universidad y su personal docente y de investigación.

a) Derechos de Propiedad Industrial (necesidades de la técnica industrial y del comercio). Solución a un problema técnico-industrial planteado o en el campo comercial para diferenciar e identificar con marca o nombre comercial, el producto o servicio o el establecimiento mercantil ante el público consumidor o cliente.

b) Derecho de Autor (necesidades de conocimiento científico, literario y artístico).

Los de propiedad industrial se subclasifican en:

A1) Invenciones (patentes de invención):

A. 1. 1) De productos nuevos o innovaciones

A.1.2) De procedimiento para obtener nuevos productos o productos conocidos. En los conflictos judiciales o administrativos en estos casos, la carga de la prueba corresponde al demandado y no al demandante.

Hay invención cuando el producto o el procedimiento obtenido o empleado es nuevo por no estar en el estado de la técnica y tiene nivel inventivo y aplicación industrial.

Estado de la técnica.- 1) cuando se ha hecho una descripción escrita suficiente para que una persona versada en la materia pueda ejecutar la invención antes de la solicitud de la patente; 2) cuando un tercero la haya utilizado antes de la solicitud de la patente: siempre y cuando estos hechos o divulgación no provengan de:

1° el hecho del inventor o su causahabiente, por experimentación del objeto inventivo dentro del año anterior a la solicitud de patente (artículo 3 D. 344);

2° el hecho de que el inventor o su causahabiente hayan exhibido y demostrado su objeto inventivo en una exposición o feria reconocidas oficialmente;

3° cuando para fines académicos o de investigación, hubiere necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.

En los casos 2° y 3° deberá acompañar a la solicitud de patente, del certificado correspondiente expedido por la autoridad competente de la feria o, académica, respectivamente.

4°. Cuando una oficina nacional competente, en contravención con la ley, haya publicado o divulgado el objeto inventivo.

5° Cuando el tercero solicitante haya obtenido la información del inventor o su causahabiente.

6° de un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente (caso del empleado de confianza).

Nivel inventivo : cuando "para una persona del oficio normalmente versada sobre la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiere resultado obvia ni se hubiese derivado del estado de la técnica" (Art. 4° D. 344)

Aplicación industrial : "cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios" (Art. 5 D. 344)

A2) Modelos de utilidad (pueden utilizar la combinación de elementos conocidos para constituir una unidad compuesta no conocida <reloj pulsera, almanaque, sumadora, que se industrializa> u obtener una nueva utilidad : <aditamento de una cámara de vacío a una tapa de frasco para que se abra por la presión que se ejerce sobre la cámara -tapa de seguridad->

Definición: Stephen P. Ladas, citado por Luis Francisco Elias, lo define de la siguiente manera:

"Es aquel implemento u objeto útil, o sus partes, destinado a ser accionado o manipulado a través de un nuevo diseño, dispositivo o disposición de los elementos que lo conforman".

De manera que los conceptos de utilidad y diseño, son los que vienen a definir la novedad del modelo de utilidad, el que, en consecuencia, no debe encontrarse en el estado de la técnica

A3) Diseño industrial, creación intelectual que utiliza nuevas formas (no conocidas) que adoptan los productos o los envases contentivos de los productos <cadena de altos y bajos relieves de los cauchos para vehículos> (diseño tridimensional); pero puede ser bidimensional si emplea líneas y colores para dar a un objeto industrializable o artesanal, una forma característica especial <estampados especiales en telas, paredes y pisos>. Esta figura adoptada por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en Venezuela, sustituye los dibujos y modelos industriales contenidos en la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

A4) Secreto industrial: forma privada de proteger una invención o innovación en el campo de la técnica, según previsión contractual de cláusulas de confidencialidad Decisión 344 arts. 72 a 80. En el fondo se trata más que de un secreto propiamente dicho, de obligaciones contractuales de "no hacer". Pero se obliga a los Estados Miembros a conservar el secreto cuando en sus oficinas públicas, para expedir autorizaciones sanitarias o de otra naturaleza, deban conocerlo.

A5) Invenciones biotecnológicas y sobre obtención de variedades vegetales.(Decisión 345).

A6) Topografía de circuitos integrados (ADPIC) <TRIPS> Arts. 35 y 36. Se refieren a componentes activos (transmisores) y pasivos (resistencias), debidamente interconectados para realizar complejas funciones electrónicas fabricados en una misma pastilla (chip).

B) Signos distintivos:

Los signos distintivos son marcas consistentes en palabras, frases, figuras, dibujos, sonidos; simples o combinados que utilice un comerciante para distinguir los productos que fabrica, o los productos o servicios con los cuales comercia, o su propia empresa, para acreditarlos y diferenciarlos de los productos o servicios similares de la competencia.

Las marcas se clasifican en:

B1) Marcas de producto y marcas de servicio (42 Clases internacionales según el Arreglo de Niza, de 1957, acogido por la Decisión 344, art. 101), más Clase 50 venezolana sobre el nombre comercial (L.P.I. artículo 106)

Marcas de Producto:

a) de fábrica

b) de comercio (las marcas de servicio son marcas de comercio)

B2) Marca colectiva es aquella "que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utiliza la marca bajo el control del titular" (artículo 123 D. 344). Pueden ser titulares de estas marcas, por tener interés legítimo y actual, "las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicio, organizaciones o grupos de personas legalmente establecidos... para distinguir en el mercado, los productos o servicios de sus integrantes respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones o grupos de trabajo (artículo 124 D. 344).

B3) Nombre comercial.- es la enseña o nombre del establecimiento para orientar la clientela. Podríamos decir que es la marca que distingue un establecimiento mercantil, industrial, minero, agrícola, etc. Puede coincidir o no con la denominación comercial, pero para ser registrado como propiedad industrial, debe cumplir con los requisitos intrínsecos de toda marca, ser diferenciadora (no descriptiva) e individualizadora, no confundibles con otros nombres o marcas de producto o de servicio (requisito de legalidad)

B4) Lema comercial.: que es la frase o leyenda que acompaña a una marca o a un nombre comercial. No se puede ceder independientemente de la marca o del nombre comercial, por cuanto su finalidad es asociar la marca o nombre, al lema. El lema, a diferencia de la marca y del nombre comercial, puede estar constituido por palabras alusivas al producto distinguido con la marca o al objeto del negocio o establecimiento distinguido con el nombre comercial, es decir, puede atribuirles cualidades, anexas a otros elementos.

B5) Denominación de origen.- es la marca que identifica los productos de una región, que tienen sus características o cualidades, por la naturaleza geográfica y climatológica de la zona, y/o por cualidades humanas propias de la región que tienen un "know how" sobre el producto que lleva la denominación.

La Decisión 344 define la denominación de origen, como una indicación geográfica, así:

"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 constituido por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales o humanos"
(Artículo 129 D. 344)

Por ello, las denominaciones de origen para productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de otros países, debe reservarse exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos de esos países, que tengan en los mismos sus establecimiento de producción o fabricación en la correspondiente localidad o región evocada por dicha denominación, como se recoge en el texto de la Decisión 344, en el artículo 130.

La vigencia de la declaración que se refiere a la concesión de derechos exclusivos de utilización de la denominación de origen, está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina competente, la cual podrá declarar el término de su vigencia cuando las condiciones no subsistan, la que podrá restablecerse, a petición de los interesados, cuando las condiciones subsistan nuevamente.

La legitimidad e interés activo para ser titular de una denominación de origen, la tienen quienes directamente se dediquen a la extracción del producto de que se trate dentro de la región o zona designada.

La denominación de origen genérica no se puede autorizar, entendiéndose por genérica, aquella zona que es reconocida como tal por el público en general. Por ejemplo, en Mérida, hace aproximadamente 30 años hacia atrás, se fabricaban unos dulces abrillantados, según un "know how" que era común en las fábricas (industria familiar), aledañas al casco de la ciudad cuya fama era común en el público consumidor. En este caso, se hubiera podido autorizar una denominación de origen, pues no todos los dulces abrillantados fabricados en el resto del Estado y del país, tenían las cualidades de aquellos. En cambio, hoy, los dulces abrillantados que se fabrican en Mérida, no le dan ninguna cualidad específica en relación con los dulces abrillantados que se fabrican en otras partes del país, porque aquel "know how" se ha perdido. En donde hoy, la expresión: dulces abrillantados "Mérida" es una denominación genérica que no se puede autorizar como denominación de origen. Igual puede decirse de la designación "pan andino", que ha dejado de ser lo que era anteriormente y se ha convertido en un pan corriente, que puede ser distinto a otro, pero sin diferencia de importancia en la industria panadera.

Como la denominación de origen no se autoriza para un individuo en particular, sino para todos quienes se encuentran en un país, zona o región geográfica determinada que extraen y venden productos de esa zona, región o país, con características especiales debidas al medio geográfico y humano, constituye también una marca colectiva, razón por la cual debe cumplir con los requisitos legales que se exigen para éstas, como las relativas a las características y explotación del producto, normas de control, etc. así como las condiciones que al efecto fije la oficina oficial correspondiente.

El derecho de uso exclusivo de la denominación de origen, se adquiere desde el momento de la declaración por el organismo competente, y el uso de la misma por terceros no autorizados, será castigado como acto de competencia desleal, objeto de sanción (artículo 131 D. 344).

Derecho de Autor.- A los fines del Depósito Legal ©, se clasifican en:

	libros		
Bibliográficas	folletos		
No Bibliográficos	Vídeo	AV	
Impresas en papel u otro material	Películas	AP	
No Bibliográfico	Audiovisuales		
impresas en papel u otro	sincronizadas	AS	
	Fotografía	BB	
	Fonográficos:	F	
	Discos	FL	
	Cassettes	FC	
	Impresos en papel	C	
	Carteles	CA	
	Calendarios	cc	
	Agendas	CS	

Mapas Y Planos	CM
Plegables	CD
Catálogos	CG
Programas	CT
Diseños	CK
Filatelia	F

CARACTERÍSTICAS:

Reales, Absolutos, Temporales

La acción se ejerce sobre el soporte material que contiene y el contenido
 marca y contenido son irreversibles

Dada la inmaterialidad del bien intelectual, el derecho se expresa utilizando un soporte material que es de distinta naturaleza jurídica a la de aquel

creación intelectual + soporte material

Ejemplo:

Quien adquiere un libro, un software, hace de su propiedad el soporte material y sólo el derecho de utilizar personalmente la creación intelectual contenida en el mismo. En donde el soporte se justifica en relación con el contenido que expresa.

De lo expuesto se desprende:

1°.- Que el derecho intelectual corresponde en propiedad al autor de la creación intelectual.

2°.- Que ese derecho entra en vigencia a partir del momento mismo de la creación de la obra cuando se trata de derecho de Autor (artículo 5° LDA); y, a partir de la concesión del título de patente o certificado de marca, cuando se trata de derechos de Propiedad Industrial. (artículo 3° LPI y 102 D. 344) que determinan el momento en que se puede iniciar la acción por uso exclusivo de la marca o invención, la cual abarca los hechos infractores del derecho cumplidos desde el momento de solicitud de la marca y de publicación de la solicitud de patente, sin que ello implique retroactividad de la ley sino aplicación inmediata del derecho, en virtud de que si el Estado reconoce que el derecho existe al conceder el registro, éste se retrotrae al momento mismo de la creación intelectual de la obra, conforme al artículo 100 de la Constitución que reconoce la creación intelectual sujetando su protección "por el tiempo y en las condiciones que la ley señale".

MAL PUEDE LA LEY NEGAR COMO HECHO EL MOMENTO DE LA CREACION INTELECTUAL POR EL SIMPLE HECHO DE QUE SE DEBA SEGUIR TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO POR EL ESTADO.

LOS HECHOS SON EVIDENTES: SE CUMPLEN

En caso de infracción del derecho intelectual,
 el soporte material que lo contiene se convierte
 en objeto delictivo y en el principal instrumento probatorio
 de la infracción

Los Derechos de Propiedad Intelectual que recaen sobre la obra como creación del espíritu, no escapan, en su calidad de supuestos de hecho jurídicos, al cumplimiento en los mismos de los elementos estructurales lógicos esenciales de toda norma jurídica, que deduce de dichos supuestos jurídicos, conforme a la imputación normativa, consecuencias también jurídicas, que se tipifican en deberes jurídicos para unos, y, derechos o facultades para otros; de donde de no cumplirse con el deber jurídico nace para el otro, llamado sujeto activo, y, derecho subjetivo o facultad de accionar para que se aplique la sanción, elementos estos esenciales y

característicos exclusivos de toda norma jurídica, de su formulación lógica que aprendimos cuando iniciamos nuestros estudios de Derecho:

Si es "A", debe ser "B";
Si no es "B" debe ser "C"

No hay razón lógica ni menos, jurídica, para que sea distinta esta fórmula cuando se aplica a los bienes materiales que cuando se aplica a los bienes inmateriales, ni siquiera cuando se aplica a las ficciones o a las presunciones legales.

De lo expuesto se deduce que hay una normativa jurídica formalmente igual para los bienes materiales e inmateriales que sólo difieren, como es lógico, por la naturaleza jurídica del bien tutelado, en cuanto al contenido normativo.

De manera que los derechos intangibles intelectuales, como los derechos sobre bienes tangibles materiales, disponen de una normativa jurídica sustantiva, procesal, administrativa, civil y penal, claramente determinada.

La normativa sobre los derechos intangibles intelectuales en los países en vías de desarrollo, está atrasada en relación con la de los países desarrollados, entre otras razones, porque las Universidades de aquellos países jamás se han ocupado en el pregrado, del estudio de estos derechos, hasta el punto que hasta hoy, en nuestras universidades, en las Escuelas de Derecho, cuando menos, no figura en el curriculum ni una sola materia en que se estudie la naturaleza de los bienes intangibles y menos su reglamentación legal, por lo que nuestro abogado de empresas no sabe llevar a la gerencia de la misma, las implicaciones que involucran estos derechos para bienestar y enriquecimiento de la empresa. Las propias universidades, en donde hay una gran riqueza en creaciones intelectuales científicas, literarias y artísticas; donde se hace valiosa investigación en diversos campos científicos y técnicos, carecen de un Reglamento universitario que regule los derechos de la propia universidad y la de sus docentes e investigadores, en relación con los resultados intelectuales que éstos producen, ni se han preocupado por crear una empresa comercial, que a este fin es esencial, para producir buenos beneficios económicos para la universidad y para su personal docente y de investigación a la vez que para establecer el tan hablado puente Universidad-Industria.

En relación con este aspecto quiero destacar el importante trabajo que como Trabajo Especial de grado para optar el título de Especialista en Derechos Intelectuales, elaboró la profesora de Obligaciones de la ULA, abogada Silvana Newman R., titulado:

"PROYECTO INSTITUCIONAL NORMATIVO PARA LA PROTECCION LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN EL AMBITO UMVERSITARIO

en donde en forma objetiva analiza este paradigma que se impone a nuestros países para los años 2000, que indudablemente la universidad venezolana lo ha de entender y poner en ejecución.

En esta forma termino mi exposición, que como esquema general ha de ser complementado por las exposiciones de los distinguidos ponentes que me preceden en estas Jornadas.
Gracias.

CADUCIDAD

PATENTES Falta de pago anualidad dentro de los 6 meses
antes de su vencimiento
o
de los 6 meses de prórroga después de vencida

Art. 53
D. 344

MARCAS Falta de renovación dentro de los 6 meses antes de su vencimiento
Art. 99 o
de los 6 meses de prórroga después de vencida

NULIDAD

PATENTES En todo momento, de oficio o a petición de parte aún en estado de solicitud y a partir de ésta:

Art. 52 a) No cumplimiento de los requisitos legales
D.344
b) otorgada en base a datos falsos o inexactitudes en la solicitud. cuando son esenciales.

MARCAS a) No cumplimiento disposiciones legales esenciales
Art. 113 b) Otorgada en base a documentos falsos
D. 344 c) El registro se obtuvo de mala fé

MALA FE: 1) Cuando el titular o usuario de la marca de un tercero obtenga a su nombre el registro de la misma o de una parecida y engañosa.
Art. 113 (cit)
2) Cuando el registro se obtenga por personas que le dediquen a comercializar la marca

CANCELACION DEL REGISTRO DE MARCA

Art. 108 Proceda a petición de parte interesada, cuando la marca
D. 344 no se haya utilizado durante tres años consecutivos inmediatamente anteriores a la acción de cancelación.

Esta acción podrá oponerse como defensa en un procedimiento por infracción.

CARGA DE LA PRUEBA

INFRACCION DE PATENTES DE PROCEDIMIENTO

PATENTES "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 :

Art. 51
D.344
Art. 3°
LPI "a) El producto obtenido por el procedimiento es nuevo".

"b) Existe 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 en cuanto a la protección de sus secretos comerciales y de fabricación".

INFRACCION DE MARCAS

Art. 3 LPI
Art. 108 D. 344 Todo producto con marca igual o semejante usada en el comercio sin el consentimiento de su titular, se presume que viola la de éste, salvo que el demandado pruebe que la misma no se encuentra en uso dentro de los tres años consecutivos anteriores, por lo menos, contados a partir de la fecha de la acción por violación, la marca no se hubiere usado en uno de los países Miembros del Acuerdo de Cartagena, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

USO DE LA MARCA

Se entenderá que la marca está en uso cuando:

Art. 110 D. 344 1º Distingue productos o servicios puestos en comercio o se encuentran disponibles en el mercado,

2º Que estén en el comercio en la cantidad y en el modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta.-

a) la naturaleza de los productos,-

b) las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado,- y,

c) cuando distinga productos exclusivamente para la exportación

El USO de la marca es un hecho que distingue productos y servicios en el mercado, esté o no registrada.

Hay creación intelectual y destino comercial para satisfacer la necesidad de diferenciar y acreditar productos ante el consumidor. De ahí, la oposición por mejor derecho. Art. 77, 2º) LPI, Registrarla es un derecho no un deber.

INFRACCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

PATENTES : :

Arts. 98 - 99 - 105 LPI

Arts. 338 y 339 CP

Los infringen quienes: Fabriquen, introduzcan al país, ejecuten, transmitan o usen, con fines industriales o de lucro, sin el consentimiento expreso o tácito del titular de la Patente, quien puede accionar :
administrativa, civil y penalmente

Acción Administrativa Nulidad del Registro

Acción Civil	Daños y perjuicios Acción de Amparo
Acción Penal (acusación) Art. 104 LPI	Prisión de 1 a 12 meses y, Daños y Perjuicios

Arts. 105 LPI - 338 CP

Destrucción de los instrumentos que hayan servido o estuvieren reparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo y la publicación de la condena en un diario si así lo dispone el Juez.

SECRETO INDUSTRIAL O INFORMACIÓN NO DIVULGADA

El Secreto industrial surge como una necesidad de aquellas empresas que no disponen de frentes capitales para patentar sus innovaciones e invenciones en el campo técnico industrial, y buscan amparar la exclusividad de su derecho de propiedad industrial a través del secreto, tarea que no resulta fácil debido a que en la elaboración del resultado ingeniado, tienen que participar diversas personas y es fácil que se encuentren entre ellas, personas ajenas a la propia empresa, como quienes suministran la materia prima, los envases, los transportistas, etc.

El secreto industrial, en cuanto a su cumplimiento obligatorio, no encuentra su fundamento en la mera ética, sino además, en el temor que tiene el tercero de ser sancionado por una norma individualizada en su contra, creada por una sentencia judicial, que le obligue a reparar el daño ocasionado, además de la sanción penal correspondiente de pérdida de libertad,

Art. 72 D. 344 El secreto industrial debe referirse necesariamente:

- a) a la naturaleza de los productos;
- b) características o finalidades de los productos;
- c) a los métodos o procesos de producción;
- d) a los medios o formas de distribución o utilización de productos o prestación de servicios.

FIJACIÓN DEL SECRETO:

Art. 74 D. 344

El secreto deberá fijarse en:

- a) documentos;
- b) medios electrónicos o magnéticos;
- c) discos ópticos;
- d) microfilmes;
- e) películas;
- f) otros elementos similares.

No se consideran secretos industriales:

Art. 73 D. 344

- a) La información que sea del dominio público
 - b) la que resulte evidente para un técnico en la materia; o,
 - c) la que deba ser divulgada por disposición legal u orden judicial.
- No se considera en el dominio público o que es divulgada

por disposición legal, la información secreta que es requerida por la autoridad a objeto de que el peticionario obtenga: licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad

El llamado secreto industrial, implica, en el fondo obligaciones de no hacer (artículo 1266 CC), cuya consecuencia por violación, es una indemnización por los daños y perjuicios por el "sólo hecho de la contravención"

En materia penal, los artículos 190 y 340 del Código Penal, tipifican y sancionan la violación del secreto industrial, cuando dicen :

"Artículo 190. El que teniendo por razón de su estado, funciones, profesión, arte u oficio, conocimiento de algún secreto cuya divulgación pueda causar algún perjuicio, lo revela, no obstante, sin justo motivo, será castigado con prisión de cinco a treinta días

"Artículo 340. El que hubiere revelado noticias relativas a invenciones o descubrimientos científicos o aplicaciones industriales que deban permanecer en secreto y de que haya tenido conocimiento por causa de su posición o empleo o en razón de su profesión, arte o industria, será castigado, a instancia de la parte agraviada, con prisión de quince días a tres meses"

"Si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo, la prisión será de quince días a seis meses".

Art. 72 D. 344

Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de tal secreto, sin su consentimiento, de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros..."; Siempre y cuando :

a) "la información sea secreta en el sentido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni fácilmente accesible a

las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate", colijo puede ocurrir en el caso del "know haw" en materia de reivindicaciones de una patente;

b) Esa información secreta, por ser tal, tenga un valor comercial efectivo o potencial;

c) La persona que legalmente tenga bajo control el secreto, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

Como se observa, el secreto industrial es de contenido patrimonial, su divulgación no autorizada atenta y perjudica el patrimonio de la persona, pero el hecho de su divulgación por el confidente sin autorización de quien se lo confía, en nada justifica la conducta antiética de aquel.

Por el carácter patrimonial del secreto industrial, el artículo 72 de la Decisión 344 que comentamos, establece parámetros de regulación, para que la divulgación no autorizada del secreto por el confidente, conlleve a una indemnización económica a la persona que controla legítimamente el secreto, sin perjuicio de la acción penal a que se contraen los artículos 190 y

340 del Código Penal, regulación que está contenida en los literales a), b) y c) del artículo 72, que hemos transcrito antes. Es por esta razón, que la disposición legal comentada establece en su último aparte que "la información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios". En este caso, el "know how" adquirido de un secreto industrial no autorizado, constituye un hecho ilícito delictivo.

El artículo 39 del Acuerdo ADPIC (TRIPS), suscrito por Venezuela y que entra en vigencia en el año 2000, contiene las mismas disposiciones sobre el secreto industrial que ya fueron acogidas por la Decisión 344, hoy vigente en Venezuela.

MARCAS (Infracción de)
Arts. 99, 104 y 105 LPI - 338 CP
41 y 61 ADPIC (TRIP's)

Infringe la marca quien use, fabrique, ejecute la marca registrada u otras que con ésta se confunda, sin el consentimiento del titular de la marca.

Sanción: uno a doce meses de prisión, previa acusación de parte agraviada.

Acciones Civiles. A partir de 1993, con la sanción de la Ley sobre Derecho de Autor y, ante el silencio de la Ley de Propiedad Industrial, son, de conformidad con el artículo 4° del Código Civil, jurídicamente aplicables por analogías las disposiciones de aquella a ésta, en las siguientes materias:

TITULO VI: ACCIONES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS

Titular del derecho

Artículo 109: El titular de cualquiera de los derechos de explotación (uso) ¹previstas en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o se continúe o se 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 morales y patrimoniales que pueda intentar contra el infractor. (paréntesis nuestro.)

Para la efectividad de la infracción el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una contravención. El Juez impondrá la sanción a solicitud de la parte agraviada. La multa no excederá del equivalente a veinte veces el salario mínimo urbano fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, y es convertible en arresto proporcional, a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto.

En caso de reincidencia, se podrá poner el doble de la multa.

(La Ley mexicana de 1991, de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de 1991, acogiendo las recomendaciones del GATT, de la Ronda de Uruguay, recogida en el Acuerdo ADPIC (TRIPS), fija una pena equivalente que va "de dos a seis años de prisión Y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general en el Distrito Federal" . Ver artículos 223 y 224 de la citada Ley.)

Licenciado
LDA Artículo 110

"El titular de uno de los derechos de explotación (uso de la marca) previstos en la presente ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares (de los productos) o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que estos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente. Queda a salvo, en su caso, la acción por la indemnización de los daños y perjuicios causados al titular de uno de los derechos de explotación indicados.

"Si una parte del aparato de que se trata puede ser empleado para una reproducción o comunicación diferente, el interesado puede exigir que a sus expensas se haga la separación de esta parte, para salvarla de la destrucción o remoción. Si el ejemplar o el aparato cuya remoción o destrucción se pidiere tiene especial mérito artístico o científico, no podrá ser destruido, y el Juez podrá ordenar de oficio, su entrega a un museo público.

"En todo caso el perjudicado puede pedir que le sean adjudicados los ejemplares, copias o aparatos cuya destrucción se ordene. El Juez determinará el precio de la adjudicación, el cual se deducirá de la estimación de los daños y perjuicios causados.

"Las medidas a que se refiere este artículo no surtirán efectos contra quienes hayan adquirido de buena fé y para su uso personal, un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos."

Como se puede observar este artículo y el resto que transcribimos son aplicables a los casos de patentes y de marcas, haciendo uso textual de las palabras que aparecen en el texto legal, sustituyendo sólo las incluidas en paréntesis, por razones obvias, en virtud del principio lógico de la analogía: "donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición", y los derechos de autor y los de propiedad industrial son creaciones del espíritu garantizados por el artículo 100 de la Constitución, lo que justifica la identidad de normativa legal, aún cuando las sanciones en materia de propiedad industrial deben ser mayores en virtud del daño que se ocasiona a la economía del país y al público consumidor, por la magnitud del delito cometido por empresas ampliamente sofisticadas, lo que debe tomarse muy en cuenta en la reforma que se haga a la Ley de Propiedad Industrial.

Función del Juez LDA. Artículo 111

"A los efectos del ejercicio de las acciones previstas en los artículos precedentes, el Juez podrá ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil.

"El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación (de la invención o uso de la marca).

"El Juez podrá ordenar también el embargo de los proventos que corresponden al titular del derecho de explotación litigioso.

"Las medidas de secuestro y de embargo sólo se decretarán si se acompaña un medio probatorio que

constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunas de las pruebas indicadas en el encabezamiento de este artículo".

Caso de litigio LDA Artículo 112

"Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas previstas en el artículo precedente, serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarse, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la medida.

Si no hubiere litigio

"Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarse si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución. El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta (30) días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal.

Las pruebas y medidas serán practicadas por el Juez que las decretare, por su comisionado o por la autoridad policial a quien el Juez requiera para ello, con la intervención, si fuere necesario, de uno o más peritos designados en el decreto respectivo o por decreto del Juez comisionado".

LDA Artículo 113

"A solicitud de la parte interesada, el Tribunal podrá ordenar que el dispositivo de la sentencia sea publicada a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos que indicará el Juez.

LDA Artículo 114

"Las disposiciones de este Título se aplicarán también, en cuanto sean pertinentes, a la protección de los derechos morales previstos en esta Ley".

Procedimiento

Como la Ley no señala ningún procedimiento especial, pautado para estos casos, de conformidad con el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, debe seguirse por los trámites del juicio ordinario.

Adpic (Trips)

Es importante señalar que tanto las acciones como procedimientos señalados están contenidos en la misma forma, en el Convenio Internacional suscrito por Venezuela como país miembro de la Organización

Mundial del Comercio, Acuerdo ADPIC (TRIPS), Artículos 41 al 48, e íntimamente relacionados con los artículos 50 al 55, relativos a las "medidas en frontera", de dicho Acuerdo, que seguidamente analizaremos.

MEDIDAS PROVISIONALES EN EL ACUERDO ADPIC (TRIPS)

Facultades del Juez nacional

En esta Sección del Arreglo, el artículo 50 otorga al Juez nacional, facultades para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a :

1) "evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías infractoras, ingresen a los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquel, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana".

2) "Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción".

A estos efectos, el Juez debe fijar la caución suficiente para responder de los daños causados, conforme al artículo 48 (ADPIC <TRIPS>) que dice:

"Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado las medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes".