

ARTÍCULOS

Obtención de Derechos de Propiedad Industrial sobre indicaciones geográficas en Venezuela

Francisco Astudillo Gómez
Secretario General
Universidad Nororiental Privada
Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA)
francisco.astudillo@ugma.edu.ve

RESUMEN

El presente artículo, constituye un análisis de las vías de obtención de derechos de propiedad industrial sobre nombres geográficos en Venezuela, bien como marcas comerciales o denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN) en 2006 terminó con las posibilidades para productores de nuestro país, así como de sus diferentes regiones de lograr derechos de uso exclusivo sobre los nombres geográficos de las mismas, para individualizar productos naturales o elaborados provenientes de aquellas con características y calidad asociadas a ese origen. Por ello se propone como conclusión de este artículo un Anteproyecto de Ley de Indicaciones Geográficas de Productos y Servicios.

Palabras clave: derechos de propiedad industrial, signos distintivos de productos y servicios, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, Venezuela.

GETTING INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN VENEZUELA

ABSTRACT

This paper is an analysis of the ways of obtaining industrial property rights on geographical names in Venezuela, either as trademarks or appellations of origin and indications of source. The output of Venezuela from the Andean Community (CAN) in 2006 ended with the possibilities for producers of our country and its different regions to achieve exclusive use rights on geographical names thereof, to identify natural or manufactured products from those with features and quality associated with that geographical origin. Therefore it is proposed as a conclusion of this paper a Draft Law on Geographical Indications of Products and Services.

Keywords: industrial property rights, marks of products and services, geographical indications, designations of origin, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Las indicaciones geográficas son signos distintivos que permiten individualizar productos, bien sean naturales o manufacturas, con los nombres de las regiones de origen como indicativo de procedencia de los mismos.

Aunque por la notoriedad que adquieran, en ocasiones pueden llegar a ser más importantes que las marcas comerciales, constituyen un elemento complementario para la identificación de algunos productos, especialmente de la industria agroalimentaria. El derecho internacional de la propiedad industrial contempla dos categorías de estas: denominaciones de origen e indicaciones de procedencia (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 1, numeral 2).

Las “denominaciones de origen” representan la posibilidad real de los productores de una determinada región de distinguir sus productos (naturales o manufacturas) con el nombre de esa región, condicionando su uso a la presencia y mantenimiento de características y parámetros de calidad determinados, debido al medio geográfico de producción. Los ejemplos son abundantes siendo quizás los más ilustrativos los referidos a la industria vitivinícola como Champagne y Cognac en Francia, Rioja en España y Chianti (Toscana) en Italia.

Algunos nombres no geográficos pueden ser igualmente objeto de protección como denominaciones de origen por su vinculación con un país o región, como el caso de Feta para distinguir un queso típico de Grecia.

Aunque no es común, algunos países prevén en sus leyes la posibilidad de identificar servicios con indicaciones geográficas, como Jamaica y Singapur. Asimismo, el Mercosur prevé esta posibilidad en el “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen”.

El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de

la Organización Mundial del Comercio (OMC), sólo prevé la posibilidad de individualizar productos. En su artículo 22, numeral 1, se refiere a las denominaciones de origen como “indicaciones geográficas”. En este sentido señala:

“indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Tres factores deben concurrir según esta definición para que estemos en presencia de una denominación de origen o indicación geográfica: un nombre geográfico, un producto originario de la región distinguida con ese nombre, y una calidad y características determinadas debidas al medio. Las denominaciones de origen se conceden en todo caso para distinguir un tipo específico de producto de una región o zona geográfica; y no para individualizar todos los productos de ésta, como sucede con las indicaciones de procedencia, sobre las cuales no se refiere el ADPIC.

Por su parte, las “indicaciones de procedencia” constituyen el simple señalamiento de un país o región geográfica determinada como región de origen de un producto, sin implicaciones directas de una calidad determinada. Por ejemplo Hecho en Venezuela, Made in USA, Fabriqué en France. No obstante, algunas adquieren renombre por la calidad de los productos concernientes, como el caso de “Hecho en Francia” para perfumes elaborados en este país o “Hecho en Suiza” para relojes.

PROTECCIÓN INDIRECTA DE NOMBRES GEOGRÁFICOS EN VENEZUELA

Salvo durante gran parte del período que perteneció a la Comunidad Andina (CAN), por aplicación preferente de las Decisiones relativas a propiedad industrial sobre la ley nacional (Decisiones 311, 313, 344 y 486), no cuenta Venezuela con leyes que permitan obtener derechos de propiedad industrial sobre nombres geográficos para distinguir produc-

tos originarios de las regiones diferenciadas con esos nombres. Sin embargo, alguna protección indirecta logran los productores de esas regiones por cuanto no es posible que los nombres geográficos puedan ser registrados como marcas comerciales, cuando indican procedencia. En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial de 1955 expresa en su artículo 33, que no podrá adoptarse ni registrarse como marcas:

5. Los nombres geográficos, como indicación del lugar de procedencia.

12. La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Ahora bien, si nos basamos en una interpretación literal, la prohibición señalada en el numeral 5 implica que no podrían registrarse como marcas los nombres de regiones para distinguir productos que realmente provengan o se produzcan en las mismas. Por interpretación en contrario, podrán entonces solicitarse como marcas nombres geográficos para distinguir productos que no reflejen un origen de los lugares identificados con dicho nombres. Por ejemplo, la marca “París” para individualizar sombreros, no indica necesariamente que estos últimos son manufacturados en la capital de Francia o provienen de esta, por lo que podría ser registrada sin riesgo de confusión para los consumidores.

En el supuesto de posibilidad de inducción a error por indicar “falsa procedencia” previsto en el numeral 12 del citado artículo 33, consideramos que el legislador quiso referirse a “proveniencia empresarial” por cuanto la prohibición prevista en el numeral 5 es amplia y suficiente, para evitar el registro de nombres geográficos que relacionen productos de las regiones distinguidas con dichos nombres. No obstante la jurisprudencia administrativa del Registro de la Propiedad Industrial siempre ha asumido que la “falsa procedencia” señalada en ese numeral 12 tiene una connotación geográfica. Ejemplos de esto último, son las decisiones de negar “NUTTY BAVARIAN” para distinguir productos de la clase 31 internacional (productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no

comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta) y “GENOVA” para distinguir productos de la clase 30 (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo), ambas en la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial N° 514 del 08 de agosto de 2014 (Boletín 550, Tomo V, p. 72).

PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

La prohibición prevista en el numeral 5 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial permite igualmente no otorgar derechos sobre signos que reproduzcan, imiten o contengan denominaciones de origen “protegidas o no legalmente” en el país o el exterior para los mismos productos, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación. En consecuencia, no debería otorgarse derecho para una solicitud de la marca “Chuo” para distinguir productos derivados del cacao por cuanto “Cacao Chuo” es una denominación de origen protegida en Venezuela o “Pizco” para distinguir licores por cuanto es una denominación peruana, que incluso Venezuela reconoció en su momento cuando pertenecía a la Comunidad Andina (CAN).

En Venezuela sólo existen tres denominaciones de origen protegidas legalmente, (Cacao Chuo, Cocuy Pecayero y Ron de Venezuela), otorgadas bajo la vigencia de la Decisión 486 de la CAN, (las cuales tenían aplicación preferente sobre las leyes nacionales), la cual perdió dicho vigor cuando Venezuela se separó de la misma en el 2006, recuperando entonces su aplicación la vetusta Ley de Propiedad Industrial de 1955 que no prevé, como señalamos, la posibilidad de obtener derechos específicos sobre las indicaciones geográficas. Pero existen muchas denominaciones de origen de hecho que igualmente deberían

ser protegidas por esta vía, no concediendo derechos sobre marcas basadas en dichas denominaciones para productos reconocidos de las regiones identificadas con las mismas. Por ejemplo, no debería concederse la marca “Guayanés” para individualizar quesos, por cuanto “Guayana” constituye una región de Venezuela donde se elaboran quesos de características y calidad reconocidas.

¿Pero qué son las denominaciones de origen?

Las denominaciones de origen permiten la utilización exclusiva de nombres geográficos para distinguir productos originados en las regiones identificadas con esos nombres que presentan una calidad determinada y controlada debido a factores naturales y humanos, por lo que constituyen un medio excelente de promoción de los mismos.

Las características determinadas de los productos obedecen en todo caso a esos dos factores concurrentes: naturales y humanos.

Esta categoría del derecho marcario ha permitido el desarrollo de la industria alimentaria y vitivinícola de Europa, por constituir un incentivo para los productores autorizados para utilizarla.

Nacida en Francia hace cien años, ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo de la industria alimentaria y vinícola de Europa. La posibilidad de los productores de una determinada región de promover la venta de sus productos a través de una denominación de origen les permite diseñar una política comercial basada en esta última, que usualmente es muy rentable. Un ejemplo de esto lo constituye la denominación de origen francesa Saint-Émilion, que permitió que los precios de los vinos objeto del derecho aumentaran en un cien por ciento basados en una política colectiva de promoción de la misma. Su utilización conjunta con una marca específica registrada para la promoción y publicidad de un producto determinado constituye una yunta extraordinaria de mercadeo del mismo. Las marcas cumplirán mejor con sus funciones básicas de diferenciación, indi-

cación de la calidad y de instrumento de publicidad de los productos que distinguen, si éstos últimos son objeto igualmente de un derecho proveniente de una denominación de origen (Astudillo, 2005, p. 25).

En un simposio internacional promovido por la OMPI y celebrado en Beijing, China, durante el año 2007, los participantes concluyeron unánimemente que “el valor esencial de las indicaciones geográficas, correctamente administradas, sirve para:

- Ayudar a los productores a obtener mejores precios por sus productos;
- Garantizar a los consumidores la calidad de los productos;
- Desarrollar la economía rural;
- Proteger el conocimiento local y fortalecer las tradiciones locales”. (OMPI, 2007, p. 10)

Añadiríamos que constituyen una figura de respeto a la cultura y tecnología desarrollada por los productores de las diferentes regiones del planeta.

El derecho exclusivo a utilizar el nombre geográfico para individualizar bienes específicos con una determinada calidad y características, lo adquieren los integrantes de la comunidad de productores de dichos bienes establecidos en la región distinguida con dicho nombre; y que ha sido delimitada y declarada previamente como denominación de origen de conformidad con la ley. Ningún otro productor fuera de la región delimitada podrá utilizar la denominación de origen protegida.

Este pronunciamiento oficial o declaratoria del Estado, puede darse bien por vía judicial o bien en sede administrativa (Astudillo, 1992, p. 51), delimitando la región o zona específica donde la comunidad de productores de un bien determinado podrá beneficiarse del derecho a utilizar el nombre geográfico que la distingue.

El derecho a utilizar la denominación de origen declarada como tal es de naturaleza colectiva. Los beneficiarios del derecho de uso exclusivo son los productores de la región delimitada o declarada como denominación de origen, quienes deberán por supuesto cumplir con las condiciones preestablecidas

para ser sujetos del derecho y poder ejercerlo.

En el caso de las indicaciones de procedencia no ligadas a la calidad o predeterminadas condiciones de los productos, el derecho a su utilización es igualmente colectivo. Nace en cabeza de los productores o prestatarios de servicios de una región o zona en forma automática, quienes pueden hacer mención de la indicación correspondiente en las identificaciones de los productos o servicios.

Tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia constituyen bienes jurídicos que interesa proteger no solo a los titulares de los derechos sobre los mismos, por cuanto podrían estar en juego los intereses socio-económicos de la región o comunidad distinguida con el nombre geográfico utilizado al margen de la ley. Por ello, su infracción debe permitir su defensa por parte de los titulares del derecho en la jurisdicción civil y mercantil, pero podría ser prevista en la ley como delito cuando dicha infracción además de lesionar un bien jurídico “haya puesto en peligro o lesionado los intereses socio-económicos de la región” (Mapelli Caffarena, 2001, p. 127). En estos casos, las acciones o denuncias podrían ejercerse por cualquier persona interesada, como los propios consumidores, los competidores u organizaciones constituidas para la defensa de la industria y el comercio (Buhl, 1997, p. 350).

PERTINENCIA DE UNA LEY DE DERECHOS SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS

No existe actualmente en Venezuela la posibilidad de obtener derechos de uso exclusivo (propiedad industrial) sobre nombres geográficos, por cuanto las leyes de la materia no las contemplan y la propiedad intelectual en general es materia de “reserva legal” (sólo puede ser adoptada y modificada por vía legislativa mediante leyes de la República), a tenor de lo previsto en la Constitución de 1999, en su artículo 98, el cual expresa:

“Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica,

tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia”.

Por ello presentamos a continuación un Anteproyecto de Ley sobre Indicaciones Geográficas, siguiendo los estándares mínimos del ADPIC, por cuanto Venezuela es parte de la OMC. Igualmente han servido como fuente la Decisión 486 de la CAN, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen y el Reglamento Num. 2081/92 del Consejo de las Comunidades Europeas (CEE) de 14 de julio de 1992, relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los Productos Agrícolas y Alimenticios.

ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Decreta la siguiente,

LEY DE DERECHOS SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Objeto del Derecho

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto coadyuvar al desarrollo del sistema económico nacional, regional y local, por medio del otorgamiento de derechos de uso exclusivo para la identificación e

individualización de productos naturales o elaborados en el país bien a través de procedimientos fabriles o artesanales, así como servicios, con los nombres geográficos donde estos se producen o prestan.

Tipos de Indicaciones Geográficas

Artículo 2. Denominaciones de Origen. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación del país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto o servicio originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 3. Indicaciones de Procedencia. Se entenderá por indicación de procedencia el nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque al país, región, localidad o lugar determinado de donde es originario un producto o este fue elaborado o los servicios prestados, sin que ello implique garantía de calidad o de cumplimiento de determinadas características. Los productores o prestatarios de las diferentes regiones tienen derecho a mencionarlas en la identificación de los productos o servicios originarios de las mismas.

Declaratoria de Protección de las Denominaciones de Origen

Artículo 4. La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las organizaciones que agrupen personas que se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, así como a la prestación de servicios que se pretendan amparar con la denominación de origen, como asociaciones de productores y comunidades organizadas, cooperativas, consejos comunales, comunas y

todas las instancias y expresiones del Poder Popular y de igual manera los pueblos y comunidades indígenas. Podrán asimismo solicitar esta declaratoria las asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro constituidas de conformidad con el Código Civil, que sean representativas de productores locales, a juicio del Registro de la Propiedad Industrial. Las autoridades estatales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Parágrafo Único: Dos o más organizaciones podrán solicitar el derecho de uso exclusivo sobre una misma denominación de origen.

Artesanías

Artículo 5. Si la solicitud versa sobre productos artesanales se deberán describir estos en la correspondiente solicitud, pudiendo agregarse otros posteriormente, antes o después del otorgamiento del derecho. Artesanía a los efectos de la presente ley, se refiere a una amplia variedad de objetos útiles o decorativos hechos completamente a mano o mediante el uso de herramientas simples tomando en cuenta la habilidad de las personas que los elaboran. Incluye trabajos con textiles, papel, fibras vegetales, plásticos, materiales moldeables y rígidos en general, etcétera.

Prohibiciones

Artículo 6. No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

1. no se ajusten a la definición contenida en esta Ley;
2. sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concededores de la materia como por el público en general;
3. sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
4. puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras

características de los respectivos productos.

CAPÍTULO II

Organismo Nacional Competente y Solicitudes de Declaración

Organismo Nacional Competente

Artículo 7. El Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de comercio, es el órgano competente para en nombre del Estado para sustanciar las solicitudes y declarar las denominaciones de origen que cumplan con todas las disposiciones previstas en la presente Ley.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial o la oficina nacional competente que señale una ley posterior, debiendo indicar o anexas:

1. nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;
2. la denominación de origen objeto de la declaración;
3. la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;
4. los productos designados por la denominación de origen; y,
5. una descripción de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos a ser identificados con la denominación de origen.
6. El Proyecto de Reglamento de Uso de la Denominación de Origen solicitada.

Reglamento de Uso

Artículo 8. El Reglamento de Uso de la denominación de origen deberá ser aprobado por el Registro de la Propiedad Industrial y contendrá:

1. La denominación o nombre de la organización solicitante;
2. Domicilio;
3. Objeto de la organización de productores;

4. Descripción completa de la denominación de origen solicitada;
5. Aprobación interna del Reglamento de Uso por parte de la organización;
6. Condiciones y requisitos de afiliación de los productores a la organización solicitante de la marca de calidad comunal;
7. Descripción de los productos a ser identificados por la denominación de origen solicitada y del modo de obtención o fabricación de los mismos;
8. Cualidades comunes que deben presentar los productos referidos en cuanto a la calidad ambiental, económica y social. En cuanto a la calidad ambiental deberán considerarse entre otros: respeto al entorno, gestión de residuos, minimización de impacto, reducción de contaminación, equilibrio o sustentabilidad entre el desarrollo económico del colectivo social con el respeto al ambiente o biodiversidad. En materia de calidad económica: uso de recursos locales en lo posible, modelo de gestión empresarial, marketing o mercadotecnia sostenible, innovación de los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, implicación en el desarrollo local, generación de empleo local. La calidad social deberá tomar en cuenta: igualdad de oportunidades para los miembros del colectivo, intercooperación entre los miembros, participación igualitaria, formación de Recursos Humanos, competencia leal interna entre los miembros de la organización, equilibrio económico-social: obtener beneficios para invertir en responsabilidad social.
9. Reglas, evaluaciones y demás condiciones a que debe sujetarse el uso de la denominación de origen por las personas autorizadas a su uso;
10. Mecanismos de supervisión y verificación para el control del uso de la denominación de origen, conforme a las reglas y condiciones referidas precedentemente;
11. Infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la denominación de origen en forma distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo

la suspensión, cancelación temporal o definitiva de la autorización de uso;

12. Procedimientos para la aplicación de las sanciones previendo el derecho a la defensa de los sancionados;
13. Otros elementos que establezca el Registro de la Propiedad Industrial.

Modificación del Reglamento

Artículo 9. Las modificaciones del Reglamento de Uso de una marca de calidad comunal otorgada serán aprobadas por el Registro de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO III

Del Procedimiento

Procedimiento

Artículo 10. Admitida la solicitud de Declaratoria de una Denominación de Origen, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta (30) días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en la presente Ley. En los aspectos técnicos relacionados con el análisis de las coordenadas para delimitar el área correspondiente, la oficina nacional competente podrá asistirse con organismos públicos u organizaciones privadas con experticia en dicha materia. Los costos generados por dicha asistencia serán cubiertos por los solicitantes.

Publicación y oposición

Artículo 11. Las solicitudes serán publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial, para abrir a partir de la fecha del mencionado instrumento un lapso de oposición único de treinta (30) días hábiles. Las oposiciones se presentarán por considerar la denominación de origen solicitada no cumple con los postulados de la presente Ley. El Registro de la Propiedad Industrial resolverá las oposiciones que se presenten en el lapso de tres (3) meses contados a partir de la notificación de su interposición al solicitante a través del Boletín de la Propiedad Industrial. La resolución que se dicte al efecto será recurrible por reconsideración dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de notifi-

cada mediante el mencionado Boletín. La resolución dictada en estos casos agotará la vía administrativa.

CAPÍTULO IV

Del Derecho

Declaración del Derecho

Artículo 12. De no presentarse oposición o firme la decisión que la declaró sin lugar y considerar el Registro de la Propiedad Industrial que la denominación de origen puede ser declarada e inscrita como tal, por cuanto cumple con todos los requisitos de ley, procederá a declararla y otorgará el derecho a la organización solicitante para autorizar su uso a los productores que cumplan con las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso respectivo. La correspondiente resolución declarando o negando la denominación de origen solicitada será publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Parágrafo Uno. La señalada autorización de uso será dada directamente por el Registro de la Propiedad Industrial cuando las declaraciones sean acordadas de oficio.

Parágrafo Dos. El derecho de uso exclusivo sobre las denominaciones de origen solicitadas se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Parágrafo Tres. Las organizaciones a favor de las cuales se declaren las denominaciones de origen tendrán la tutela sobre el uso de las mismas por parte de los productores y velarán por el correcto uso y destino de estas. Esta tutela será ejercida por el Registro de la Propiedad Industrial en el caso de las declaraciones de oficio.

Tasa por Declaración

Artículo 13. La tasa por la Declaratoria de Denominación de Origen y posteriores renovaciones será la equivalente a quince (15) Unidades Tributarias. Deberá cancelarse en un lapso de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha de publicación de la resolución correspondiente en el órgano oficial.

La falta de pago de la tasa acarreará la caducidad del procedimiento.

Parágrafo Único. Quedan exentas del pago de estos aranceles los pueblos o comunidades indígenas u otras organizaciones siempre que soliciten y obtengan el derecho previsto en la presente Ley para distinguir artesanías.

Duración de la Declaración

Artículo 14. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en la Ley.

Nulidad de la Declaración

Artículo 15. La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la declaración de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Ley y sus reglamentos. El o los titulares del derecho de uso sobre la denominación anulada podrán ejercer contra todos los recursos administrativos y judiciales previstos en las leyes.

Cancelación de la Declaración

Artículo 16. De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, podrá cancelar la declaración mediante resolución, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. El o los titulares del derecho de uso sobre la denominación cancelada podrán ejercer contra tal decisión todos los recursos administrativos y judiciales previstos en las leyes.

CAPÍTULO V

Productores Usuarios de las Denominaciones Declaradas

Autorización de Uso

Artículo 17. Las organizaciones que solicitaron y obtuvieron la declaración sobre denominaciones de origen, autorizarán el uso intransferible de estas a los productores o prestatarios de servicios que la integran mediante contratos o licencias de uso, donde se establecerán las condiciones que regirán esta relación. Los Reglamentos de Uso de las respectivas denominaciones formarán en todo caso parte integrante de los contratos de uso, los cuales tendrán una duración de cinco (5) años a partir de la firma de los mismos por ambas partes, renovables por períodos similares por acuerdo entre las partes. Los contratos de uso deberán autenticarse e inscribirse ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

Parágrafo Uno. Los productores o prestatarios beneficiados para el uso de las denominaciones de origen correspondientes podrán ser personas naturales o jurídicas y serán considerados cotitulares de los derechos de uso exclusivo sobre la misma.

Parágrafo Dos: Las organizaciones responsables podrán revocar el uso de la denominación respectiva a los productores o prestatarios que incumplan con el Reglamento de Uso correspondiente u otras condiciones acordadas en los contratos, quienes podrán recurrir de dicha decisión ante el Registro de la Propiedad Industrial en un lapso de quince (15) días hábiles a contar de la fecha de notificación de la misma. La decisión del Registro de la Propiedad Industrial agota la vía administrativa.

Parágrafo Tres: Las organizaciones titulares de derechos podrán establecer tarifas relativas a las remuneraciones a percibir como contraprestación por la cesión de los derechos de uso sobre las denominaciones a sus productores o prestatarios. Estas tarifas deberán ser publicadas en un medio impreso o digital y podrán ser modificadas cada dos (2) años. Deberán en todo caso ser aprobadas por el Registro de la Propiedad Industrial, el cual las publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Reconocimiento de Denominaciones de Origen Extranjeras

Artículo 18. La oficina nacional competente podrá reconocer las denominaciones de origen protegidas en otros países, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Parágrafo Único: Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

CAPÍTULO VI

Defensa del Derecho

Protección contra infracciones del derecho

Artículo 19. Las denominaciones de origen registradas estarán protegidas contra:

- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación de origen declarada para productos o servicios no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar;
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos o servicios, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto o servicio.

Parágrafo Uno. Las denominaciones de origen declaradas y protegidas conforme a lo previsto en la presente Ley, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto o servicio que individualizan, mientras subsista dicha protección.

Parágrafo Dos: El uso de las denominaciones de origen declaradas conforme a esta Ley por personas no autorizadas que cree confusión en el tráfico mercantil, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación, estilo, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Parágrafo Tres. El uso de indicaciones de procedencia falsas o que creen confusión en el tráfico mercantil de productos o servicios, será considerado igualmente una infracción al derecho de los legítimos productores o prestadores de servicios de las regiones que se mencionen en forma fraudulenta o simulada.

Acciones Judiciales

Artículo 20. El titular o cotitulares de un derecho protegido en virtud de esta Ley podrán entablar acción ante un Tribunal de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Mercantil contra cualquier persona que infrinja su derecho, para lo cual deberá seguirse en todo lo no previsto en esta Ley, el proceso ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil. Igualmente, podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Parágrafo Único. Cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 21. El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad judicial competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los

envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

La supresión o remoción de la denominación de origen declarada deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio.

Cálculo de Daños y Perjuicios

Artículo 22. Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomarán en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por los titulares del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

Prescripción de la Acción

Artículo 23. La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular del derecho tuvo conocimiento de la infracción del derecho.

Medidas Cautelares

Artículo 24. Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad judicial competente que ordene medidas cautelares inmediatas 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 pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

La autoridad judicial podrá ordenar, entre otras, 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 cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Artículo 25. Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho otorgado e infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad judicial competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos o servicios determinados deberá suministrar la información necesaria y una descripción sufi-

cientemente detallada y precisa para que los productos o servicios presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 26. Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción prevista en esta Ley, no se iniciara dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad judicial competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar declarada.

Prohibición de registro como marcas comerciales

Artículo 27. Las denominaciones de origen declaradas y las indicaciones de procedencia no serán registradas como marcas comerciales en ningún caso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASTUDILLO, Francisco. (1992) *“Las denominaciones de origen. Estudio comparado”*. Eduven, Caracas.
- ASTUDILLO, F. (2005) *“Aproximación al Estudio de las Indicaciones Geográficas”*, *Revista Espacios* v.26 n.1 Caracas, p. 25-39, Venezuela, Disponible en: http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-10152005000100003&lng=es&nrm=iso (Revisado 18/01/2017).
- BUHL, Ce. (1997) *“Le Droit de Noms Geographiques”*. Éditions LITEC, Paris.
- Mapelli C. B. (2001) *“Consideraciones en Torno a los Delitos contra la Propiedad Industrial”*. *Derecho y conocimiento*, vol. 1, pags. 111-132, ISSN 1578-8202, Facultad de Derecho. Universidad de Huelva. España, Disponible en: <http://www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/A07.pdf> (Revisado 18/01/2017).
- OMPI. (2007) *“Indicaciones Geográficas. De Dajeerlinga Doha”*. *Revista de la OMPI*, N° 4. Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2007/wipo_pub_121_2007_04.pdf (Revisado 18/01/2017).