

HILDEGARD RONDON DE SANZO



El Régimen de la Propiedad Industrial

(Con especial referencia a la Decisión 344
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)

Caracas, 1995

INDICE GENERAL

INTRODUCCION	11
Primera Parte	
MARCO NORMATIVO DE	
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VENEZUELA	
CAPITULO PRIMERO: EL REGIMEN JURIDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	17
1.1. Premisa general: Ambito de la Propiedad Industrial	17
1.2. La normativa vigente	24
1.3. Antecedentes de la Ley de Propiedad Industrial del 2 de julio de 1955	28
1.4. Aspectos fundamentales de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 publicada el 10 de diciembre de 1956	32
1.5. Los intentos de reforma de la Ley de Propiedad Industrial. Lineamientos de una reforma modernizadora del sistema ...	33
1.6. Las características de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	37
1.7. La Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena .	39
1.8. La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena .	44
1.9. El Decreto N° 2.887 del 15 de abril de 1993	50
1.10. Los Acuerdos Internacionales suscritos por Venezuela en materia de propiedad industrial, o vinculados a ella	52
a) Los acuerdos bilaterales	52
b) El Acuerdo sobre Patentes y Privilegios de Invención de 1911	53
c) El Convenio de París	53
d) El Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	56

e) El Acuerdo de Marrakech como consecuencia de la Ronda Uruguay	57
f) El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio	61
g) El "G-3"	66
CAPITULO SEGUNDO: EL PROBLEMA DE LA RECEPCION DE LAS NORMAS COMUNITARIAS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO	69
2.1. La Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena y de Creación del Tribunal Andino	69
2.2. El recurso de nulidad por inconstitucional contra el párrafo primero del artículo único de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena	71
2.3. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 10 de julio de 1990	72
2.4. Las posiciones disidentes en la sentencia del 10 de julio de 1990 sobre el recurso de nulidad relativo a la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena	73
2.5. La ratificación del Protocolo Modificadorio del Acuerdo de Cartagena (Protocolo de Quito)	78
2.6. Las impugnaciones contra la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	80

Segunda Parte

ASPECTOS GENERALES DE LA DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LA DECISION 345

CAPITULO PRIMERO: ORIGEN DE LA DECISION 344	85
1.1. Sistemática	85
1.2. Naturaleza jurídica de la Decisión 344	86
CAPITULO SEGUNDO: LA DECISION 345 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA	89

CAPITULO TERCERO: EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, FINAL Y TRANSITORIAS DE LA DE- CISION 344	93
3.1. Disposiciones Complementarias	93
A. La primacía de la Decisión 344 sobre la legislación nacional	93
B. La facultad de los Estados Miembros de fortalecer los dere- chos de propiedad industrial	94
C. Carácter supletorio de la legislación nacional	94
D. Facultad de las oficinas nacionales competentes de estable- cer las tasas de servicio	94
E. Establecimiento de deberes genéricos a los Países Miem- bros	97
3.2. Contenido de la Disposición Final	98
3.3. Las Disposiciones Transitorias	99
 CAPITULO CUARTO: LA COMPETENCIA NORMATIVA DE VENEZUELA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ..	 103
4.1. Premisa General	103
4.2. Enunciación de las facultades normativas en el orden contenido en la Decisión 344	111
1) Normas relativas a las invenciones ocurridas bajo relación laboral	111
2) Facultad reglamentaria de los Países Miembros de la forma de los depósitos en los casos en que los mismos se refieren a materia viva	112
3) Facultad de establecer requisitos adicionales para la solici- tud de las patentes y de los diseños industriales	112
4) Facultad de reglamentación de las publicaciones de las soli- citudes de patentes y de diseños industriales	113
5) Facultad de establecer el procedimiento para las oposicio- nes a las solicitudes de patentes	114
6) Facultad de señalar el procedimiento que ha de regir para la obtención de licencias obligatorias	114
7) Facultad de los Países Miembros de establecer las causas que justifican la falta de explotación de la patente, a los fines de la licencia obligatoria	117

8) Potestad de consagración de las acciones reivindicatorias e indemnizatorias en materia de patentes	118
9) Facultad de establecer disposiciones tributarias para el mantenimiento de la vigencia de la patente o del procedimiento para su obtención	118
10) Facultad de establecer la caducidad del registro de una marca por falta de pago de las tasas	119
11) Facultad de determinación del régimen de los lemas comerciales	120
12) Facultad de regulación de los requisitos de las solicitudes de registro de las marcas colectivas	121
13) Facultad de regulación de los nombres comerciales	121
14) Facultad de regulación de los requisitos específicos para el registro de las denominaciones de origen	121
15) Régimen de los recursos administrativos en materia de denominaciones de origen	122

Tercera Parte

EL REGIMEN DE LAS PATENTES DE INVENCION EN LA DECISION 344

CAPITULO PRIMERO: LA PATENTE Y SU TITULAR	125
1.1. Sistemática de la Decisión 344 en materia de patentes	125
1.2. Objeto de la patente: productos y procesos	125
1.3. Requisitos de patentabilidad	129
a) Novedad	129
b) Nivel inventivo	133
c) Industriabilidad o aplicación industrial	134
d) Legalidad (Invenciones no patentables, por disposición expresa de la Ley)	134
1.4. Titulares de las patentes	137
1.5. Invenciones bajo relación laboral	139
1.5.1. Clasificación de las invenciones según la relación de trabajo	141
a) Invenciones de servicio	142
b) Invenciones de empresa	143
c) Invención libre u ocasional	144

CAPITULO SEGUNDO: EL PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LAS PATENTES	147
2.1. El derecho de prioridad	147
2.2. Modalidades del trámite para la obtención de la patente	148
2.3. El procedimiento de concesión de las patentes en la Decisión 344	150
a) Presentación de la solicitud	150
b) Examen de forma	154
c) Fraccionamiento de la solicitud	157
d) Publicación	157
e) Examen de fondo	161
f) Otorgamiento del título	162
 CAPITULO TERCERO: LOS DERECHOS Y DEBERES DEL TITULAR DE LA PATENTE	 163
3.1. Derechos que confiere la patente	163
3.2. La explotación de la patente	166
3.3. Las obligaciones del titular de la patente	168
3.4. El régimen de licencias	168
A) Licencias consensuales	168
B) Licencias obligatorias	169
a) Licencia obligatoria por no haberse obtenido una licencia consensual	170
b) Licencia obligatoria por razones de interés público ..	173
c) Licencia obligatoria como sanción al titular de la patente	174
d) Licencia obligatoria para invenciones dependientes ..	175
3.5. Acciones para la protección de la patente	175
3.6. Extinción de la patente	176
a) Nulidad de la patente	176
b) Caducidad por falta de pago de las tasas	176

Cuarta Parte

LOS MODELOS DE UTILIDAD. LOS DISEÑOS Y LOS SECRETOS INDUSTRIALES

CAPITULO PRIMERO: LOS MODELOS DE UTILIDAD	181
CAPITULO SEGUNDO: EL REGIMEN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS SECRETOS INDUSTRIALES	183
2.1. Los diseños industriales. Concepto. Requisitos para su protección	183
2.2. Procedimiento para el registro de los diseños industriales ...	186
A) Solicitud	186
B) Admisión de la solicitud	186
C) Examen de forma	187
D) Publicación	187
E) Examen de la novedad	187
F) Registro de los diseños industriales	188
2.3. Nulidad de los diseños industriales	188
2.4. Los secretos industriales	189

Quinta Parte

EL REGIMEN DE LAS MARCAS

CAPITULO PRIMERO: CONCEPTO Y REQUISITOS	195
1.1. Definición de marca en la Decisión 344	195
1.2. Marcas prohibidas	197
A) Prohibiciones del artículo 82 de la Decisión 344 (Falta de novedad y fuerza distintiva)	198
B) Prohibiciones del Artículo 83 de la Decisión 344 (Falta de originalidad)	200
1.3. Régimen de las marcas notoriamente conocidas	201
CAPITULO SEGUNDO: EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS	207
2.1. Sistemas existentes	207

2.2. Solicitud de registro	207
2.3. Modificación de la solicitud	209
2.4. Examen de forma	209
2.5. Llamamiento a oposiciones	210
2.6. Examen de fondo	211
CAPITULO TERCERO: LOS DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO DE LA MARCA	213
3.1. Nacimiento del derecho sobre la marca	213
3.2. Contenido del derecho de exclusividad	216
3.3. Límites al derecho de accionar del titular del registro	218
3.4. Coexistencia de marcas idénticas en la Subregión	219
CAPITULO CUARTO: EXTINCION DEL REGISTRO SOBRE LA MARCA	221
4.1. La cancelación o caducidad del registro	221
4.2. El procedimiento de cancelación del registro	222
4.3. Otras formas de extinción del registro	223
1. La renuncia del titular	223
2. La nulidad del registro	224
3. La caducidad del registro	225
CAPITULO QUINTO: DE LAS CESIONES Y LICENCIAS DE USO DE LAS MARCAS	229
CAPITULO SEXTO: LOS LEMAS COMERCIALES	231
CAPITULO SEPTIMO: LAS MARCAS COLECTIVAS	233
7.1. Definición y elementos	233
7.2. Procedimiento para obtener el registro	234
CAPITULO OCTAVO: EL NOMBRE COMERCIAL	235
CAPITULO NOVENO: LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN	237

ANEXOS

ANEXO 1. Exposición de Motivos y Texto del Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial, elaborada por la autora en 1984	241
ANEXO 2. Texto de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena	359
INDICE ANALITICO	405