

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/252

11 de mayo de 2001

(01-2421)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas de Venezuela a las preguntas formuladas por el Canadá,
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
los Estados Unidos, el Japón y Suiza

Mediante comunicaciones de la Misión Permanente de Venezuela, de fecha 30 de marzo de 2001, la Secretaría ha recibido las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por el Canadá, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los Estados Unidos, el Japón y Suiza que se distribuyeron en los documentos IP/C/W/245, 244, 238, 239 y 240, respectivamente.

CANADÁ

1. *¿Qué protección proporciona a las obras extranjeras su legislación sobre derecho de autor?*

Sección 1: Obligaciones generales

- Artículo 41

Los principios y garantías establecidos en el artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC se encuentran recogidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos figuran: la tutela efectiva de los derechos subjetivos de los particulares así como una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

De igual forma, el artículo 49, numeral 1º establece la posibilidad de permitir que cualquier persona declarada culpable en un procedimiento administrativo o judicial pueda recurrir del fallo condenatorio.

Sección 2: Procedimientos y recursos civiles y administrativos

- Artículo 42: Procedimientos justos y equitativos

El ordenamiento jurídico venezolano prevé dentro de sus disposiciones constitucionales el derecho de toda persona a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa según se desprende del artículo 49, numeral 1º.

Igualmente consagra nuestra carta magna el derecho a ser oído en cualquier proceso con las debidas garantías dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad (artículo 49, 3º de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela).

Con respecto a la posibilidad de que las partes puedan delegar su defensa en apoderado, el artículo 49, 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. En tal sentido, el artículo 136 del Código de Procedimiento Civil consagra la facultad de los particulares de poder obrar en juicio por sí mismas o por medio de apoderados.

- Artículo 43: Pruebas

De conformidad con el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, la parte que deba servirse de un documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición. A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario. El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento. Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento.

Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y en el procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.

Con respecto a la protección de la información confidencial, debemos señalar que en el proceso penal todos los actos de la investigación son reservados para los terceros, de manera que sólo las partes directamente relacionadas con el asunto, además de las autoridades judiciales y del Ministerio Público, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las pruebas aportadas, y por esta razón los funcionarios que participan en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas están obligadas a guardar reserva (Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal).

En el proceso civil rige el Principio de la Publicidad, según el cual todos los actos procesales son públicos. La única excepción a este principio es que el Tribunal determine lo contrario por razones de decencia pública, según la naturaleza de la causa (Artículo 24 del Código de Procedimiento Civil).

En el procedimiento administrativo existe la libertad de pruebas, según la cual pueden utilizarse los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legislativo (Artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). En consecuencia, es posible que la autoridad judicial ordene a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control, a través de la prueba de "exhibición de documentos" que se explica en este mismo cuestionario.

Asimismo en el procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar de confidenciales alguno o todos los documentos existentes en el expediente administrativo (Artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

- Artículo 44: Mandamientos Judiciales

i) Derecho de autor:

El titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra, producto o producción protegidos por el derecho de autor puede pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a

la otra persona su violación. Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una contravención (Artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

El titular de cualquiera de los derechos de explotación sobre alguna obra, producto o producción protegidos por el Derecho de Autor puede pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción (Artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

Para el ejercicio de las acciones descritas en los párrafos anteriores, el Juez puede ordenar inspecciones judiciales y experticias, así como cualquier otro medio de prueba previsto en el Código de Procedimiento Civil (Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

El Tribunal puede ordenar, a solicitud de la parte interesada, que el dispositivo de la sentencia sea publicado a costa de la parte vencida en uno o varios periódicos que indicará el Juez (Artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

La autoridad nacional competente (Tribunal) puede ordenar el retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho (literal c) del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos").

Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde seis (6) meses y hasta cuatro (4) años a quien incurra en alguno de los delitos establecidos en la Ley sobre el Derecho de Autor (Título VII de la Ley sobre el Derecho de Autor).

ii) Propiedad industrial:

El Tribunal competente puede anular una patente por declararla expedida en perjuicio de mejor derecho de terceros (literal a) del artículo 17 y artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial).

El Tribunal competente puede anular el registro de una marca por declararlo expedido en perjuicio de mejor derecho de terceros, o cuando promovida una cuestión sobre validez de una marca el fallo haya declarado que la marca no ha debido ser concedida (literal c) del artículo 36 y artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial).

La autoridad nacional competente (Tribunal), a solicitud de la persona afectada, puede ordenar transferir la solicitud en trámite o el derecho concedido sobre una patente o un registro de diseño industrial, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho, cuando una patente o registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo. Igualmente, cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho (Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial").

La autoridad nacional competente puede ordenar el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción; la prohibición de la importación o de la exportación de los productos; la adjudicación en propiedad de los productos; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento demandado o denunciado; la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor (Artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial").

Los Tribunales competentes en materia penal pueden condenar a prisión desde un (1) mes y hasta doce (12) meses a quien incurra en alguno de los delitos establecidos en la Sección II, Capítulo XII de la Ley de Propiedad Industrial.

- Artículo 45: Perjuicios

El Derecho Común venezolano establece el principio según el cual "El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo" (Artículo 1185 del Código Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situación en la cual exista un daño comprobado, situación en la cual el Tribunal competente expedirá una sentencia condenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, independientemente de la materia que se trate. El titular de un derecho de Propiedad Intelectual también se beneficia de ese principio.

El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio y los honorarios de los abogados, lo que nuestro legislador ha denominado "costas procesales", que incluyen los gastos hechos por cada parte en la formación del proceso y los honorarios pagados a abogados, peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso. De acuerdo con esas previsiones, como principio general, el Tribunal condenará a la parte que resulte vencida en un proceso o una incidencia al pago de las costas procesales (Artículos 274 al 287 del Código de Procedimiento Civil).

Sin embargo existen algunas previsiones particulares:

i) Derecho de autor:

La autoridad nacional competente podrá ordenar el pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho, así como que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido (literales a) y b) del artículo 57 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos").

ii) Propiedad industrial:

La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

La autoridad nacional competente puede ordenar la indemnización de daños y perjuicios (literal b) del artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial"). A los fines de calcular la indemnización de daños y perjuicios, se deben seguir los criterios establecidos en el artículo 243 del "Régimen Común sobre Propiedad Industrial", que son los siguientes: el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

- Artículo 46: Otros recursos

Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como la destrucción de las mismas, ello bien como medida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria, a saber:

En materia de medidas en frontera el órgano competente en materia de Propiedad Intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.

Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada la retención de la misma. (Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas.)

En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, en el TÍTULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS, CAPÍTULO III, De las Medidas en frontera, establece un procedimiento a tales fines, en los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.

En materia de propiedad industrial la Ley establece en el artículo 105 que en:

"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo."

En el caso de la Ley Sobre Derecho de Autor (Art. 97), se contempla una acción o pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.

El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o comunicación diferente (Art. 110).

Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un museo público. La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios (artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor y artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos").

- Artículo 47: Derecho de información

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece en el artículo 242 que los países miembros podrán disponer, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, que las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la distribución y producción de los bienes y servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución. Esta norma contempla el mismo espíritu del artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En nuestro derecho es una garantía constitucional el que nadie está obligado a reconocer culpabilidad contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni contra sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Art. 49 numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Cuando se trata de terceros, la confesión que se produzca en este sentido de parte de un indiciado respecto de otro, es valorada como indicio en un procedimiento penal y no como plena prueba.

Sin embargo existe una prerrogativa para el infractor que informa acerca de los hechos enunciados en la pregunta, es el caso de la absolución en juicio de unas posiciones juradas (Artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, prueba de la confesión), lo que dependería en todo caso, de las preguntas y de la asertividad con que estén formuladas.

Otra forma de lograr que el infractor informe sobre las circunstancias enunciadas en la pregunta, aunque no implica una orden impuesta por la autoridad judicial, es el supuesto de suspensión del ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos producto de la delincuencia organizada y el imputado, en este caso el infractor de algún derecho de Propiedad Intelectual, colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar que continúe el delito o se realicen otros (Artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal).

- Artículo 48: Indemnización al demandado

La acción por daños y perjuicios no sólo la tiene el demandante o el titular del derecho de propiedad intelectual, la indemnización por daños y perjuicios también es posible para aquel que haya sido víctima de la temeridad del demandante, de tal manera que el principio citado en el artículo 1185 del Código Civil venezolano aplica en estos casos.

Cuando es acordada por un Tribunal la realización de alguna medida preventiva, normalmente se exige al demandante una caución de acuerdo con la legislación procesal, lo que funge como garantía para el demandado por los daños que se le pudieran causar. Asimismo es importante señalar que el juez podrá solicitar al demandante que caucione suficientemente antes de acordar la ejecución de una medida cautelar (Art. 247 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones).

Como apoyo a lo expuesto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce la obligación del Estado venezolano de indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos que le sean imputables, incluido el pago de daños y perjuicios (Artículo 30), lo que es la norma general sobre la responsabilidad del Estado por actuaciones indebidas, lo que incluye la actuación de sus funcionarios. Igualmente, es la base de la responsabilidad extra-contractual de la Administración Pública al hacer factible la reclamación de indemnizaciones por daños ocasionados por su actuación.

- Artículo 49: Procedimientos administrativos

En el procedimiento administrativo existe la libertad de pruebas, según la cual pueden utilizarse los medios de prueba establecidos en cualquier cuerpo legislativo (Artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). En consecuencia, es posible que la autoridad judicial ordene a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control, a través de la prueba de "exhibición de documentos" que se explicó en este mismo informe.

En el procedimiento administrativo es posible, mediante acto motivado, calificar de confidenciales alguno o todos los documentos existentes en el expediente administrativo (Artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos).

No está previsto en nuestra legislación que el órgano administrativo pueda ordenar medidas tales como destrucción de las mercancías infractoras o cierre temporal o definitivo del establecimiento.

Sección 3: Medidas provisionales

- Artículo 50

i) Derecho de autor

El Juez puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, así como el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama (Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

La autoridad nacional competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción; la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito (Artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos").

ii) Propiedad industrial

Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción (Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común de Propiedad Industrial").

Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).

Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida provisional, la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidas preventivas, el *fumus boni juris* y el *periculum in mora* (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

Para ambos casos, el del Derecho de Autor y el de la Propiedad Industrial, es posible solicitar cualquier clase de medidas preventivas o "medidas innominadas", siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil).

En materia de Propiedad Intelectual las medidas provisionales o preventivas pueden pedirse antes de iniciar la acción (sólo en materia de derecho de autor), conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Para que el Tribunal ordene alguna de las medidas provisionales o preventivas, es necesario que el solicitante consigne algún medio probatorio que haga presumir la existencia de alguna infracción o su inminencia.

Las medidas provisionales se mantendrán hasta el final del juicio, salvo que el demandado solicite al Tribunal la suspensión de la misma mediante el otorgamiento de una caución o garantía suficiente, lo que quedará a juicio del Tribunal.

El demandado tiene el derecho de oponerse a la medida preventiva acordada en el tercer día siguiente a la ejecución de la misma, para lo cual se abrirá una articulación probatoria de ocho días para que sean promovidas y evacuadas las pruebas que consideren pertinentes las partes, lo que será decidido por el Tribunal mediante sentencia que deberá dictar dentro de los dos días siguientes de haber expirado la articulación probatoria.

Como protección para el demandado, en determinadas circunstancias el Tribunal solicitará caución al solicitante para decretar la medida preventiva.

La medida provisional o preventiva existente en nuestro procedimiento administrativo es la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al interesado.

Sección 4: Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera

- Artículos 51 al 60

Sin menoscabar la potestad aduanera, la cual está orientada a facultar a las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a que se refiere el artículo 7°, autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. (Art. 6 de la Ley Orgánica de Aduanas), las autoridades aduaneras deberán, a solicitud del órgano competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que presuntamente violen derechos marcarios obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República sea parte.

El órgano competente en materia de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho marcario, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.

Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada, la retención de la misma (Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).

En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, contiene en el TÍTULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS, CAPÍTULO III, De las Medidas en Frontera un procedimiento a tales fines, establecido en los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.

Este régimen no es aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

También es importante señalar que el titular de un registro marcario no podrá impedir a terceros realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, luego de la introducción del mismo en el comercio en cualquier país por su titular o por un tercero con consentimiento del mismo o económicamente vinculado a él, inclusive cuando los productos, envases o embalajes que estuvieren en contacto directo con ellos no hubieren sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro (Art. 158 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones). Ello, porque tal y como lo expresamos en las preguntas de observancia referidas a la materia penal, ello está tipificado como delito de conformidad con el artículo 338 del Código Penal. En este sentido Venezuela reconoce las importaciones paralelas.

Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislación nacional, sin embargo la Decisión 486 en el TÍTULO XV Capítulo III MEDIDAS EN FRONTERA, artículos 250 al 255 establece normas adjetivas al respecto. En este sentido, corresponde al titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Para ello deberá suministrar a dicha autoridad la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos (Art. 250 de la Decisión 486.)

Podrá permitirse al titular de la marca, a efectos de fundamentar sus reclamaciones, participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente (Art. 251 de la Decisión 486).

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos. (Art. 252 de la Decisión 486.)

Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas (Art. 253 de la Decisión 486). Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que se hubieren incautado, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca (Art. 255 de la Decisión 486).

Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá presentar oposición a ésta y el juez competente procederá a modificar, revocar o confirmar la suspensión (Artículo 254 de la Decisión 486).

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

En Venezuela en principio, las medidas de oficio por parte de un Tribunal Civil no son aplicables, sino que deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial. Estas pueden ejecutarse de oficio si en virtud de una acción penal son solicitadas por el Ministerio Público, caso en el cual esas mercancías deben ser objeto de depósito hasta tanto se determine o no la comisión de un hecho punible. Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de destrucción. Estas medidas pueden ser ejecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir, la Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que se hayan practicado en virtud del Código Penal y de la comisión de delitos.

Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la competente para dictarlas.

Se pueden solicitar todas las medidas que a continuación se señalan de conformidad con el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

- a) Cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) Indemnización de daños y perjuicios;
- c) Retiro de los circuitos comerciales;
- d) Prohibición de importación o exportación;
- e) Adjudicación en propiedad de los productos;
- f) Destrucción de los productos;
- g) Cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado;
- h) Publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor.

Además de lo antes expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de solicitar medidas innominadas previo establecimiento de los supuestos contenidos en el artículo 588 del mismo.

Tal y como lo establece el artículo 247 de la Decisión 486 de la CAN, para la solicitud de dichas medidas, quien las pida debe acreditar su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido, pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. En materia de Aduanas, de conformidad con el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas, se exigirá caución o garantía suficiente.

Sección 5: Procedimientos penales

- Artículo 61

En materia penal y conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.208 (extraordinario) de fecha 23 de Enero de 1998, el cual derogó al Código de Enjuiciamiento Criminal, la competencia está determinada desde el punto de vista territorial de acuerdo al lugar donde el delito o falta se haya consumado (Art.53 COPP). Los tribunales penales se organizan en cada circunscripción judicial en dos instancias: una primera instancia, integrada por tribunales unipersonales, mixtos y de jurados; y otra de apelaciones, integrada por tribunales colegiados de jueces profesionales. El control de la investigación y la fase intermedia están a cargo de un tribunal unipersonal que se denomina tribunal de control y la fase de juzgamiento corresponde a los tribunales de juicio (Art. 103 del COPP), en el entendido de que cuando el Código Orgánico Procesal Penal se refiere al Tribunal o juez de Control, al tribunal o juez de juicio y al tribunal o juez de ejecución, debe entenderse que se refiere siempre al Juez de primera Instancia en Función de control, juicio o ejecución de sentencia, respectivamente (Art. 104 del COPP).

En el caso que nos ocupa, corresponde a los tribunales unipersonales tanto de control como de ejecución, el conocimiento de los delitos de propiedad industrial establecidos tanto en el Código Penal como en la Ley de Propiedad Industrial ya que los delitos establecidos en los artículos 338 al 340 del Código Penal y 98 al 101 de la Ley de Propiedad Industrial, prevén penas menores de cuatro años.

El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de Propiedad Industrial como de Derecho de Autor. En tal sentido el artículo 338 del Código Penal establece pena de prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad proviniera de un tercero. La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniera de un tercero.

El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno (1) a doce meses (12) a quien con el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados capaces de inducir a error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela.

El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días (15) a tres meses (3) a quien 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 y con prisión de quince días (15) a seis meses (6) si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.

En el mismo orden de ideas la Ley de Propiedad Industrial castiga con prisión de uno (1) a doce meses (12) a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (Arts. 98 y 99).

Asimismo serán castigados con prisión de uno (1) a doce meses (12) quienes designen un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (Arts. 100 y 101 respectivamente).

En materia de Derecho de Autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio inclusive ejemplares de fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismos de radiodifusión con prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses (Art. 119 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

Asimismo se castiga con prisión de uno (1) a cuatro (4) años a quien intencionalmente reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de las mismas. (Art. 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor). Con la misma pena se castiga a quien copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión de radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación dichas reproducciones o copias (Art. 121 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

La autoridad pública en Venezuela competente para la iniciación de los procedimientos penales es el Ministerio Público al cual, de conformidad con el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal, le corresponde en el proceso penal:

- 1º Dirigir la investigación de los hechos punibles y la actividad de los órganos de policía de investigaciones para establecer la identidad de sus autores y partícipes.
- 2º Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en cuanto se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción.

- 3° Formular la acusación y ampliarla, cuando haya lugar, y solicitar la aplicación de la penalidad correspondiente.
- 4° Ordenar el archivo de los recaudos, mediante resolución fundada, cuando no existan elementos suficientes para proseguir la investigación.
- 5° Prescindir, en los casos permitidos por la Ley, del ejercicio de la acción penal.
- 6° Solicitar, cuando corresponda, el sobreseimiento de la causa o la absolución del imputado.
- 7° Proponer la recusación contra los funcionarios judiciales, así como la de los escabinos y jurados.
- 8° Ejercer la acción civil derivada del delito, cuando así lo disponga este Código.
- 9° Requerir del tribunal competente las medidas cautelares pertinentes.
- 10° Actuar en todos aquellos actos del proceso que según la Ley requieran de su presencia.
- 11° Ejercer los recursos contra las decisiones que recaigan en los juicios en que intervenga.
- 12° Velar por los intereses de la víctima en el proceso,
- 13° Requerir del tribunal competente la separación del proceso del querellante, cuando éste con su intervención obstruya reiteradamente la acción fiscal.
- 14° Las demás que le sean atribuidas por este Código u otras leyes.

En efecto el Ministerio Público puede iniciar de oficio el procedimiento o hacerlo a instancia de la parte agraviada. En el caso de los artículos 338 y 339 del Código Penal los delitos allí contemplados son de acción pública de tal manera que corresponde al Ministerio Público iniciar la acción de oficio, aunque ello no obsta que un particular denuncie el hecho ante el Ministerio Público o un funcionario público de conformidad con el artículo 92 del Código Penal.

En los casos referidos en los artículos 340 del Código Penal y 98 al 101 de la Ley de Propiedad Industrial la acción no podrá iniciarse sino a instancia de la parte agraviada. Este tipo de delitos son denominados en nuestra legislación de acción privada.

Los delitos establecidos en los artículos 119 al 122 contenidos en el TÍTULO VII SANCIONES PENALES de la Ley Sobre Derecho de Autor sólo se iniciarán mediante denuncia de la parte agraviada (Art. 123 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

Los titulares de derechos de propiedad industrial, los licenciarios o sus apoderados.

En el caso de derecho de autor puede intentar la acción cualquier titular de uno de los derechos de explotación reconocidos por el propio texto legal, sea titular originario, derivado o por efecto de la Ley, bien de un derecho de autor, de un derecho afín o de un derecho conexo al derecho de autor. En este sentido debe entenderse que entre los titulares se encuentran el autor y sus derechohabientes (bien por transferencia mortis causa o acto entre vivos) conforme a los artículos 5, 29 y 50 de la Ley sobre Derecho de Autor, el productor de la obra audiovisual (Art. 15 de la Ley sobre el Derecho de Autor), de la radiofónica (Art. 16 de la Ley sobre el Derecho de Autor) o del programa

de computación (Art. 17 de la Ley sobre el Derecho de Autor), así como el patrono o el comitente, en los casos en que la obra se haya creado bajo relación de trabajo o por encargo (Art. 59 de la Ley sobre el Derecho de Autor) en virtud de la presunción de cesión de los derechos patrimoniales establecida en los dispositivos pertinentes, el editor o divulgador de la obra anónima, como representante legal del autor (Art. 8 de la Ley sobre el Derecho de Autor), el fotógrafo (Art. 38 de la Ley sobre el Derecho de Autor), el editor de una obra que represente el resultado de una labor científica (Art. 36 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y el divulgador de una obra póstuma (Art. 37 de la Ley sobre el Derecho de Autor), estos tres últimos como titulares de derechos afines; y los titulares de derechos conexos, es decir, los artistas, intérpretes o ejecutantes (Art. 92 de la Ley sobre el Derecho de Autor), los productores de fonogramas (Arts. 95 y 96 de la Ley sobre el Derecho de Autor) y los organismos de radiodifusión (Art. 101 de la Ley sobre el Derecho de Autor), o sus respectivos derechohabientes.

Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan y las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito (Ordinales 3º y 4º del Art. 116 del Código Orgánico Procesal Penal).

Tal como lo contemplan la Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal y la Ley Sobre Derecho de Autor, existe pena de prisión que puede ir según los casos contemplados en dichas legislaciones, de un mes a cuatro años para castigar las conductas que infringen derechos de propiedad intelectual.

i) Sanciones pecuniarias

Además de la pena de prisión establecida en el Código Penal y en la Ley de Propiedad Industrial se castiga con multa de cincuenta a mil bolívares:

- 1) Los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la invoquen como si disfrutasen de ella.
- 2) Los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados.
- 3) Los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente, y
- 4) Los que en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión proporcional (Art. 102 de la Ley de Propiedad Industrial).

En materia de derecho de autor, la resolución judicial que declare con lugar la pretensión del cese de la actividad infractora, puede estar acompañada de una sanción pecuniaria, independiente de la que se aplique en el ámbito penal. En la reforma de la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 se establece una multa, no ya en caso de una futura violación como lo establecía la Ley de 1962, sino como consecuencia de haberse comprobado en el proceso instaurado con motivo de la pretensión inhibitoria, la ocurrencia de una contravención al derecho del accionante.

Quiere decir entonces que si en el proceso se prueba la violación, el Juez, a solicitud de la parte agraviada, debe conminar al demandado con una multa no mayor del equivalente a veinte (20) salarios mínimos, convertible en arresto a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto y, en caso de reincidencia, dicha sanción puede duplicarse. Además de lo establecido, la modificación del artículo 95 de la derogada Ley sobre el Derecho de Autor, ahora 109, faculta al juez para imponer al

infractor la multa una vez que dé por comprobada la violación del derecho, sin tener que esperar una nueva contravención como lo exigía el antiguo texto.

Es evidente que la sanción de multa es independiente de una eventual condena por resarcimiento por daños y perjuicios.

- ii) Confiscación, decomiso, y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción

En materia de propiedad industrial, la Ley sobre la materia establece en el artículo 105 que en:

"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo."

En el caso de la Ley sobre el Derecho de Autor (Art. 97), se contempla una acción o pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.

El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o comunicación diferente (Art. 110).

Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un museo público. La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.

- iii) Otras medidas

En Venezuela el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que el tribunal puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que el dispositivo de la sentencia dictada con motivo de cualesquiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos indicados por el juez.

Si bien se trata de una atribución facultativa de la autoridad judicial, la orden de publicar la parte dispositiva de la sentencia ha sido práctica corriente en los casos tramitados en nuestro país por la vía jurisdiccional civil, siempre que por supuesto, haya sido solicitada por la parte reclamante.

En materia penal nuestro Código Penal establece en el artículo 338 como facultativo del juez penal el disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo. Ello a diferencia de lo que sucede en materia civil ha sido poco frecuente.

También en materia de Derecho de Autor el Juez podrá decretar la publicación por la prensa de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo o del denunciante, según los casos. (Art. 124 de la Ley sobre el Derecho de Autor)

Como medidas correctivas que también pueden solicitarse de conformidad con el artículo 11 de la Ley sobre el Derecho de Autor, se encuentran el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso y el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, medidas estas que sólo pueden decretarse de conformidad con el mismo artículo cuando se acompañe un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunos de los medios probatorios, pero

además de las regulaciones específicas que sobre la materia contiene el derecho autoral, son siempre aplicables, por vía supletoria las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de suerte que las medidas indicadas no impiden la práctica de otras, como por ejemplo, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento al parágrafo primero del artículo 588 del mismo Código, las providencias adecuadas (medidas innominadas), de existir el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ello funciona también para los derechos de propiedad industrial.

Además de todo lo expuesto el Código de Procedimiento Civil establece la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas de las establecidas en las leyes, previo cumplimiento de determinados requisitos, denominadas medidas innominadas. (Art. 588)

La reforma del antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal por el nuevo Código Orgánico Procesal Penal versó entre otras cosas en el diseño de un nuevo procedimiento penal que garantizara los principios de: dualidad, audiencia, igualdad, celeridad procesal, oficialidad, oportunidad y legalidad entre otros, principios éstos además de orden constitucional.

En este sentido el principio de dualidad se refiere a la existencia de dos partes en el proceso en posiciones contrapuestas: acusador y acusado donde el juez actúa como un tercero imparcial.

Según el de Audiencia ("*Audiatur et altera pars*"), nadie puede ser condenado sin ser oído, pero esto no significa que funcione sólo para el acusado, también el acusador debe ser oído bien cuando formule su imputación o cuando solicite una resolución jurisdiccional, es el caso de la práctica anticipada de pruebas irrepetibles (Art.316), la decisión sobre la apertura a juicio (Art. 334) y el debate en el juicio oral (Art. 347 y s.s) todos del Código Orgánico Procesal Penal.

El de igualdad supone que las partes dispongan de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses.

El de Oficialidad: a través de él se obtiene la ventaja, desde la perspectiva de los intereses públicos, de controlar la persecución penal a través de órganos estatales naturalmente diferentes, que deberán ocuparse de aquella y del enjuiciamiento.

Los de Oportunidad y Legalidad: El de oportunidad se contrapone al de legalidad. Según este último el Ministerio Público estará obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista los caracteres de delito, siempre que de la investigación practicada resulten elementos de cargo suficientes para mantener la acusación.

El principio de oportunidad se concreta en constituir una excepción al de legalidad. Supone la posibilidad de abstenerse de perseguir determinadas conductas delictivas, o de suspender el procedimiento en curso, con o sin condiciones para ello, lo cual en el derecho anglosajón se traduce en las figuras del *plea of guilty*, confesión dirigida a evitar el juicio, y del *plea bargaining*, negociación entre el fiscal y el imputado que supone pactar la acusación con toda su extensión y, de este modo, reducir o mutar a conveniencia, si es el caso, el hecho penal en sí mismo considerado.

Es de acuerdo a estos principios que la reforma del proceso penal en Venezuela se encamina hacia la agilización y modernización de los procesos, pero mal puede señalarse un tiempo preciso de la duración del proceso o los costos, pues ello dependerá en gran medida del monto de los bienes objeto de litigio y de la estimación de los daños ocasionados bien por lucro cesante o daño emergente, lo cual es particular en cada caso. En algunos casos en la fase preparatoria e investigativa donde ya ha sido posible la identificación del presunto indiciado, el Ministerio Público puede demorar seis meses y solicitar una prórroga a los fines de conseguir elementos para la solicitud del enjuiciamiento.

Además, y en función de la celeridad procesal y de la eficacia de la justicia es posible para el agraviado ejercer la acción civil por daños y perjuicios derivada del delito, la cual además puede ser apreciada y decidida por el Juez Penal, opción ésta que tiene el titular y que contribuye a la agilización del procedimiento y a la satisfacción de su derecho. Este es el espíritu de la acción por daños y perjuicios contemplada el Art. 1185 del Código Civil Venezolano y los artículos 241 literal b) y 243 de la novísima Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como lo dispuesto en nuestra legislación ya contemplado en otras partes del cuestionario.

2. *¿Qué protección consagra la legislación venezolana sobre Derecho de Autor a las obras extranjeras?*

La República Bolivariana de Venezuela es uno de los países signatarios y ratificantes del "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas" del 9 de septiembre de 1886 y de su Apéndice, siendo en consecuencia Ley de la República. En ese sentido, el mencionado Convenio consagra en su artículo 3 los criterios para la protección, siendo el mismo del tenor siguiente:

- "1) Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:
 - a) Los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no;
 - b) Los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión
- 2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.(...)"

En lo que respecta a los Derechos Conexos, la "Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión" (Roma, 1961), ha sido, igualmente, suscrita y ratificada por la República Bolivariana de Venezuela. La Convención mencionada en su artículo 2 establece el principio del trato nacional:

- "1. A los efectos de la presente Convención se entenderá por 'mismo trato que a los nacionales' el que conceda el Estado Contratante en que se pida protección, en virtud de su derecho interno:
 - a) a los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio;
 - b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio;
 - c) a los organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.(...)"

Por su parte, el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce de forma expresa la vigencia de los Tratados Internacionales en materia de Propiedad Intelectual, de la forma siguiente:

"Artículo 98. (...) 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." (Subrayado nuestro)

De tal forma que en nuestra legislación se encuentra incluido el principio del trato nacional referido en los tratados internacionales sobre derecho de autor, lo que es de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades administrativas y judiciales.

El derecho interno venezolano sobre derecho de autor (Ley sobre el Derecho de Autor y su Reglamento) recoge todos los principios sustantivos y adjetivos que se encuentran consagrados en los tratados internacionales relacionados con la materia.

Las obras extranjeras en Venezuela tienen la misma protección que las obras nacionales y ella se realiza en los términos enunciados por los principios establecidos en los Tratados Internacionales.

3. *¿Cuáles son las mejoras introducidas en la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial la cual se hizo efectiva a partir del 1º de diciembre de 2000 con respecto a las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC?*

La nueva norma subregional recoge dentro de su texto y de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC:

- Cláusula de trato nacional y nación más favorecida
- Mecanismo de protección de esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados
- Medidas de observancia o de tutela de los derechos de propiedad industrial (medidas cautelares, civiles, administrativas, y en frontera)
- Regulación de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial
- Plazo de duración para los diseños industriales
- Campo de patentabilidad (materia patentable y exclusiones de patentabilidad)
- Patentes de segundo uso
- Secretos empresariales

A continuación se presenta un breve comentario concerniente a los aspectos precitados, los cuales responden a la adecuación del régimen andino al Acuerdo sobre los ADPIC. De la misma forma se comentan algunos otros cambios que responden al mejoramiento técnico del régimen común de propiedad industrial:

Se incorporan dentro de la nueva Decisión Disposiciones Generales, referidas al trato nacional mediante el cual se dispone que para la protección de la propiedad industrial cada país Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la CAN, de la OMC y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Este mismo tratamiento podrá concederse a un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo país Miembro.

Se incorpora una norma sobre el trato de la nación más favorecida, relativa a la extensión de toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concerniente a la propiedad industrial que conceda un país

Miembro a los nacionales de otro país Miembro de la CAN, a los nacionales de cualquier miembro de la OMC o del CUP.

En relación con la materia que no puede ser objeto de protección mediante el sistema de patentes se clarifican cada uno de los supuestos y se armonizan con el Acuerdo sobre los ADPIC (artículos 27.2 y 27.3). A tales efectos, se excluyen de patentabilidad:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Se elimina la prohibición que existía para el patentamiento de los medicamentos esenciales contenidos en la lista de la Organización Mundial de la Salud.

Se mantuvo la redacción contenida en el artículo 16 "Protección a los Segundos Usos" de la derogada Decisión 344, el cual dispone:

"Que los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial".

Se establece en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los ADPIC la Protección de los Microorganismos mediante el sistema de patentes.

Se elevan los Lapsos de Tramitación de Patentes de Invención de 30 días con posibilidad de prórroga a 30 días adicionales, a un plazo de 60 días con prórroga de 60 días más, lo cual había sido una petición de los solicitantes de patente dada la necesidad de recabar información técnica a nivel internacional y de contar con el tiempo necesario para presentar la solicitud en otros países para obtener protección.

Se introduce la protección a los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 al 38 del Acuerdo sobre los ADPIC, con lo cual damos cumplimiento a una exigencia que teníamos vencida desde el 1º de enero del año 2000.

En armonía con los artículos 25 y 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, se introducen ajustes en el régimen de los Diseños Industriales, permitiéndose la protección de los diseños textiles, los cuales

estaban excluidos de protección en la Decisión 344 y se eleva la protección de todo diseño de 8 a 10 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, al tiempo que se dispone un procedimiento mucho más breve para su tramitación.

Se incluye un Título especial para los signos notorios, delimitando su alcance sólo para los casos en los que en el mercado se pudieran producir riesgos de confusión o asociación entre el público consumidor y en consecuencia, riesgo de dilución del signo distintivo para el titular de la marca.

Se amplían los criterios que pueden ser tenidos en consideración a los fines de la determinación de la notoriedad de un signo distintivo, lo cual redundará en beneficio de los solicitantes a los fines de la interposición de oposiciones o demostración de la notoriedad de un signo y coadyuva en la ampliación de los criterios que pueden ser tomados en consideración por la oficina a los fines de motivar debidamente sus resoluciones otorgando mayor seguridad al sistema marcario.

Ante la problemática surgida por la asignación de nombres de dominio sin el conocimiento previo acerca de la existencia de derechos preexistentes sobre signos notoriamente conocidos, lo cual esta generando gran inseguridad y un clima de competencia desleal, se autoriza a la autoridad nacional competente para que cancele o solicite la modificación del nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico a pedido del titular o legítimo poseedor del signo notoriamente conocido, siempre que dicha asignación sea susceptible de causar confusión, asociación, daño económico o comercial o aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

Esta norma viene a significar la primera que intenta buscar un equilibrio entre el sistema de asignación de nombres de dominio y el sistema marcario, especialmente, en lo referido a los signos notoriamente conocidos y que coadyuvará en la solución de los problemas existentes en la actualidad. Adicionalmente, sienta bases para estrechar canales de información y cooperación entre el CNIT y el SAPI en busca de mayor seguridad y garantía de respeto a derechos marcarios preexistentes, sin que ello signifique la interposición de barreras a la dinámica con la que debe mantenerse el régimen de asignación de nombres de dominio, lográndose el equilibrio necesario entre los dos sistemas.

Ante la insuficiencia de normas en resguardo de los derechos de propiedad industrial válidamente adquiridos y siendo este uno de los aspectos de mayor relevancia y exigencia dentro del Acuerdo sobre los ADPIC, se introduce en armonía con este último, la posibilidad de reivindicar un derecho de patente o diseño industrial cuando este hubiere sido obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho. En el mismo sentido, se regula la acción reivindicatoria para cuando la infracción sea respecto de una marca. Se establecen los lapsos de prescripción para el inicio de dichas acciones y se dispone explícitamente que no habrá prescripción de la acción cuando se compruebe que hubo mala fe.

Esta norma constituye un gran avance en defensa y resguardo de los derechos de propiedad industrial debidamente adquiridos y genera un clima de mayor seguridad, al tiempo que complementa uno de los objetivos de todo sistema de propiedad industrial: la concesión efectiva de derechos, la cual estaba carente del necesario resguardo y de las acciones defensivas que los mismos deben tener.

Como complemento a lo anteriormente expresado, este Título de "Las Acciones por Infracción de Derechos" constituye otro aspecto novedoso dentro de la normativa subregional, en el sentido de que por primera vez en el Régimen Comunitario Andino se regulan aspectos relacionados con las acciones necesarias en defensa de derechos de propiedad industrial.

El Acuerdo sobre los ADPIC exige de parte de los miembros de la OMC el establecimiento de normas para tales fines y esta significaba una de las mayores deficiencias de las que sufría la Decisión 344. Ahora bien, no obstante su regulación en la nueva Decisión 486, se hace necesario complementar con una norma nacional el procedimiento para llevar a la práctica estas acciones, a fin

de tener perfectamente delimitado lo relacionado con la observancia y dar cumplimiento total a las normas de la OMC.

Adicionalmente, es oportuno resaltar que en materia de derecho de autor ya existen en disposiciones nacionales en la Ley de Derecho de Autor para resguardar las infracciones a tales derechos, sólo faltaba tal protección para los derechos de propiedad industrial, los cuales tienen una incidencia directa en el desarrollo del aparato productivo y en la ordenación del comercio interno y la promoción de las exportaciones. En este orden de ideas, es imprescindible impulsar una Ley Nacional de Propiedad Industrial que permita consolidar los procedimientos en defensa de los derechos de propiedad industrial y que complemente lo dispuesto en la nueva Decisión en relación con: medidas cautelares; medidas en frontera y medidas penales.

En relación con éstas últimas, la Decisión 486 tan sólo se limita a disponer como obligatorio que los países Miembros deben establecer los procedimientos y sanciones para los casos de falsificación de marcas. En la actualidad, esto está recogido en los artículos 338 y 339 del Código Penal y de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 con sanciones para el tipo de perjuicio que en la industria o en el mercado puedan originar tal tipo de infracciones.

Otro aspecto novedoso es la incorporación en la norma subregional de una regulación para los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, como complemento al régimen de competencia desleal que existe en nuestro país y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 10bis del CUP.

En tal sentido, la nueva Decisión dispone cuáles son los actos precisos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial a los fines de que no se produzcan confusiones o interferencias de competencias con la autoridad nacional en esta materia.

Del mismo modo, se establece que las acciones de competencia desleal pueden interponerse sin perjuicio de otras acciones y que en la medida que la legislación interna lo permita, éstas podrán iniciarse de oficio por parte de la autoridad nacional competente.

Dentro del mismo Título, se incluye la regulación sobre "Los Secretos Empresariales", anteriormente denominados en la Decisión 344 como "Secretos Industriales".

La inclusión de los "Secretos Empresariales" dentro del Título de la "Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial", es consonante con el tratamiento y ubicación que los mismos deben tener, dado que esta no es una figura propia de los derechos industriales, sino que por lo general se encuentra regulada por la competencia desleal.

Otro aspecto relevante es el hecho de que la nueva Decisión viene a consolidar los niveles de protección de los Secretos Empresariales con las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC y a establecer una norma mucho más clara para su interpretación y aplicación por parte de los organismos encargados de la concesión de autorización para la comercialización de productos farmoquímicos o agroquímicos.

COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Por favor describa si su legislación incluye medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición, y para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico tal como es mencionado en las previsiones desarrolladas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Toda la legislación de carácter económico y social actualmente vigente en Venezuela tiende hacia promover y realizar el interés público y el bienestar general de la nación venezolana. No es posible identificar ninguna ley en particular en los términos de la pregunta planteada, pues se trata de un principio de carácter general, inherente a la función de todo Estado moderno. Sin embargo, podrían citarse a título de ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual, las disposiciones del Artículo 65 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prevén la posibilidad de conceder licencias obligatorias por razones calificadas de interés público.

Las disposiciones especiales contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC (Partes II a VII) están sujetas a las Disposiciones Generales y Principios Básicos contenidos en la Parte I del Acuerdo, incluyendo su artículo 8. La disposición del artículo 8 del Acuerdo prevé ciertos **principios**, y reconoce la facultad que tienen los Miembros de la OMC de salvaguardar esos principios en su legislación interna.

La coherencia de las eventuales disposiciones contenidas en la legislación nacional respecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC estaría asegurada por lo previsto en el artículo 8 de ese Acuerdo, que legitima las medidas que pudiera tomar un Miembro de la OMC conforme a sus disposiciones.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. *Indique cómo su legislación prevé la protección de los derechos exclusivos del autor en relación a sus obras literarias y artísticas, como se especifica en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual exige a los países miembros el cumplimiento de los artículos 1-21 del Convenio de Berna y su apéndice.*

Venezuela desde el 11 de mayo de 1982 se encuentra adherida al Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. No obstante, tanto la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolana como la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos comprenden dentro de su articulado disposiciones que recogen íntegramente las normas establecidas en el Convenio de Berna, y en tal sentido se da cumplimiento en su totalidad a la remisión contemplada en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Con respecto a la excepción contemplada en el artículo 11 referente al artículo 6bis del Convenio de Berna, la ley venezolana se aparta de esta exclusión por recoger en la Ley sobre el Derecho de Autor el alcance de los derechos morales establecidos en los artículos 18 al 20; y artículos 11 y 12 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. *Por favor explique cómo la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela protege los programas de computación y las bases de datos.*

El artículo 2¹ de la Ley sobre el Derecho de Autor incluye entre las obras del ingenio que están bajo su tutela a los programas de computación. Asimismo, el artículo 17 *ejusdem*² establece lo

¹ **Artículo 2 LSDA.-** Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.

que se entiende por programa de computación y prevé el régimen de titularidad del mismo, en lo que respecta a la relación entre el productor del programa y los autores del mismo.

El artículo 10³ del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor establece de forma expresa que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

La Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos define en su artículo 3⁴ lo que es un programa de ordenador (*software*); y el artículo 4⁵ de la misma Decisión Andina incluye a los programas de ordenador dentro del objeto de protección de la misma. De igual forma el artículo 23⁶ establece el programa de ordenador como objeto de protección al establecer que estos se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

Con respecto a las bases de datos, la Ley Sobre el Derecho de Autor consagra en el artículo 3⁷ de forma expresa las bases de datos como objeto de protección.

El Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor define en el numeral 3° del artículo 2⁸ lo que se entiende por base de datos. Asimismo, el artículo 12 *ejusdem*⁹, reconoce la protección a las bases de datos siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

² **Artículo 17.-** Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleva a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación. (Ley sobre el Derecho de Autor).

³ **Artículo 10.-** Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias.(...)" (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

⁴ **Artículo 3 LSDA:** Programa de Ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

⁵ **Artículo 4, literal i) LSDA:** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse, y que incluye, entre otras las siguientes:

i) Los programas de ordenadores.

⁶ **Artículo 23 D-351:** Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

⁷ **Artículo 3°.-** Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

⁸ **Artículo 2.- (...)** 3.- Base de datos: es la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidades de almacenamiento de computador o de cualquier otra forma.

⁹ **Artículo 12.-** Las bases de datos estarán protegidas siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales. La protección concedida no se extiende a los datos o información compilados, pero no afecta los derechos que existan sobre las obras o materiales que la conforman.

El artículo 4¹⁰, literal II) de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos incluye a las bases de datos dentro del objeto de protección. Igualmente, el artículo 28¹¹ de la Decisión Andina reconoce la protección a las bases de datos, siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual.

4. *Por favor describa la protección que la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela prevé para los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.*

De acuerdo a lo establecido en el encabezado del artículo 92¹² de la Ley sobre el Derecho de Autor, los artistas intérpretes o ejecutantes¹³ tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones.

El término de protección para el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, es de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual, según lo estipula el artículo 94¹⁴ de la Ley sobre el Derecho de Autor.

¹⁰ **Artículo 4 D-351:** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras:

II) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

¹¹ **Artículo 28 D-351:** Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no será extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras materiales que la conforman.

¹² **Artículo 92.-** Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, no podrán oponerse a la comunicación cuando ésta se efectúe a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento, publicada con fines comerciales.

¹³ **Artículo 2.-** (...) 2.- Artista intérprete o ejecutante: Es la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

¹⁴ **Artículo 94.-** La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual.

En este mismo sentido la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos consagra a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes similares derechos establecidos en los artículos 34¹⁵, 35¹⁶ y 36¹⁷ de la mencionada Decisión.

Por lo que respecta a los productores fonográficos, el artículo 95 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece que éstos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción de sus fonogramas, así como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas.

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley sobre el Derecho de Autor, los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al público.

De igual forma se establece en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena el derecho de remuneración para los productores de fonogramas por la comunicación pública de sus producciones en el artículo 37¹⁸ literal d.

En lo que respecta a los organismos de radiodifusión el artículo 101 de la Ley sobre el Derecho de Autor establece que los mismos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la retransmisión de sus emisiones.

En el caso de los organismos de radiodifusión los derechos mencionados están previstos en el artículo 39.

Las limitaciones y excepciones a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión están previstos en los Artículos 34¹⁹

¹⁵ **Artículo 34 D-351:** Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

¹⁶ **Artículo 35 D-351:** Además de los Derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas intérpretes tienen el derecho de :

Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y
Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

¹⁷ **Artículo 36 D-351:** El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuese el caso.

¹⁸ Artículo 37 literal d) D-351: Los productores de fonogramas tiene el derecho de: d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, que podrá ser compartida con los artistas, intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los países Miembros.

¹⁹ Artículo 34, Párrafo segundo: "(...) embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada (...).

segundo párrafo y 42²⁰ de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. El artículo 42 de la Decisión 351 remite a las excepciones permitidas por el Tratado de Roma referido en la pregunta.

5. *Indique si su legislación prevé alguna limitación o excepción con relación a cada uno de los derechos descritos arriba, de acuerdo con las previsiones correspondientes de las Convenciones de Berna y Roma y a la luz de los artículos 13 y 14 (6) del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La Ley sobre el Derecho de Autor en su artículo 43 establece las comunicaciones públicas lícitas o permitidas sin autorización del autor: 1) las verificadas en el ámbito doméstico 2) las realizadas con fines de utilidad general, en el curso de actos oficiales y ceremonias religiosas; y 3) las efectuadas con fines exclusivamente científicos y didácticos.

El artículo 44 de la Ley sobre el Derecho de Autor prevé cuáles son las reproducciones lícitas: 1) La realizada por el interesado (una sola copia) utilizando sus propios medios; 2) Las reproducciones fotomecánicas para exclusivo uso personal, siempre que se limiten a pequeñas partes de una obra protegida o a obras agotadas; 3) La reproducción por medios reprográficos para la enseñanza o la realización de exámenes en institutos educativos; 4) La reproducción de obras en Bibliotecas y Archivos con fines de preservación o de sustitución; 5) Reproducir una sola copia del programa de computación con fines de resguardo o de seguridad; 6) Introducción del programa a la memoria del equipo a los solos efectos de su utilización por el usuario lícito; 7) La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas; 8) La copia de obras de arte a los fines de un estudio; 9) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en sitios públicos, por un medio diverso del empleado para el original.

De igual forma, la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena prevé estas limitaciones en el artículo 22.

6. *Indique los términos de protección de cada uno de los derechos descritos arriba y las obras, productos o producciones a las cuales se aplica.*

La Ley sobre el Derecho de Autor establece en el artículo 25²¹ que el derecho durará toda la vida del autor y se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.

Con respecto a las fotografías, establece el artículo 38 de la Ley sobre el Derecho de Autor que:

"(...) El derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la divulgación de la obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no hubiere sido divulgada durante ese período. Dichos lapsos se contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, respectivamente."

Las obras de arte aplicado estarían regidas, en cuanto a la duración del término de protección, por la regla general establecida en el artículo 25 de la Ley sobre el Derecho de Autor.

²⁰ **Artículo 42 D-351:** En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes y Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el presente capítulo.

²¹ **Artículo 25.-** El derecho de autor durará toda la vida de éste y se extiende a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.

El término de protección para el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes es de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual, según lo estipula el artículo 94²² de la Ley sobre el Derecho de Autor.

Con respecto a los productores de fonogramas, la duración del término de protección señalada en el artículo 100²³ de la Ley sobre el Derecho de Autor es de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

El artículo 102²⁴ de la Ley sobre el Derecho de Autor, establece que la protección concedida a los organismos de radiodifusión será de 60 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de la emisión radiodifundida.

Igualmente la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena establece los lapsos de protección para: las obras en el artículo 18²⁵; a los artistas, intérpretes o ejecutantes en el artículo 36²⁶; para los productores de fonogramas en el artículo 38²⁷ y para los organismos de radiodifusión en el artículo 41.²⁸

7. *Indique si su legislación prevé derecho de alquiler y en ese caso indique sobre qué obras.*

La Ley sobre el Derecho de Autor garantiza para el autor con respecto a su obra, independientemente de la naturaleza de ella, el derecho de autorizar o no autorizar la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de transmisión

²² **Artículo 94.-** La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual.

²³ **Artículo 100.-** La protección concedida al productor de fonogramas será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

²⁴ **Artículo 102.-** La protección concedida a los organismos de radiodifusión será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la emisión radiodifundida.

²⁵ Artículo 18: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente decisión, no será inferior a la vida del autor y 50 años después de su muerte. Cuando la titularidad de los derechos correspondan a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

²⁶ **Artículo 36** Decisión 351: El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de 50 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.

²⁷ **Artículo 38** Decisión 351: El término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contados del primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.

²⁸ **Artículo 41** Decisión 351: El término de protección de los derechos de organismos de radiodifusión, no podrá ser menor a cincuenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se haya realizado la emisión.

de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso. El derecho de distribución se encuentra establecido en el artículo 41 de la Ley sobre el Derecho de Autor.²⁹

La Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos consagra conforme al artículo 13, literal c)³⁰ el derecho de distribuir a favor del autor con respecto a su obra, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.

En este sentido, la legislación venezolana al prever el derecho de distribución al público sin limitación en cuanto a su alcance, es consistente con el Acuerdo y, aún más, provee una protección más amplia que aquél.

8. *Indique cómo su legislación consagra la protección retroactiva prevista en el artículo 18 del Convenio de Berna y el artículo 14.6 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La República Bolivariana de Venezuela es signataria del Convenio de Berna, como consecuencia los principios consagrados en el artículo 18³¹ del mencionado Convenio son Ley para la República en concordancia con los artículos 142³² y 143³³ de la Ley sobre el Derecho de Autor.

²⁹ **Artículo 41.-** (...) El derecho de reproducción comprende también la distribución, que consiste en la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso. (Ley sobre el Derecho de Autor)

³⁰ **Artículo 13, literal c) Decisión 351:** "El autor o, en su caso, sus derechos habientes, tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler.

³¹ 1) El presente Convenio se aplicará a todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.

2) Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.

3) La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.

4) Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del Artículo 7 o por renuncia a reservas.

³² **Artículo 142.-** Los derechos sobre las obras protegidas de conformidad con las disposiciones de la Ley anterior, gozarán de los lapsos de protección más largos fijados por esta Ley.

³³ **Artículo 143.-** Los derechos sobre las obras que no gozaban de protección conforme a la Ley de Propiedad Intelectual del 13 de julio de 1928 por no haber sido registradas, que ingresaron al dominio privado de acuerdo al artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor del 29 de noviembre de 1962, gozan también automáticamente de la protección que concede esta Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.

C. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

9. *Por favor, proporcione una definición de marca bajo su legislación nacional y explique bajo qué condiciones es protegible*

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece en el artículo 134³⁴ las condiciones necesarias que debe poseer un signo para que sea susceptible de ser registrado como marca así como un listado enunciativo que de forma ejemplificativa enumera un conjunto de signos registrables.

De acuerdo con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (...)". De acuerdo con el mismo artículo, podrán ser registrados como marca "(...) los signos susceptibles de representación gráfica (...)".

10. *Por favor, confirme si los servicios pueden, o no, ser protegidos de acuerdo con su legislación marcaria. Por favor confirme si los signos, como los nombres comerciales, pueden ser protegidos. Por favor describa si elementos como sonidos, perfumes y envases pueden ser protegidos.*

Efectivamente, y como puede colegirse del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, una marca puede distinguir, no sólo productos, sino servicios.

De igual manera, debe indicarse que, de acuerdo con el articulado contenido en el Título X de la Decisión 486, los nombres comerciales se encuentran protegidos de acuerdo con el artículo 191.³⁵

Con relación a si elementos como los sonidos, perfumes y envases pueden ser protegidos, la respuesta es afirmativa. Además de la noción de marca recogida en el artículo 134, anteriormente mencionado, este contiene a su vez un listado enunciativo de signos registrables que de manera ilustrativa complementa la noción de marca, entre los cuales se encuentran incluidos los signos, olores y los envases de los productos.³⁶

³⁴ **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinación de palabras;

las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

los sonidos y los olores;

las letras y los números;

un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

la forma de los productos, sus envases o envolturas;

cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

³⁵ **Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

³⁶ **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

11. *Por favor, explique cuáles son los requisitos de uso, en caso de haberlos, como condición para el registro de una marca. Por favor, explique la definición de uso y las condiciones del mantenimiento de una marca al respecto.*

De acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el uso previo no es una condición para el registro de una marca. No obstante, registrada una marca, deberá tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 166, de acuerdo con el cual "Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado." Las condiciones del mantenimiento del registro marcario, con respecto de su uso, se encuentran desarrolladas en el Capítulo V de la Decisión 486, referido a la Cancelación del Registro.

Es oportuno indicar que para la renovación de un registro marcario no se exige prueba de uso sino que es automática al vencimiento de los diez (10) años de duración del registro, el cual se cuenta desde la fecha de su concesión o dentro de los seis (6) meses anteriores a dicho vencimiento o de los seis (6) meses posteriores al mismo como períodos de gracia.

12. *Por favor, confirme si su legislación permite que el registro de marcas sea indefinidamente renovable.*

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece un lapso inicial de protección para las marcas de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión, según lo dispone el artículo 152.³⁷

No obstante, podrá tener una duración ilimitada en el tiempo, en virtud de la posibilidad de ser renovada indefinidamente por nuevos períodos de diez (10) años, siempre y cuando se cumplan los requisitos de tiempo y pago de tasas establecidos para ello consagrados en el artículo 153, toda vez que no se exige prueba de uso para la renovación del derecho.³⁸

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
las palabras o combinación de palabras;
las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
los sonidos y los olores;
las letras y los números;
un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
la forma de los productos, sus envases o envolturas;
cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

³⁷ **Artículo 152.-** "El registro de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años".

³⁸ **Artículo 153.-** "El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original".

13. *Por favor, describa los requisitos especiales, en caso de haberlos, establecidos en su legislación con referencia al uso de una marca.*

Véase la respuesta a la pregunta 11, en lo que respecta a la definición de uso y las condiciones bajo las cuales se considera usada una marca. Además, el Artículo 166, último párrafo, de la Decisión 486 estipula que el uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

D. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

14. *Explique si la autoridad de registro de marca deniega una solicitud marcaria cuando ésta contenga una indicación geográfica.*

La Decisión 486 sólo prevé dentro de sus disposiciones prohibitivas marcarias, las causales absolutas contenidas en el artículo 135³⁹ *ejusdem* y de las cuales los literales j), k) y l) se refieren expresamente a indicaciones geográficas.

En virtud de estas disposiciones prohibitivas, la Oficina Nacional competente tiene la potestad de denegar toda solicitud de registro de marca que contenga indicaciones geográficas y encuadre dentro los supuestos de los literales antes indicados, todos los cuales están condicionados a la existencia del riesgo de confusión. Lo que nos lleva a la conclusión de que un derecho marcario puede estar constituido por un nombre geográfico siempre y cuando no genere confusión.

15. *Dé la definición de Indicación geográfica en su legislación.*

La figura de indicación geográfica es entendida en el régimen común sobre propiedad industrial -Decisión 486- como un término genérico usado de manera amplia para abarcar tanto a las denominaciones de origen como a las indicaciones de procedencia. En este sentido, nuestra legislación define y distingue a las indicaciones geográficas de la siguiente forma:

La Decisión 486 trata sobre las indicaciones geográficas en su Título XII, reconociendo dos categorías: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Denominaciones de origen:

"Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

³⁹ "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;"

Indicaciones de procedencia:

"Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado."

16. *Describa y explique las disposiciones de su legislación, estableciendo un vínculo, dado el caso, entre las características en una indicación y su origen geográfico.*

No existe dentro de la de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disposición alguna que disponga algún vínculo entre las características de una indicación y su origen geográfico toda vez que dentro de la expresión Indicación geográfica se regulan las figuras de las Indicaciones de procedencia y de las Denominaciones de origen. Es dentro de ésta última que dispone la Decisión 486 claramente el vínculo entre las cualidades y características que particularizan un producto y su origen geográfico o zona geográfica que involucra su denominación. En este sentido, establece el artículo 201 lo siguiente:

"Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos."

17. *Describa cómo la protección adicional es brindada por su legislación a los vinos y bebidas espirituosas. Mencione si otro tipo de productos, dado el caso, están revestidos de esta protección adicional.*

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé en el artículo 215⁴⁰ un grado de protección mas elevado o sistema de protección adicional para las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, como resultado de la adecuación de sus normas al Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente al artículo 23.

Asimismo, esta protección preferente se verifica de igual manera en el régimen relativo a las marcas, toda vez que en una de las disposiciones prohibitivas absolutas de registro de marca (literal k⁴¹ del artículo 135 *ejusdem* de la Decisión 486), se encuentra expresamente establecido la imposibilidad de registrar como marca este tipo de signo.

18. *Explique cómo se utilizan en su jurisdicción las excepciones contenidas en el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Provea ejemplos de uso de las excepciones por cortes o lista de nombres considerados como genéricos en su jurisdicción.*

La Decisión 486 recoge las siguientes excepciones permitidas por el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC: El artículo 215, segundo párrafo, de la Decisión 486, recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 202 inciso b) de la Decisión 486, recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 6, primera oración, del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 223 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24

⁴⁰ Artículo 215.- Los países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

⁴¹ "k) contengan una denominación de origen protegida para vino y bebidas espirituosas".

párrafo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 219 de la Decisión 486 recoge la excepción prevista en el artículo 24 párrafo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

E. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

19. *Por favor explique si su legislación extiende o no la protección de Diseños Industriales dictadas esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales. Explique cómo se protegen los diseños textiles.*

No, la protección conferida por la figura jurídica del Diseño Industrial está dirigida a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Art. 113⁴² Decisión 486).

No serán registrables los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

Los diseños textiles reciben la misma protección dada para cualquier producto que se ajuste a la definición de diseño industrial dada en el artículo 113 de la Decisión 486.

Conforme al Artículo 120 de la Decisión 486, la protección conferida a un diseño industrial no se extiende a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador. La protección no comprende aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplica tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

20. *Explique cómo su legislación protege a los titulares de un registro de diseño industrial contra la importación de artículos que contengan diseños incorporados en los mismos o copiados.*

De acuerdo con el artículo 129⁴³ de la Decisión 486, el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

⁴² **Artículo 113.-** Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

⁴³ **Artículo 129.-** El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

21. *Defina si su legislación prevé la figura de la licencia obligatoria para el diseño industrial.*

La Decisión 486 no contempla el régimen de licencias obligatorias para la figura jurídica del diseño industrial.

22. *Indique cuál es el período que contempla su legislación para la protección del diseño industrial.*

La Decisión 486 en su artículo 128⁴⁴ establece un período de protección de un diseño industrial de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Venezuela.

F. PATENTES

23. *Describa cómo su legislación define las nociones de novedad, altura inventiva y aplicación industrial.*

De acuerdo con el artículo 16⁴⁵ de la Decisión 486, una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica según lo referido en el artículo 18⁴⁶ de la Decisión 486.

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios de acuerdo a lo establecido en el artículo 19⁴⁷ de la Decisión 486.

24. *Explique si en su legislación los derechos de patente, u otros de ser el caso, son otorgados sin ninguna exclusión. Si se prevén exclusiones, describa en detalle cómo se aplican éstas en términos legales y prácticos.*

⁴⁴ **Artículo 128.-** El registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país Miembro.

⁴⁵ **Artículo 16.-** Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

⁴⁶ **Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

⁴⁷ **Artículo 19.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Las exclusiones a la patentabilidad están incluidas en los artículos 15⁴⁸ y 20⁴⁹ de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

25. *Explique si su legislación prevé la exclusión de patentabilidad para invenciones en base a criterios de moral y orden público. De ser el caso, explique cuál es la sección relevante de la legislación y explique cómo está formulada. Explique si ésta se lleva a cabo en la práctica.*

La Decisión 486 en su artículo 20(a) excluye de patente a las invenciones cuya explotación comercial en Venezuela deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral.

26. *Explique si los métodos quirúrgicos, terapéuticos y de diagnóstico están o no excluidos de patentabilidad en su legislación, de ser el caso explique la sección relevante y explique cómo está formulada.*

El artículo 20(d) de la Decisión 486 excluye de patentabilidad a las invenciones que versen sobre métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

27. *Explique si los procesos esencialmente biológicos, las plantas y animales están o no excluidos de patentabilidad en su legislación, de ser el caso explique la sección relevante y explique cómo está formulada.*

Los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, las plantas y animales están excluidos de patentabilidad, según el artículo 20(c) de la Decisión 486, asimismo los procesos biológicos naturales no se consideran invenciones según el artículo 15(b) de la Decisión 486, tal y como lo permite el artículo 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁴⁸ **Artículo 15.-** No se considerarán invenciones:

- los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- las formas de presentar información.

⁴⁹ **Artículo 20.-** No serán patentables:

las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

28. *Describa cómo los microorganismos, procesos esencialmente no-biológicos, procesos microbiológicos y variedades vegetales son protegidos en su legislación. Explique, a este respecto, las secciones relevantes de su legislación.*

La disposición transitoria segunda de la Decisión 486 señala que los microorganismos (siempre que no sean materia existente en la naturaleza-artículo 15 inciso (b)) serán patentables. La protección de las variedades vegetales se contempla en la Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones.

Los procedimientos no-biológicos y microbiológicos (siempre que no sean procesos biológicos naturales -Art. 15(b)) son objeto de patente de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486.

29. *Explique cómo su legislación protege a los titulares de patente contra la importación y la oferta en venta de una invención patentada.*

El artículo 52⁵⁰ de la Decisión 486 en su ordinal a.ii establece el derecho que tiene el titular de una patente de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines.

30. *Establezca si su legislación prevé la protección mediante patente para productos químicos agrícolas y farmacéuticos.*

El artículo 14⁵¹ de la Decisión 486 prevé el otorgamiento de patentes para todas las invenciones sean de procedimientos o de productos. Dentro de ello por supuesto se encuentran incluidos los productos agrícolas y farmacéuticos, siempre que sean nuevos, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

31. *Clarifique si una patente para la protección de un proceso, tal como lo establece su legislación, cubre al producto obtenido por tal proceso.*

Sí, conforme al Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

"Artículo 14.- Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

32. *Indique si su legislación establece condiciones adicionales a la descripción de la invención, de acuerdo con el artículo 29 del Acuerdo sobre los ADPIC (contrato de acceso a recurso genético o información anterior concerniente a su uso). Si tales condiciones adicionales existen, señale los artículos relevantes y descríbalos en detalle.*

⁵⁰ **Artículo 52.-** La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
 - fabricar el producto;
 - ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
 - emplear el procedimiento; o
 - ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

⁵¹ **Artículo 14.-** Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Cónsono con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 124 y 127), la Decisión 486 recoge en sus artículos 26(h) y 26(i) la obligación que tienen los Países de la Comunidad Andina de Naciones de asegurar que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se conceda salvaguardando y respetando el patrimonio biológico y genético de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales así como sus conocimientos tradicionales.

El artículo 26(h) reza que de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países Miembros es país de origen; y

El 26(i) establece que de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.

Las disposiciones del Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 establecen requisitos de legalidad que se vinculan al trámite de concesión de una patente. Al igual que otros requisitos exigibles para la concesión de una patente, ellos no están tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC, quedando librados a la legislación interna de los Miembros de la OMC.

33. *Explique si su legislación prevé el régimen de licencias obligatorias. De ser el caso explique en detalle las condiciones bajo las cuales una licencia obligatoria puede ser otorgada.*

Sí, el régimen de licencias obligatorias está contemplado en los artículos 61 al 69 de la Decisión 486, los cuales se transcriben a continuación:

Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el país Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada país Miembro.

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

Artículo 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

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

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

Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 64.- El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Artículo 65.- Previa declaratoria de un país Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

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

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

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

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Artículo 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

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

Artículo 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;

sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;

podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme a los artículos 65 y 66;

contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,

los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.

34. *Explique cómo su legislación asegura explícitamente que un tercero ha hecho esfuerzos para obtener autorización del titular de derecho en términos y condiciones comerciales razonables y que tales esfuerzos no han sido exitosos, en un período de tiempo razonable. En este contexto, cómo define usted período de tiempo razonable. Explique cómo su legislación asegura que el uso de una licencia obligatoria estará autorizada sólo para el mercado doméstico.*

En la actualidad no existe un parámetro fijo para definir el término de "tiempo razonable", dado que en Venezuela sólo se ha solicitado una licencia obligatoria la cual fue abandonada.

35. *Establezca si su legislación otorga protección adicional después de transcurridos los 20 años de protección.*

La Decisión 486 no contempla un plazo de protección adicional a los 20 años establecidos en el artículo 50.

36. *Explique si su legislación prevé protección adicional a las patentes o solicitudes de patentes pendientes desde el 1º de enero de 1995.*

La Decisión 486 no contempla esta protección adicional.

37. *Explique si su legislación prevé los procesos de inversión de la carga de prueba para los procesos de patente.*

La Decisión 486 prevé la inversión de la carga de la prueba para los procesos de patente en el artículo 240.⁵²

38. *¿Por favor explique las consecuencias de una solicitud de patente si no es suministrada la información requerida según lo dispuesto en el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Dentro de los requisitos indispensables para que una solicitud sea admitida a trámite y reciba fecha de presentación deberá presentarse entre otros "la descripción" de conformidad con lo dispuesto en el Art. 33 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, a saber:

"Art. 33: Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la descripción de la invención;
- d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación."

En caso de haberse presentado la descripción, la oficina nacional competente realiza dentro de los treinta (30) días siguientes un examen de forma y de encontrar alguna insuficiencia, requerirá al solicitante sea subsanada. Caso contrario, procederá a declarar abandonada la solicitud y perderá su prelación. En ese caso, la oficina nacional competente debe guardar la confidencialidad de la solicitud de conformidad con lo establecido en los Arts. 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Durante la tramitación la oficina nacional competente podrá requerir que se hagan aclaraciones dentro de la descripción presentada y el solicitante deberá responder so pena de que sea

⁵² **Artículo 240.-** En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

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

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

denegada la patente, tal y como dispone el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

39. *Por favor explique si en su legislación el disfrute del derecho de las patentes se da con exclusiones o excepciones, distintas a las referidas a las licencias compulsivas. De ser afirmativo, describa detalladamente la forma en que las mismas son aplicadas e indique la referencia legal.*

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 53 y 54 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina el derecho conferido por una patente encuentra, además de las limitaciones impuestas por el régimen de licencias obligatorias (Arts. 61 al 69 de esa Decisión), la imposibilidad de que el titular pueda impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, comercializar en su sentido más amplio luego que éste ha colocado el producto en el mercado por primera vez, o emplear el procedimiento objeto de una patente o el producto en el ámbito privado, de experimentación, con fines de enseñanza, investigación científica o con fines no comerciales.

Art. 53: "El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, usar ese material como base inicial para obtener un nuevo material biológico viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido del material patentado."

Art. 54.- "La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación."

G. ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

41. *Por favor describa cómo su legislación protege las topografías.*

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, siguiendo los lineamientos establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, incorpora los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados como una figura jurídica especial, y la regula en el Título IV, a través de ocho capítulos (artículos 86-112⁵³) intitulados: Definiciones; De los Requisitos de Protección de los

⁵³ **Artículo 86.-** A efectos del presente Título se entenderá por:

circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPÍTULO II

De los Requisitos de Protección de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados

Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

CAPÍTULO III

De los Titulares

Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

CAPÍTULO IV

De la Solicitud de Registro

Artículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

el petitorio;

una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;

de ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;

de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;

una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;

copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro;

los poderes que fuesen necesarios; y,

el comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

el requerimiento de concesión del registro;

el nombre y la dirección del solicitante;

la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;

de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro; y,

la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;
datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y
el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

CAPÍTULO V

Del Trámite de la Solicitud

Artículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivar de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

CAPÍTULO VI

De los Derechos que confiere el Registro

Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo país Miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

Artículo 99.- *La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.*

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;

comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;

actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

actos referidos en el Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

CAPÍTULO VII

Del Régimen de licencias

Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

CAPÍTULO VIII

De la Nulidad del registro

Artículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;

el registro no cumpliera con los requisitos de protección previstos en el artículo 87;

el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97; o,

se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el artículo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el país Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un país Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados; De los Titulares; De la Solicitud de Registro; Del Trámite de la Solicitud; De los Derechos que confiere el Registro; Del Régimen de Licencias; y De la Nulidad del Registro.

42. *Explique qué protección otorga su legislación nacional a los titulares contra la importación, venta o distribución ilegal para fines comerciales de topografías, incluyendo circuitos integrados de otros artículos en los cuales una topografía es incorporada, en concordancia con el artículo 36 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El artículo 99 de la Decisión 486 anteriormente citada, confiere al titular de un esquema de trazado protegido, impedir los actos realizados por terceros con fines comerciales o industriales, que consistan en: la reproducción por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, del esquema de trazado protegido en su totalidad o en parte, siempre que tal parte sea la que contenga el requisito de originalidad; y comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma: 1.- el esquema de trazado protegido; 2.- un circuito integrado que incorpore ese esquema y; 3.- un artículo que incorpore ese circuito integrado siempre que siga conteniendo un esquema de trazado incorporado ilícitamente.

43. *Explique cómo su legislación dispone respecto de la derogación del artículo 36 tal y como es especificado en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC, donde una persona que no tiene conocimiento o motivos razonables para conocer cuando un circuito integrado o un artículo incorporado como un circuito integrado contiene una topografía ilegal.*

Atendiendo a lo establecido en el artículo 37 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 104⁵⁴ de la Decisión 486 establece tal excepción.

44. *Cite el término de protección otorgado a las topografías por su legislación.*

De conformidad con el artículo 98 *ejusdem*, el registro confiere al titular derechos sobre un esquema de trazado por un lapso de diez (10) años, contados a partir de la fecha más antigua de las siguientes: el último día del año de la primera explotación comercial en cualquier lugar del mundo; o desde la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del país Miembro; no obstante, el esquema de trazado caducará a los quince (15) años siguientes al último día del año de su creación. (Artículo 97 *ejusdem*.)

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

⁵⁴ **Artículo 104.-** No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

H. INFORMACIÓN NO DIVULGADA

45. *Explique si en su legislación es definido el periodo de tiempo para la protección sobre la información no divulgada. Si es así, por favor indique el lapso establecido.*

No, el artículo 263⁵⁵ de la Decisión 486 establece que la protección del secreto empresarial se mantiene mientras perduren las condiciones establecidas en el artículo 260.⁵⁶

46. *Por favor explique cómo su legislación define la información no divulgada.*

El artículo 260 de la Decisión 486 define el secreto empresarial como cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

47. *Por favor explique cómo su legislación define la información suministrada a los entes gubernamentales.*

El artículo 266 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Intelectual establece que los países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial

⁵⁵ **Artículo 263.-** La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

⁵⁶ **Artículo 260.-** Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;

tenga un valor comercial por ser secreta; y

haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

desleal. Los países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

I. OBSERVANCIA

48. *Describa cómo su legislación prevé acciones efectivas contra la violación de derechos de propiedad intelectual.*

En materia de Propiedad industrial:

1.- Acción Reivindicatoria: Título XIV, artículo 237⁵⁷ de la Decisión 486 - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

2.- Acción por Infracción de Derechos: Título XV, artículos del 238 al 244⁵⁸ de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁵⁷ **Artículo 237.-** Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

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

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

⁵⁸ **Artículo 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, 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 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

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

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

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

3.- Medidas cautelares: Título XV, Capítulo II, artículos 245 al 249⁵⁹ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

el cese de los actos que constituyen la infracción;
la indemnización de daños y perjuicios;
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;
la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
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;
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,
la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

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

Artículo 242.- Los países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

⁵⁹ **Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional 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.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

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;

la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

4.- Medidas en frontera: Título XV, Capítulo III, artículos 250 al 256 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.⁶⁰

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

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

Artículo 248.- 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 no se iniciara dentro de los 10 días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

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

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

⁶⁰ **De las Medidas en frontera**

Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del país Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

5.- Actos de competencia desleal:

- a) Título XVI, Capítulo I, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.⁶¹
- b) Título II, artículo 17⁶²; y Títulos IV, V, VI y VII, artículos 32 al 56 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

6.- Medidas penales:

- a) Título XV, Capítulo IV, artículo 257 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial Venezolana.⁶³
- b) Capítulo VII, artículos 97 al 105 de la Ley de Propiedad Industrial.
- c) Título VI, Capítulo V, artículos 338 y 339⁶⁴ del Código Penal Venezolano.

⁶¹ **Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

⁶² **Artículo 17**

Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1. La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;
2. La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y
3. El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

⁶³ **Artículo 257.-** Los países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas.

⁶⁴ **Artículo 338.-** Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, asimismo, todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.

La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero.

La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.

Artículo 339.- El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de 1 a 12 meses.

En materia de Derecho de autor:

- a) La acción declarativa: Título VI, Artículo 109⁶⁵ de la Ley sobre el Derecho de Autor la cual se dirige a obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia del derecho alegado por el promovente.
- b) La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena: Título VI, Artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor, la cual dispone que el titular de un derecho que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o de que se continúe o reincida en una violación ya realizada, puede pedir al juez que prohíba a la otra persona su violación.
- c) La acción de remoción o destrucción. Título VI, Artículo 110⁶⁶ de la Ley sobre el Derecho de Autor. En este mismo sentido en el Capítulo VIII, artículo 57, literal c de la Decisión 351 se contempla esta posibilidad.
- d) La acción de daños y perjuicios: Título VI, artículo 109 encabezado; artículo 110 encabezado y artículo 64⁶⁷ de la Ley sobre el Derecho de Autor. De igual forma la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos -Capítulo VIII, artículo 57, literales a) y b) contienen la facultad para que las autoridades competentes ordenen al infractor de uno cualquiera de los derechos protegidos un resarcimiento adecuado con el fin de compensar los daños y perjuicios sufridos por el titular accionante, además de la costas procesales.

⁶⁵ **Artículo 109.-** El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que 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 materiales que pueda intentar contra el infractor.

Para la efectividad de la prohibición del 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 bolívaes por cada día de arresto.

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

⁶⁶ **Artículo 110.-** El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos 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 a 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 fe y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos.

⁶⁷ **Artículo 64.-** Quien explote una obra, producto o producción administrados por una entidad de gestión colectiva, sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración en la tarifa, aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño superior en el caso concreto.

49. *Explique si su legislación prevé un mecanismo para apelar a cuerpos judiciales decisiones administrativas finales.*

En Venezuela se respeta y aplica el principio de la doble jurisdicción a través del cual las decisiones administrativas pueden ser revisadas por los órganos jurisdiccionales competentes. En tal sentido la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla los recursos de reconsideración (Art. 94), jerárquico (Art. 95) y revisión, pero además existe la vía contencioso administrativa para dirimir en vía judicial las decisiones finales tomadas por los órganos administrativos.

De las decisiones emanadas del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual se oye el recurso de reconsideración ante el mismo Servicio Autónomo y el Jerárquico ante el Ministro de Adscripción y de la decisión emanada del Ministro ante la cual se agota la vía administrativa, se puede interponer el correspondiente recurso Contencioso Administrativo ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de esta decisión se podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

50. *Describa cómo su legislación autoriza a jueces a ordenar la presentación de pruebas por la parte opositora y qué medidas son tomadas para asegurar la protección de información confidencial.*

En el sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado "exhibición de documentos", el cual tiene su fundamento en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza así:

"Artículo 436. La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.

A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario plazo que le señalará bajo apercibimiento.

Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos pruebas alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento. (...)"
(Subrayado nuestro)

Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y el procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.

Además de lo antes expuesto la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece en el artículo 240 la inversión de la carga de la prueba al demandado en los casos de la infracción de una patente de procedimiento para obtener un producto. A estos efectos opera una presunción *iuris tantum* en contra del demandado, a quien le corresponderá en juicio demostrar que el procedimiento para la obtención del producto no es el protegido por la patente. Deberán tenerse en consideración en cuanto al demandado la protección de sus secretos empresariales.

En relación a los mecanismos para mantener la confidencialidad debemos señalar que en el proceso penal todos los actos de la investigación son reservados para los terceros, de manera que sólo las partes directamente relacionadas con el asunto, además de las autoridades judiciales y del Ministerio Público, tienen acceso a las actas procesales y, en consecuencia, a las pruebas aportadas, y por esta razón los funcionarios que participan en la investigación y las personas que por cualquier

motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, están obligadas a guardar reserva (Artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal).

En el proceso civil rige el Principio de la Publicidad, según el cual todos los actos procesales son públicos. La única excepción a este principio es que el Tribunal determine lo contrario por razones de decencia pública, según la naturaleza de la causa (Artículo 24 del Código de Procedimiento Civil).

51. *Cite las disposiciones de su legislación según las cuales los jueces están autorizados a ordenar a un infractor el cese de una violación.*

La autoridad nacional competente puede ordenar el cese de los actos que constituyen la infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción; la prohibición de la importación o de la exportación de los productos; la adjudicación en propiedad de los productos; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento demandado o denunciado; la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor (Artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial").

La destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción está establecida en el artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor y en el artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos".

En materia de propiedad Industrial, esta medida está establecida en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial".

52. *Cite las disposiciones de su legislación en la cual el juez puede ordenar la indemnización por daños y perjuicios a los titulares de derechos de propiedad intelectual.*

La Decisión 486 dispone en su artículo 239 que el titular de una patente podrá ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

El derecho venezolano, específicamente el Código Civil, Art. 1185, establece el principio según el cual "El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo" principio de responsabilidad civil por hecho ilícito, caso en el cual establecida la responsabilidad del agente y el daño causado se determinará una indemnización según la disminución del patrimonio de la víctima (daño emergente), o por habersele privado de una ganancia a la cual tenía derecho (lucro cesante), derivada del hecho ilícito en materia civil o de la comisión de un delito (acción civil derivada de delito) en materia penal. En ese mismo orden de ideas se expresa el literal b) del Art. 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" y el artículo 243 ejusdem el cual establece los criterios para el cálculo de la misma.

En el mismo sentido la Ley sobre Derecho de Autor prevé la acción de daños y perjuicios (Arts. 109 enc. 110 enc. y 64 de la LSDA).

53. *Cite qué disposiciones de su legislación autorizan a los jueces a ordenar el pago al violador de los derechos de propiedad intelectual, de los gastos hechos por el titular del derecho.*

El Derecho Común venezolano establece el principio según el cual "El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo" (Artículo 1185 del Código Civil), estando comprendido dentro de ello cualquier situación en la cual exista un daño comprobado, situación en la cual el Tribunal competente expedirá una sentencia condenatoria al pago de una cantidad de dinero por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, independientemente de la materia que se trate. El titular de un derecho de Propiedad Intelectual también se beneficia de ese principio.

El sistema procesal venezolano establece varias disposiciones relativas a los gastos del juicio y los honorarios de los abogados, lo que nuestro legislador ha denominado "costas procesales", que incluyen los gastos hechos por cada parte en la formación del proceso y los honorarios pagados a abogados, peritos y demás profesionales que hayan intervenido en el proceso. De acuerdo con esas previsiones, como principio general, el Tribunal condenará a la parte que resulte vencida en un proceso o una incidencia al pago de las costas procesales (Artículos 274 al 287 del Código de Procedimiento Civil).

54. *Explique si los jueces tienen la facultad de ordenar el retiro de los circuitos comerciales o la destrucción de las mercancías infractoras.*

Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que violen derechos de propiedad intelectual, así como la destrucción de las mismas, ello bien como medida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria, a saber:

En materia de medidas en frontera el órgano competente en materia de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, impedir el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.

Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada, la retención de la misma (Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).

En este mismo sentido la norma comunitaria Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, contiene en el TÍTULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS, CAPÍTULO III De las Medidas en frontera un procedimiento a tales fines, establecido en los artículos 250 al 255 de la referida Decisión.

En materia de propiedad industrial la Ley establece en el artículo 105 que en:

"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo."

En el caso de la Ley Sobre Derecho de Autor (Art. 97), se contempla una acción o pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.

El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o comunicación diferente. (Art. 110.)

Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un museo público. La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.

55. *Cite qué disposiciones de su legislación autorizan a jueces a indemnizar al acusado en caso de abuso del demandante.*

La acción por daños y perjuicios no sólo la tiene el demandante o el titular del derecho de propiedad intelectual, la indemnización por daños y perjuicios también es posible para aquel que haya sido víctima de la temeridad del demandante, de tal manera que el principio citado en el artículo 1185 del Código Civil venezolano se aplica en estos casos y todo lo referido a la respuesta a la pregunta 51 de este cuestionario.

Asimismo es importante señalar que el juez podrá solicitar al demandante que caucione suficientemente antes de acordar la ejecución de una medida cautelar (Art. 247 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones). Ello es una facultad del juez el cual para ordenar la ejecución de una medida provisoria solicita al demandante caución o fianza para de tal manera garantizar que no existe temeridad por parte del demandante en la solicitud de la medida.

56. *Explique cómo su legislación aplica el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Medidas provisionales:

MEDIDAS JUDICIALES

Derecho de autor:

El Juez puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, así como el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama (Artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor).

La autoridad nacional competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción; la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados; embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito (Artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos").

Propiedad industrial:

Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción (Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones "Régimen Común de Propiedad Industrial").

Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, para lo

cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).

Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida provisional, la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidas preventivas, el *fumus boni juris* y el *periculum in mora* (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

Para ambos casos, el del Derecho de autor y el de la Propiedad industrial, es posible solicitar cualquier clase de medidas preventivas o "medidas innominadas", siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil).

57. *Identifique las autoridades competentes en su jurisdicción para suspender el desaduanamiento, por las autoridades de aduanas, de artículos falsificados.*

Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la competente para dictarlas.

Si estamos frente a una denuncia penal el tribunal competente es el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal y si estamos ante una demanda civil ordenará la medida el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Jurisdicción de que se trate.

Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada, la retención de la misma. (Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).

58. *Indique si hay procedimientos disponibles para suspender la exportación de artículos falsificados.*

En efecto el artículo 250 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones referido al "Régimen Común de Propiedad Industrial", faculta al titular de un registro de marca que tuviere motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que infringen ese registro, solicitar a la autoridad competente suspender esa operación aduanera.

Asimismo determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas incautados por la autoridad competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

En este orden de ideas cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera, sin que se hubieren satisfecho todos los requisitos establecidos en la Ley o las condiciones a que quedó sometida su introducción o extracción, o no se hubiere pagado el crédito fiscal respectivo, el Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas. (Art. 11 de la Ley Orgánica de Aduanas.) Esta facultad además se extiende a la posibilidad de ingresar a los almacenes, patios, oficinas, vehículos y demás lugares privados o públicos, sujetos a la potestad aduanera, sin necesidad de autorización especial. (Art. 10 de la Ley Orgánica de Aduanas.)

59. *¿Qué disposiciones de su legislación autorizan a las autoridades competentes a ordenar la destrucción de artículos falsificados?*

Sin menoscabo de la respuesta a la pregunta número 52 del presente cuestionario, en materia de medidas en frontera, el artículo 255 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

establece que la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial.

60. *Indique si su legislación prevé una excepción para la importación de minimis.*

En efecto el régimen descrito para la aplicación de medidas en fronteras no es aplicable cuando se trate de pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial, que formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas partidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

61. *Explique cómo su legislación aplica el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de propiedad industrial como de derecho de autor, en tal sentido el artículo 338 del Código Penal establece pena de prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad proviniera de un tercero. La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniera de un tercero.

El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno a doce meses a quien con el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados capaces a inducir a error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela.

El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días a tres meses a quien 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 y con prisión de quince días a seis meses si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.

En el mismo orden de ideas la Ley de Propiedad Industrial castiga con prisión de 1 a 12 meses a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan (Arts. 98 y 99).

Asimismo serán castigados con prisión de 1 a 12 meses quienes designen un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial (Arts. 100 y 101 respectivamente).

En materia de derecho de autor se considera delito el empleo sin consentimiento del titular del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio inclusive ejemplares de

fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismos de radiodifusión con prisión de 6 a 18 meses (Art. 119 LSDA).

Asimismo se castiga con prisión de uno a cuatro años a quien intencionalmente reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de las mismas (Art. 120 LSDA). Con la misma pena se castiga a quien copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión de radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación dichas reproducciones o copias (Art. 121 LSDA).

JAPÓN

A. GENERAL

1. Por favor explique de qué manera se aplican las Decisiones 344, 345, 351 y 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su país, indicando si se hace de manera directa o a través de la legislación nacional.

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - Régimen Común de Propiedad Industrial, que sustituyó a la Decisión 344 de la misma Comisión; la Decisión 345 del Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales; la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; y la Decisión 391 el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, son aplicadas de forma directa a nuestra legislación, toda vez que así lo consagra el artículo 153 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.⁶⁸

De igual forma el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece en el artículo 3⁶⁹ que las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los países Miembros.

Resulta conveniente subrayar que esta normativa comunitaria ha de regir por igual en el territorio de la subregión, es decir, debe tener vigencia simultánea y uniforme en los cinco países Miembros del Acuerdo. De allí que la supranacionalidad en el derecho comunitario se manifieste mediante la aparición de dos principios fundamentales que deben servir de base a la estructura jurídica de la integración como lo es la Aplicación directa⁷⁰ y la Preeminencia.⁷¹

⁶⁸ **Artículo 153.-** "(...)La República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna."(Subrayado nuestro)

⁶⁹ **Artículo 3:** "Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen un fecha posterior".

⁷⁰ **Aplicación directa:** Es la capacidad que tiene la norma para producir efectos jurídicos en un país miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia.

⁷¹ **Preeminencia:** Es la posibilidad que tiene una norma del derecho comunitario de primar sobre una norma de derecho interno que se le oponga, cualquiera que sea el rango de ésta última.

En tal virtud, las normas comunitarias se integran en el sistema jurídico-positivo nacional sin instancias intermedias, ni legislativas ni ejecutivas.

B. DERECHO DE AUTOR

2. *Por favor explique las excepciones o exenciones al trato nacional y trato de la nación más favorecida según la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, si las hay, de la manera que es permitida en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Nuestra legislación interna vigente en materia de derecho de autor y derechos conexos (Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), no ha previsto excepciones con respecto a la aplicación de los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida previstos en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente.

En tal sentido, los principios de trato nacional y nación mas favorecida tal como lo establecen los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), son concedidos a los nacionales de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del momento de la ratificación por parte de nuestro país de los Acuerdos de la Ronda Uruguay; y como consecuencia tales principios forman parte de nuestra legislación.

Sin embargo, Venezuela al formar parte del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia antes de la ratificación del Acuerdo por el que se establece la OMC queda exento en relación con el principio de la nación más favorecida de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 literal d) del Acuerdo sobre los ADPIC por haber sido notificado al Consejo respectivo antes de la entrada en vigor del mencionado acuerdo.

C. PATENTES

3(1) *Por favor describa cómo la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, si es aplicable, su legislación nacional, define la noción de invención a la luz del artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que establece que la protección mediante patentes debería brindarse para cualquier "invención" en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, involucren un nivel inventivo y tengan aplicación industrial. ¿Cuál es la razón para que la materia prescrita en el Artículo 15(b) de la Decisión 486 sea considerada como no invención, esto se debe a que dicha materia existe en la naturaleza o debido a que está relacionada con material vivo o biológico?*

La Decisión 486 en el Artículo 14 define en los mismos términos dispuestos en el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC que se entiende por campo de patentabilidad a pesar de no contemplar una definición expresa de invención, la cual tampoco esta prevista en la legislación interna. Sin embargo, en la doctrina y jurisprudencia pertinente se reconoce como invención para efectos de la legislación de patentes de invención a una solución técnica a un problema técnico. A su vez, se entiende que es "técnico" aquello que conlleva la utilización de las fuerzas de la naturaleza (materia, energía) por el hombre para satisfacer sus necesidades materiales. La intervención del hombre sobre la naturaleza es esencial al concepto de invención. Estos criterios están implícitos en las normas sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486.

La materia referida en la Decisión 486 Artículo 15 inciso b) no se considera invención porque se trata de productos de la naturaleza, y no de invenciones hechas por el hombre. El material existente en la naturaleza no puede ser reivindicado como invención por ninguna persona. Para que haya una invención es necesario que aquello que ya existe en la naturaleza sea transformado por el hombre.

3(2) *Si una materia viva, sus partes o material biológico, cuya existencia no había sido reconocida previamente, ha sido aislado por primera vez o purificado artificialmente de su medio natural (por ejemplo, con intervención del humano) ¿es considerado una invención bajo el Artículo 15 de la Decisión 486? ¿O por el contrario es automáticamente considerado como no-inventión, independientemente de la intervención humana?*

El material biológico existente en la naturaleza no se considera una invención por el simple hecho de no haberse conocido su existencia previamente. El reconocimiento de la existencia de un material o fenómeno de la naturaleza constituye un descubrimiento, no una invención. La intervención humana en la naturaleza hecha por un descubridor no es asimilable a la intervención hecha por un inventor. El descubridor simplemente identifica algo que ya existe en la naturaleza, y puede separarlo o aislarlo de su medio para conocerlo mejor. El inventor va más allá, pues transforma lo que encuentra en la naturaleza para resolver un problema técnico, el cual es repetible y aplicable en la práctica. El simple aislamiento o purificación de una materia preexistentes en la naturaleza no la hace patentable, sea la materia viva o inerte. Por ejemplo, purificar la arena del lecho de un río para separar o aislar de ella algún mineral en polvo contenido en esa arena (por ejemplo oro) no haría patentable al mineral aislado o purificado. Asimismo, el simple hecho de encontrar o descubrir un animal, planta o microorganismo en la naturaleza no lo hace patentable, aún cuando no fuese conocido anteriormente. Un producto de la naturaleza necesita ser transformado por el hombre para que pueda considerarse como una invención.

Sin perjuicio de lo anterior, todo procedimiento de separación, aislamiento o purificación que cumpla con los requisitos de patentabilidad podrá ser objeto de una patente de procedimiento.

3(3) *Cuando un tipo particular de sustancia química existente en la naturaleza, pero que no es materia viva o parte de ella, ni material biológico (tal como una cadena de carbono aislada de un aceite residual el cual es producido a través de un proceso de refinación cuando aceites ligeros son removidos del crudo), ¿es este material una invención según el Artículo 15 de la Decisión 486, si éste es aislado por primera vez o purificado artificialmente de su medio?*

Es aplicable lo indicado en la respuesta a la pregunta 3(2). La labor del descubridor, por intensa que fuese, no es asimilable a la del inventor. La separación, aislamiento o purificación de materias existentes en la naturaleza no hace patentables a las materias separadas, aisladas o purificadas, a menos que ellas hubiesen sido transformadas intrínsecamente. Queda a salvo la patentabilidad de los procedimientos de separación, aislamiento o purificación, si cumplen las condiciones previstas por la ley.

4. *Por favor explique si la materia que a continuación se señala es o no considerada una invención bajo el Artículo 15 de la Decisión 486, y si es aplicable su legislación nacional. Si alguna de las materias citadas no es considerada invención, por favor especifique la razón. Por favor suponga que no se había reconocido previamente la existencia en la naturaleza de (a), (h), (i), (l), (m), (n) y (o), y que tampoco habían sido aislados o purificados artificialmente de su medio natural, y que todos cumplen con los requisitos de patentabilidad, tales como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.*

a) *Insulina aislada y purificada de células beta del páncreas humano.*

No se considera como invención. Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).

b) *Un gen que codifica dicha insulina humana.*

En caso de tratarse de un gen ya existente en el cuerpo humano, es decir, descubierto y aislado del cuerpo humano, no se considera como una invención. En caso de tratarse de un gen creado por el hombre (por ejemplo, por ingeniería genética) y que introducido en el

cuerpo humano, o en un medio apropiado, codifica y se expresa en la producción de insulina humana, sí se consideraría como una invención.

c) *Una expresión de vector, el cual contiene dicho gen.*

En caso de tratarse de un vector de expresión ya existente en el cuerpo humano o en la naturaleza, no se considera como una invención. En caso de tratarse de un vector de expresión creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.

d) *Escherichia coli transformado por dicha expresión de vector.*

Los microorganismos modificados por el hombre se consideran como invenciones. El *Escherichia coli* transformado mediante el referido vector de expresión (o por cualquier otro método) se considera como una invención, pues no se trata del *Escherichia coli* existente en la naturaleza.

e) *Un proceso para producir insulina humana por el cultivo de dicho Escherichia coli.*

Sí se considera como invención.

f) *Una insulina humana recombinante obtenida por dicho proceso.*

Sí se considera como invención.

g) *Un mutante obtenido por la modificación genética de dicha insulina humana recombinante.*

Sí se considera como invención.

h) *Levadura del pan aislada o purificada artificialmente de su medio natural.*

No se considera como invención. Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).

i) *Un microorganismo aislado o purificado de su medio natural y que produce un antibiótico mycin X.*

En caso que el microorganismo no se hubiese modificado por el hombre, se trataría de un producto de la naturaleza, y no se consideraría como invención. Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).

j) *Un antibiótico mycin X producido por dicho microorganismo.*

En caso de que el microorganismo produjera naturalmente el antibiótico antes que ese microorganismo fuese aislado o purificado, el antibiótico se consideraría un producto de la naturaleza y no sería una invención. Sin embargo, si por efecto de la intervención del hombre, a través del aislamiento o purificación del microorganismo, éste produce algo (un antibiótico) que no producía normalmente en su estado natural, podría considerarse que el antibiótico es resultado de una interferencia del hombre sobre la naturaleza. En su caso, tal antibiótico podría considerarse como una invención.

k) *Un mutante de dicho microorganismo obtenido por mutación artificial con rayos ultravioleta.*

Sí se considera como invención.

l) *Un hibridoma, el cual produce un anticuerpo que reconoce el antígeno A.*

Sí se considera como invención.

m) *Un hepatocito Y humano.*

En caso de tratarse de un hepatocito ya existente en el cuerpo humano (o en la naturaleza), no se considera como una invención. En caso de tratarse de un hepatocito creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.

n) *Un tejido Z de hígado humano.*

En caso de tratarse de tejido hepático ya existente en el cuerpo humano (o en la naturaleza), no se considera como una invención. En caso de tratarse de tejido hepático creado por el hombre, sí se consideraría como una invención.

o) *Una cadena de carbono aislada de residuos de aceite, el cual es producido a través de un proceso de refinación de aceite cuando los aceites ligeros son removidos del crudo.*

No se considera como invención. Véanse las respuestas a las preguntas 3(2) y 3(3).

5. *Por favor explique la relación entre el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y los artículos 26(h), 26(i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, los cuales obligan a los solicitantes de patentes a consignar una copia del Contrato de Acceso al Recurso Genético y una copia de los documentos que certifiquen la autorización del Uso del Conocimiento Tradicional. ¿Su país considera estas obligaciones como requisitos posibles los cuales están claramente estipulados en el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, o como un requisito adicional que no está estipulado en este artículo?*

No hay relación entre el artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El artículo 29.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere al requisito de divulgación suficiente de la invención. Esta materia está atendida en los Artículos 28 y 29 de la Decisión 486.

Las disposiciones del Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 no se refieren al requisito de divulgación de la invención. Ellas tienen mas bien la finalidad de coadyuvar al respeto y cumplimiento de disposiciones legales nacionales, comunitarias andinas e internacionales (por ejemplo el Convenio sobre Diversidad Biológica) relativas al acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales. El acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales atañe a la propiedad industrial en la medida en que el recurso genético o conocimiento tradicional diera lugar a un desarrollo tecnológico patentable. En previsión de tales casos, las normas de la Decisión 486, concordantes en lo pertinente con lo dispuesto en la Decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos, tienden a impedir que una invención que se hubiese generado a partir de un recurso genético o conocimiento tradicional ilícitamente obtenido sea objeto de una patente de invención. Las patentes de invención son concedidas por el Estado como un estímulo o aliciente para la realización de una actividad lícita, cual es el desarrollo de nuevas tecnologías. Si tal actividad se realizara con base en materias o informaciones obtenidas ilícitamente (acceso ilegal a un recurso genético o a un conocimiento tradicional) el Estado tiene la potestad de no hacer extensiva a ella el beneficio de una patente de invención. Ello se hace en aras de una coherencia dentro de la política estatal de protección de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales, que se manifiesta simultáneamente en diferentes planos.

Las disposiciones del Artículo 26 incisos (h) e (i) de la Decisión 486 establecen requisitos de legalidad que se vinculan al trámite de concesión de una patente. Al igual que otros requisitos exigibles para la concesión de una patente, ellos no están tratados en el Acuerdo sobre los ADPIC, quedando librados a la legislación interna de los Miembros de la OMC.

6. *Por favor explique el razonamiento del artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que estipula que un producto ya patentado y que forma parte del estado de la técnica no podrá ser objeto de una nueva patente por el solo hecho de atribuirle un uso diferente del inicialmente contemplado por la patente original para el producto. Por favor explique igualmente cómo el artículo 21 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones cumple con lo establecido en el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual estipula que las patentes estarán disponibles para cualquier invención, en todos los campos de la técnica, siempre y cuando sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. ¿Está el razonamiento del artículo 21 basado en la falta de novedad? Si es así, ¿puede una reivindicación de patente, dirigida a un nuevo uso (no al producto como tal) ser considerada una nueva invención? ¿Qué otros tipos de reivindicaciones, para un nuevo uso, pueden ser patentables?*

El artículo 21 de la Decisión 486 estipula que un producto o procedimiento patentado y comprendido en el estado de la técnica, no puede ser patentado nuevamente por el simple hecho de atribuirse a ese producto o procedimiento un uso distinto al original. Esta disposición aclara que no puede patentarse nuevamente un invento (producto o procedimiento) que no cumple con la condición de novedad requerida por el derecho de patentes. El requisito de novedad no podría obviarse aduciendo que el producto o procedimiento en cuestión es objeto de un nuevo uso. Si un producto o procedimiento ya conocido fuese susceptible de un uso o aplicación distinto de los conocidos, y tal uso cumpliera con los requisitos de patentabilidad (aplicación industrial, novedad absoluta y actividad inventiva), el uso constituiría una solución técnica patentable.

Queda entendido que en tal patente sólo podrá reivindicarse el nuevo uso, mas no el producto mismo, pues éste no cumple con la condición de novedad.

Toda invención, sea de producto o de procedimiento, puede patentarse si cumple con las condiciones de patentabilidad (aplicación industrial, novedad absoluta y nivel inventivo). Los procedimientos comprenden procesos, métodos, aplicaciones y usos, entre otros. En principio, no hay limitación respecto del tipo de procedimiento que se puede reivindicar en una patente, siempre que se cumpla con las condiciones de patentabilidad mencionadas, y los demás requisitos previstos por la legislación pertinente.

SUIZA

D. PATENTES

1. *Por favor explique si, en el campo de las patentes, los artículos relevantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- se aplican directamente a su legislación o se ha adoptado legislación nacional para su implementación. Si es a través de una legislación nacional, por favor especifique la legislación.*

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones se aplica de forma directa a nuestra legislación, toda vez que así lo consagra el artículo 153 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.⁷²

⁷² **Artículo 153.-** "(...)La República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con

De igual forma el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece en el artículo 3⁷³ que las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los países Miembros.

Resulta conveniente subrayar que esta normativa comunitaria ha de regir por igual en el territorio de la subregión, es decir, debe tener vigencia simultánea y uniforme en los cinco países Miembros del Acuerdo. De allí que la supranacionalidad en el derecho comunitario se manifieste mediante la aparición de dos principios fundamentales que deben servir de base a la estructura jurídica de la integración como lo es la Aplicación directa⁷⁴ y la Preeminencia.⁷⁵

En tal virtud, las normas comunitarias se integran en el sistema jurídico-positivo nacional sin instancias intermedias, ni legislativas ni ejecutivas.

Igualmente, vale mencionar con lo que respecta al Acuerdo mismo, sus Protocolos y los Tratados complementarios igualmente rigen directamente, puesto que tienen rango de normas constitucionales en los países que los han ratificado libremente conforme a su propia Constitución Nacional. En este sentido, un país miembro no puede evadir la plena e inmediata aplicabilidad de las normas comunitarias en normas de su constitución.

En el sentido expuesto, debemos entender que el país miembro debe expedir todas las leyes, decretos, resoluciones o reglamentos que resulten necesarios para la cabal aplicación en su territorio del derecho comunitario.

E. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

2. *En cuanto al tema de la competencia desleal por el uso de información entregada a las autoridades responsables para el proceso de autorización de productos farmacéuticos y productos químicos agrícolas, por favor explique cómo su legislación impide a la autoridad o a los segundos solicitantes referirse a la información original del primer solicitante para la autorización del segundo producto equivalente del producto de la primera parte autorizada.*

La Decisión 486 dispone que los países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna." (Subrayado nuestro)

⁷³ **Artículo 3:** "Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen un fecha posterior."

⁷⁴ **Aplicación directa:** Es la capacidad que tiene la norma para producir efectos jurídicos en un país miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia.

⁷⁵ **Preeminencia:** Es la posibilidad que tiene una norma del derecho comunitario de primar sobre una norma de derecho interno que se le oponga, cualquiera que sea el rango de ésta última.

ESTADOS UNIDOS

F. GENERAL

1. *Sírvanse describir, en relación con cada derecho de propiedad intelectual cubierto por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo la protección de obtenciones vegetales, cómo se concede a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato nacional y el trato de la nación más favorecida.*

Los principios de trato nacional y nación más favorecida tal como los establecen los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), son concedidos a los nacionales de los países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del momento de la ratificación por parte de nuestro país de los Acuerdos comprendidos en la Ronda Uruguay; y como consecuencia tales principios forman parte de nuestra legislación.

Sin embargo, Venezuela al formar parte del Acuerdo de Cartagena que entró en vigencia antes de la ratificación del Acuerdo por el que se establece la OMC queda exento en relación con el principio de la nación más favorecida de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 literal d) del Acuerdo sobre los ADPIC por haber sido notificado al Consejo respectivo antes de la entrada en vigor del mencionado acuerdo.

En tal sentido, la nueva Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial reproduce dentro de las Disposiciones Generales los principios del trato nacional⁷⁶ y el trato de la nación más favorecida.⁷⁷

G. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. *Por favor explique, en su caso, cómo la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela cumple con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, el cual establece que los países Miembros cumplan con los artículos 1 al 21 del Convenio de Berna (1971), con excepción del artículo 6bis, tomando en cuenta que los países Miembros no tienen derechos u obligaciones respecto de los derechos conferidos por ese artículo bajo el Acuerdo sobre los ADPIC.*

Venezuela desde el 11 de mayo de 1982 se encuentra adherida al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. No obstante, tanto la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolana como la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos comprenden dentro de su articulado disposiciones que recogen íntegramente las normas establecidas en el Convenio de Berna, y en tal sentido se da cumplimiento en su totalidad a la remisión contemplada en el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷⁶ **Artículo 1.-** "Con respecto a la propiedad industrial, cada país Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("ADPIC"), y el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial".

⁷⁷ **Artículo 2.-** "Con respecto a la protección de la propiedad industrial, privilegio o inmunidad que conceda un país Miembro a los nacionales de otro país Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial".

Con respecto a la excepción contemplada en el artículo 11 referente al *6bis* del Convenio de Berna, la ley venezolana se aparta de esta exclusión por recoger en la Ley sobre el Derecho de Autor el alcance de los derechos morales establecidos en los artículos 18 al 20; y artículos 11 y 12 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. *Por favor explique cómo la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela protege los programas de ordenador como obras literarias y a las bases de datos como lo exige el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El artículo 2⁷⁸ de la Ley sobre el Derecho de Autor incluye entre las obras del ingenio que están bajo su tutela a los programas de computación. Asimismo, el artículo 17 *ejusdem*⁷⁹ establece lo que se entiende por programa de computación y prevé el régimen de titularidad del mismo, en lo que respecta a la relación entre el productor del programa y los autores del mismo.

El artículo 10⁸⁰ del Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor establece de forma expresa que los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

La Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos define en su artículo 3⁸¹ lo que es un programa de ordenador (*software*); y el artículo 4⁸² de la misma Decisión Andina incluye a los programas de ordenador dentro del objeto de protección de la misma. De igual

⁷⁸ **Artículo 2 LSDA**.- Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento.

⁷⁹ **Artículo 17**.- Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleva a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación. (Ley sobre el Derecho de Autor)

⁸⁰ **Artículo 10**.- Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias.(...) (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

⁸¹ **Artículo 3 LSDA**: Programa de Ordenador (*software*): Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

⁸² **Artículo 4, literal i) LSDA**: La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse, y que incluye, entre otras las siguientes:

i) Los programas de ordenadores.

forma el artículo 23⁸³ establece el programa de ordenador como objeto de protección al establecer que estos se protegen en los mismos términos que las obras literarias.

Con respecto a las bases de datos, la Ley Sobre el Derecho de Autor consagra en el artículo 3⁸⁴ de forma expresa las bases de datos como objeto de protección.

El Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor define en el numeral 3° del artículo 2⁸⁵ lo que se entiende por base de datos. Asimismo, el artículo 12 *ejusdem*⁸⁶, reconoce la protección a las bases de datos siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

El artículo 4⁸⁷, literal II) de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos incluye a las bases de datos dentro del objeto de protección. Igualmente, el artículo 28⁸⁸ de la Decisión Andina reconoce la protección a las bases de datos, siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual.

4. *El artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que los derechos de alquiler sobre programas de ordenador y obras cinematográficas sean posibles. Por favor, cite la disposición correspondiente de la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela.*

La Ley sobre el Derecho de Autor garantiza para el autor con respecto a su obra, independientemente de la naturaleza de ella, el derecho de autorizar o no autorizar la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso; derecho que es aplicable a la explotación de un programa de ordenador y a la de una obra cinematográfica. El derecho de distribución se encuentra establecido en el artículo 41 de la Ley sobre el Derecho de Autor.⁸⁹

⁸³ **Artículo 24 D-351:** Los programas de ordenadores se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

⁸⁴ **Artículo 3°.-** Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

⁸⁵ **Artículo 2.-** (...) 3.- Base de datos: es la compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidades de almacenamiento de computador o de cualquier otra forma.

⁸⁶ **Artículo 12.-** Las bases de datos estarán protegidas siempre que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales. La protección concedida no se extiende a los datos o información compilados, pero no afecta los derechos que existan sobre las obras o materiales que la conforman.

⁸⁷ **Artículo 4 D-351:** La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras:

II) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

⁸⁸ **Artículo 28 D-351:** Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no será extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras materiales que la conforman.

⁸⁹ **Artículo 41.-** (...) El derecho de reproducción comprende también la distribución, que consiste en la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta u otra forma de transmisión de la propiedad, alquiler u otra modalidad de uso a título oneroso. (Ley sobre el Derecho de Autor).

La Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos consagra conforme al artículo 13, literal c)⁹⁰ el derecho de distribuir a favor del autor con respecto a su obra, el cual comprende el derecho de autorizar o prohibir, entre otros, el arrendamiento o alquiler de la obra.

En este sentido, la legislación venezolana al prever el derecho de distribución al público sin limitación en cuanto a su alcance, es consistente con el Acuerdo y, aún más, provee una protección más amplia que aquél.

5. *Por favor establezca la duración del término de protección que la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela prevé para una obra, sea para una obra fotográfica o una obra de arte aplicado, y cite la disposición correspondiente de la Ley.*

La Ley sobre el Derecho de Autor establece en el artículo 25⁹¹ que el derecho durará toda la vida del autor y se extingue a los 60 años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. De igual forma la ley establece un conjunto de obras las cuales son calculadas a partir de la primera publicación o realización en cuyo caso será igualmente de sesenta años a partir de cualquiera de los supuestos (artículos 26 y 27⁹² de la Ley sobre el Derecho de Autor).

Con respecto a las fotografías, establece el artículo 38⁹³ de la Ley sobre el Derecho de Autor que el derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los 60 años de la divulgación de

⁹⁰ **Artículo 13, literal c) Decisión 351:** "El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler.

⁹¹ **Artículo 25.-** El derecho de autor durará toda la vida de éste y se extiende a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida.

⁹² **Artículo 26.-** Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículo anterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del colaborador que sobreviva a los demás.

No obstante el derecho de explotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o de un programa de computación, se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al de su terminación. Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los coautores ni al derecho establecido en el último aparte del artículo 10 de esta Ley.

Artículo 27.- El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación. La fecha de ésta se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el depósito legal de la obra.

No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte único del artículo 7° ni cuando, dentro del plazo indicado, el autor o sus derechohabientes revelen la identidad de aquél conforme al artículo 8° de esta Ley.

Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la publicación de cada elemento. No obstante, si se publica la totalidad de la obra dentro de los veinte años siguientes al de la publicación de su primer elemento, el derecho sobre la totalidad de la misma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año que sigue al de la publicación del último de sus elementos.

⁹³ **Artículo 38.-** Las fotografías y las reproducciones e impresiones obtenidas por un procedimiento análogo, están protegidas en igual forma a las obras del ingenio señaladas en el artículo 1° de esta Ley. El derecho del fotógrafo y de sus derechohabientes se extingue a los sesenta años de la divulgación de la obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no hubiere sido divulgada durante ese período.

la obra. No obstante, se extinguirá a los sesenta años de su realización si no hubiere sido divulgada durante ese período. Dichos lapsos se contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, respectivamente.

Las obras de arte aplicado estarían regidas, en cuanto a la duración del término de protección, por la regla general establecida en el artículo 25⁹⁴ de la Ley sobre el Derecho de Autor.

6. *Por favor describa la protección que la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela prevé para los artistas intérpretes o ejecutantes y el término de protección.*

De acuerdo a lo establecido en el encabezado del artículo 92⁹⁵ de la Ley sobre el Derecho de Autor, los artistas intérpretes o ejecutantes⁹⁶ tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones.

El término de protección para el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, es de 60 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual, según lo estipula el artículo 94⁹⁷ de la Ley sobre el Derecho de Autor.

En este mismo sentido la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos consagra a favor de los artistas intérpretes o ejecutantes similares derechos establecidos en los artículos 34⁹⁸, 35⁹⁹ y 36¹⁰⁰ de la mencionada Decisión.

Dichos lapsos se contarán a partir del primero de enero del año siguiente a la divulgación o a la realización, respectivamente.

⁹⁴ **Artículo 25 LSDA.** Ob.cit.

⁹⁵ **Artículo 92.-** Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la fijación, la reproducción o la comunicación al público, por cualquier medio o procedimiento, de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo, no podrán oponerse a la comunicación cuando ésta se efectúe a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento, publicada con fines comerciales.

⁹⁶ **Artículo 2.-** (...) 2.- Artista intérprete o ejecutante: Es la persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. (Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

⁹⁷ **Artículo 94.-** La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes, será de 60 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la actuación, cuando se trate de interpretaciones o ejecuciones no fijadas, o de la publicación, cuando la actuación esté grabada en un soporte sonoro o audiovisual.

⁹⁸ **Artículo 34 D-351:** Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

⁹⁹ **Artículo 35 D-351:** Además de los Derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas intérpretes tienen el derecho de :

Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y
Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

7. *El artículo 14.2 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé que los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. El artículo 14.4 establece que los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir el alquiler comercial al público de originales o copias de sus fonogramas. Por favor, describa cómo la Ley sobre el Derecho de Autor de Venezuela implementa esas obligaciones e indique los términos de protección.*

El artículo 95¹⁰¹ de la Ley sobre el Derecho de Autor reproduce textualmente lo establecido en el artículo 14.2 del Acuerdo sobre los ADPIC al afirmar que los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas así como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas. En tal sentido la excepción establecida en el artículo 14.4 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a Venezuela, pues en la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos y en la Ley sobre el Derecho de Autor se reconocen al productor derechos exclusivos para autorizar o prohibir el alquiler, sea o no comercial.

Con respecto a la duración del término de protección, señala el artículo 100¹⁰² de la misma Ley que será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma.

En este mismo sentido, el artículo 37 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos consagra el derecho que tienen los productores de fonogramas de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas; impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular; y autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público. Y por último, el artículo 38 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos comprende el lapso de protección al establecer que no podrá ser mayor de 50 años del año siguiente a su fijación.

H. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

8 *Por favor describa qué puede constituir una marca bajo las leyes venezolanas.*

La Decisión 486 -Régimen Común sobre Propiedad Industrial- establece en el artículo 134¹⁰³ las condiciones necesarias que debe poseer un signo para que sea susceptible de ser registrado como

¹⁰⁰ **Artículo 36 D-351:** El término de protección de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de 50 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuese el caso.

¹⁰¹ **Artículo 95.-** Los productores fonográficos tienen el derecho exclusivo de autorizar o no la reproducción de sus fonogramas, así como la importación, distribución al público, alquiler u otra utilización, por cualquier forma o medio, de las copias de sus fonogramas.

¹⁰² **Artículo 100 LSDA** "La protección concedida al productor de fonogramas será de sesenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a la primera publicación del fonograma."

¹⁰³ **Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinación de palabras;

las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

los sonidos y los olores;

las letras y los números;

un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

marca así como un listado enunciativo que de forma ejemplificativa enumera un conjunto de signos registrables.

9. *Por favor describa el procedimiento que debe ser seguido para solicitar una marca en Venezuela y cite las disposiciones legales mas relevantes; igualmente describa con qué disposiciones legales cuentan los titulares para ejercer sus derechos.*

El procedimiento necesario que debe ser seguido para solicitar una marca en Venezuela se encuentra establecido en las disposiciones comprendidas en el Capítulo II, artículos 138 al 151¹⁰⁴ de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

la forma de los productos, sus envases o envolturas;
cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

¹⁰⁴ **Artículo 138.-** La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:
el petitorio;
la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
los poderes que fuesen necesarios;
el comprobante de pago de las tasas establecidas;
las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:
el requerimiento de registro de marca;
el nombre y la dirección del solicitante;
la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;
la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

la indicación que se solicita el registro de una marca;
los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,
el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

Artículo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalecerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;

que la oposición fuere presentada extemporáneamente;

que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Con respecto a las disposiciones legales con que cuentan los titulares para ejercer sus derechos, la Decisión 486 prevé en los artículos 155 y 156¹⁰⁵ los derechos exclusivos que confiere un registro.

De igual forma este mismo cuerpo normativo consagra un conjunto de acciones tendientes a hacer valer los derechos arriba mencionados entre las cuales vale destacar: La Acción de Nulidad, Acción Reivindicatoria; Acción por infracción de Derechos; Medidas Cautelares; Medidas en Fronteras y Actos de Competencia Desleal.

10. *Por favor indique el término de duración otorgada para una marca por la legislación marcaria venezolana.*

La Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece un lapso inicial de protección para las marcas de diez (10) años contados a partir de la fecha de su concesión, según lo dispone el artículo 152.¹⁰⁶

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

¹⁰⁵ **Artículo 155.-** El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

No obstante, podrá tener una duración ilimitada en el tiempo, en virtud de la posibilidad de ser renovada indefinidamente por nuevos períodos de diez (10) años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello consagrados en el artículo 153.¹⁰⁷

11. *Por favor explique cómo la ley venezolana provee protección para las marcas notoriamente conocidas para productos que no sean similares tal como es requerido por el Acuerdo sobre los ADPIC (artículo 16.3). Por favor cite las disposiciones legales y reglamentos.*

Tal como lo recoge el artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, la Decisión 486 dispone en el artículo 226¹⁰⁸ la regulación a la prohibición del uso no autorizado de los signos notoriamente conocidos para los productos o servicios no similares que aplican este tipo de signo.

12. *Por favor explique si la legislación venezolana permite el registro de términos genéricos que se presentan en idioma inglés o español. Por favor cite la legislación relevante que la regula.*

Dentro del Título VI, Capítulo I contentivo de los Requisitos para el Registro de Marcas comprendidos en la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial se establece la prohibición de signos genéricos en el artículo 135, literales f)¹⁰⁹ y g).¹¹⁰

¹⁰⁶ **Artículo 152.-** "El registro de una marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años".

¹⁰⁷ **Artículo 153.-** "El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original."

¹⁰⁸ **Artículo 226.-** Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: (subrayado nuestro)

riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

¹⁰⁹ f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

¹¹⁰ g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;"

No obstante lo anterior, el último párrafo del artículo 135¹¹¹ contempla la posibilidad de que los signos genéricos accedan al registro cuando por efectos del uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

A esta clase de distintividad adquirida o devenida con el uso que en la doctrina marcaría se ha denominado "segundo significado o significado secundario" ("Secondary meaning" en el idioma inglés), comporta la adquisición de un nuevo significado de un signo en la mente del público consumidor para identificar un producto.

I. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

13. *Por favor describa en detalle cómo las leyes venezolanas prevén por el reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas requerido en el artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC citando las disposiciones relevantes para su regulación e indique algún ejemplo de indicaciones geográficas que hayan sido protegidas.*

La Decisión 486 dispone en su artículo 214¹¹² el reconocimiento y protección requerido en el artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En tal sentido, esta disposición es concordante con lo previsto en el artículo 22.2 literal a) del Acuerdo sobre los ADPIC y los medios legales con que cuentan las partes interesadas para impedir tales acciones se encuentran desarrollados en el capítulo XV de la misma Decisión que trata las acciones por infracción de derechos, medidas cautelares, medidas en frontera y medidas penales.

Con respecto al literal b) del artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC de manera complementaria la Decisión 486 en sus artículos 258¹¹³ y 259¹¹⁴ reprime todo acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).

¹¹¹ **Último párrafo:** (omissis) "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el país Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."

¹¹² **Artículo 214.-** "El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor".

¹¹³ **Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

¹¹⁴ **Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 222¹¹⁵ de la Decisión 486, no podrá usarse en el comercio una indicación de procedencia cuando fuese falsa o engañosa respecto de, entre otros, el origen del producto. En caso de realizarse tal uso, cualquier persona interesada podría iniciar las acciones administrativas y civiles que la legislación prevé. A estos efectos, se observa que el concepto de indicación de procedencia definido en el artículo 221¹¹⁶ de la Decisión 486 es más amplio que el concepto de indicación geográfica previsto en el artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y por tanto, el primero abarca al segundo.

14. *Por favor describa en detalle la manera en que se implementa el nivel más elevado de protección requerido para vinos y bebidas espirituosas en el artículo 23.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, citando las disposiciones legales o reglamentos pertinentes, e indique ejemplos de indicaciones geográficas para tales productos.*

La protección requerida por el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC para vinos y bebidas espirituosas se prevé en el artículo 215¹¹⁷ de la Decisión 486.

J. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

15. *Por favor describa el procedimiento que debe ser seguido para la obtención de protección de diseños industriales, citando las disposiciones legales venezolanas, y describa la naturaleza de la protección conferida.*

El procedimiento necesario que debe ser seguido para solicitar un diseño industrial en Venezuela se encuentra establecido en las disposiciones comprendidas en los artículos 117 al 127¹¹⁸ de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹¹⁵ **Artículo 222.-** Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

¹¹⁶ **Artículo 221.-** Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

¹¹⁷ **Artículo 215.-** Los países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

Los países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo país Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

¹¹⁸ **Artículo 117.-** La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener:

- a) el petitorio;
- b) la representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante del pago de las tasas establecidas;
- e) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,

f) de ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país Miembro.

Artículo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de diseño industrial estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro del diseño industrial;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;
- e) el nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el país Miembro;
- g) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 119.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- b) datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y,
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 120.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Artículo 121.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.

Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

El alcance y naturaleza de los derechos que confiere el registro de un diseño industrial y las limitaciones a esos derechos están previstos en los artículos 128 a 133¹¹⁹ de la Decisión 486.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Artículo 125.- Una solicitud de registro de diseño industrial no podrá ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de diseño industrial ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente aún antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

Artículo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

Artículo 127.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

¹¹⁹ **Artículo 128.-** El registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el país Miembro.

Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 132.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:

el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113;

el diseño industrial no cumpliera con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115;

el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o,

se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Artículo 133.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.

16. *Describa el proceso a seguir para la obtención de protección para diseños textiles y cite las disposiciones de ley o reglamento pertinentes.*

El proceso a seguir para obtener protección sobre un diseño textil es el mismo utilizado para los diseños industriales toda vez que los diseños textiles se encuentran comprendidos en el artículo 113¹²⁰ que define los diseños industriales, lo cual esta en armonía con el Acuerdo sobre los ADPIC ya que no obliga a los países Miembros a tener un procedimiento puntual.

K. PATENTES

17. *Describa en detalle el marco por el cual la ley venezolana implementa el artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, indicando cualquier excepción prevista para ello e incluir detalles relativos a la protección de microorganismos, procesos microbiológicos y no-biológicos y obtenciones vegetales. Cite las disposiciones pertinentes de la ley.*

De conformidad con el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 14¹²¹ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial reproduce lo establecido en dicha disposición.

Con respecto a las excepciones comprendidas en el artículo 27.2 y 27.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 20¹²² de la Decisión 486 desarrolla qué no será patentable.

18. *Describa en detalles los derechos que se le confieren al titular de una patente bajo la ley de patentes de Venezuela y cite las disposiciones relevantes de la ley.*

Los derechos conferidos por una patente en Venezuela se encuentran establecidos en el Título II, Capítulo V¹²³, artículos 50 al 58 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹²⁰ **Artículo 113.-** Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

¹²¹ **Artículo 14.-** Los países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

¹²² **Artículo 20.-** No serán patentables:

a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral sólo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) las invenciones cuya explotación comercial en el país Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

¹²³ **Artículo 50.-** La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el país Miembro.

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
 - i) fabricar el producto;
 - ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
 - i) emplear el procedimiento; o
 - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

19. *Describe en detalle cualquier medida en la ley venezolana que permita el uso no autorizado de una patente, citando aquellas disposiciones que sean pertinentes y describa en detalle las condiciones bajo las cuales tal uso puede ocurrir.*

En el Capítulo VII¹²⁴, artículos 61 al 69 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial- referente al régimen de licencias obligatorias se describe cuando y en que

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 58.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

¹²⁴ **Artículo 59.-** El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier país Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Artículo 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

CAPÍTULO VII

Del régimen de Licencias obligatorias

Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el país Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada país Miembro.

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

Artículo 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

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

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

Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciataria, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.

Artículo 64.- El licenciataria estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Artículo 65.- Previa declaratoria de un país Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá

términos, el Estado venezolano podrá conceder una licencia obligatoria, los cuales están encuadrados dentro de lo dispuesto en el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

20. *¿Qué término de protección estipula para patentes la ley venezolana? Describa cualquier disposición para la extensión del término de la protección y cite cualquier cláusula pertinente de la ley.*

El término de la protección esta determinado en el artículo 50¹²⁵ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

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

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

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

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Artículo 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;

b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,

c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;

b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirán efectos legales;

c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme a los artículos 65 y 66;

f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,

g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.

¹²⁵ **Artículo 50.-** La patente tendrá un plazo de duración de veinte años.

La legislación venezolana no otorga ninguna posibilidad para la extensión del término de la protección para esta figura.

L. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

21. *Describa detalladamente la protección para esquemas de trazados de circuitos integrados estipulada en las leyes venezolanas, incluyendo los términos de protección. Cite las disposiciones legales pertinentes.*

El tema de los circuitos integrados se trata en los artículos 86 al 107¹²⁶ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, a partir del Título IV, donde se manejan definiciones

¹²⁶ **TÍTULO IV**

De los Esquemas de trazado de circuitos integrados

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:

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

b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPÍTULO II

De los Requisitos de protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados

Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

CAPÍTULO III

De los Titulares

Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

CAPÍTULO IV

De la Solicitud de registro

Artículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
- c) de ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;
- d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
- e) una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;
- f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro;
- g) los poderes que fuesen necesarios; y,
- h) el comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión del registro;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el país Miembro; y,
- g) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.

Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;
- b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y
- d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

CAPÍTULO V

Del Trámite de la solicitud

Artículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

CAPÍTULO VI

De los Derechos que confiere el registro

Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del país Miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de 10 años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

- a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
- b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo país Miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

Artículo 99.- La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;
- b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o
- c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado, o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de

(Capítulo I); de los requisitos de protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados (Capítulo II); de los titulares (Capítulo III); de la solicitud de registro (Capítulo IV); del trámite de la solicitud (Capítulo V); de los derechos que confiere el registro (Capítulo VI); del régimen de licencias (Capítulo VII).

M. INFORMACIÓN NO DIVULGADA

22. *Por favor describa detalladamente cómo la legislación venezolana ofrece protección a la información no divulgada como lo requiere el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC y cite los aspectos pertinentes de la ley.*

Los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial (disposiciones que corresponden a lo establecido en el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC) definen lo que debe ser considerado como secreto empresarial; sobre qué podrá usarse esa información; las condiciones que deberá mantener la información no divulgada para merecer tal protección, así como un catálogo de actos realizados respecto a un secreto empresarial que constituyen competencia desleal.

23. *Por favor describa detalladamente el modo en que se otorga protección a datos de pruebas referentes a productos farmacéuticos y agroquímicos presentados al gobierno a fin de obtener permisos de comercialización de dichos productos en Venezuela. Cite las disposiciones legales pertinentes.*

trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

CAPÍTULO VII

Del Régimen de licencias

Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o

b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

Conforme al artículo 266 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial (que corresponde al artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC), cuando se exija como condición para aprobar la comercialización de un producto farmacéutico o químico agrícola que utilice nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, esos datos se protegerán contra todo uso comercial desleal. Además, esos datos se protegerán contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

24. *¿Pueden otros solicitantes de permisos de comercialización de sus propias versiones de un producto farmacéutico o agroquímico previamente aprobado, utilizar información y datos suministrados por un solicitante anterior? ¿De ser así, cuál es el periodo de exclusividad otorgado al solicitante antes de que tal utilización sea permitida?*

Toda persona tiene el derecho de solicitar y obtener ante las autoridades competentes un permiso de comercialización de su propia versión de un producto farmacéutico o agroquímico previamente aprobado, siempre que cumpla con las disposiciones de la legislación pertinente. La autoridad que autoriza la comercialización no puede discriminar entre solicitantes anteriores y posteriores, debiendo tratar a todos por igual conforme a la ley. En virtud de lo dispuesto en el artículo 266 de la Decisión 486, la autoridad que autoriza la comercialización no permitirá a terceros acceder a los datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración hubiese supuesto un esfuerzo considerable, y que se hubiesen suministrado por otra persona (salvo las excepciones previstas en el mismo artículo 266, que corresponde al artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Esta protección tiene duración indeterminada, y se mantendrá mientras subsistan las condiciones requeridas para ello.

N. OBSERVANCIA

25. *Por favor describa detalladamente la manera en que la legislación venezolana otorga acciones efectivas contra infracciones de derechos de propiedad intelectual tal como es requerido por el artículo 41.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la legislación nacional establecen un conjunto de acciones y procedimientos contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, las cuales permiten adoptar medidas eficaces así como prevenir infracciones.

En materia de Propiedad industrial:

1.- Acción reivindicatoria: Título XIV, artículo 237¹²⁷ de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

¹²⁷ **Artículo 237.-** Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

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

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

- 2.- Acción de nulidad: Título VI, Capítulo VII, artículo 172 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- 3.- Acción por infracción de derechos: Título XV, artículos del 238 al 244¹²⁸ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹²⁸ **Artículo 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, 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 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

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

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

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- el cese de los actos que constituyen la infracción;
- la indemnización de daños y perjuicios;
- 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;
- la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- 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;
- 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,
- la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

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

Artículo 242.- Los países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

- 4.- Medidas cautelares: Título XV, Capítulo II, artículos 245 al 249 ¹²⁹ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- 5.- Medidas en frontera: Título XV, Capítulo III, artículos 250 al 256 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. ¹³⁰

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

¹²⁹ **Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional 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.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

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;

la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,

el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

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

Artículo 248.- 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 no se iniciara dentro de los 10 días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

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

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

¹³⁰ **De las Medidas en frontera**

Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del país Miembro.

6.- Actos de competencia desleal:

- c) Título XVI, Capítulo I, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial¹³¹.
- d) Título II, artículo 17¹³²; y Títulos IV, V, VI y VII, artículos 32 al 56 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

¹³¹ **Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

 cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

 las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

 las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

¹³² **Artículo 17**

Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1. La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;

7.- Medidas penales:

- d) Título XV, Capítulo IV, artículo 257 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial Venezolana¹³³.
- e) Capítulo VII, artículos 97 al 105 de la Ley de Propiedad Industrial.
- f) Título VI, Capítulo V, artículos 338 y 339¹³⁴ del Código Penal Venezolano

En materia de derecho de autor:

- a) La acción declarativa: Título VI, artículo 109¹³⁵ de la Ley sobre el Derecho de Autor la cual se dirige a obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia del derecho alegado por el promovente.
- b) La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena: Título VI, artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor, la cual dispone que el titular de un derecho que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o de que se continúe o reincida en una violación ya realizada, puede pedir al juez que prohíba a la otra persona su violación.

-
- 2. La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y
 - 3. El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

¹³³ **Artículo 257.-** Los países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas.

¹³⁴ **Artículo 338.-** Todo el que hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera; y, asimismo, todo el que haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero, será castigado con prisión de uno a doce meses.

La misma pena será aplicable al que hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y al que haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados, aunque la falsedad sea obra de un tercero.

La autoridad judicial podrá disponer que la condena se publique en un diario que ella indique, a costa del reo.

Artículo 339.- El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, o con nombres, marcas o signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce meses.

¹³⁵ **Artículo 109.-** El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que 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 materiales que pueda intentar contra el infractor.

Para la efectividad de la prohibición del Juez conminará 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 imponer el doble de la multa.

- c) La acción de remoción o destrucción. Título VI, artículo 110¹³⁶ de la Ley sobre el Derecho de Autor. En este mismo sentido, en el Capítulo VIII, artículo 57, literal c) de la Decisión 351 –Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos– se contempla esta posibilidad.
- d) La acción de daños y perjuicios: Título VI, artículo 109 encabezado; artículo 110 encabezado y artículo 64¹³⁷ de la Ley sobre el Derecho de Autor. De igual forma la Decisión 351 –Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos– Capítulo VIII, artículo 57, literales a) y b) contienen la facultad para que las autoridades competentes ordenen al infractor de uno cualquiera de los derechos protegidos un resarcimiento adecuado con el fin de compensar los daños y perjuicios sufridos por el titular accionante, además de la costas procesales.

26. *El artículo 43.1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la presentación de pruebas necesarias para sustanciar el reclamo de una parte, cuando esa parte no haya podido obtener esas pruebas de la parte contraria. Describa cómo las leyes o regulaciones de Venezuela proveen dicha autorización citando las disposiciones pertinentes de la Ley.*

En el sistema procesal venezolano se encuentra estipulado un medio de prueba denominado "exhibición de documentos", el cual tiene su fundamento en la Sección II, artículo 436 del Código de Procedimiento Civil.¹³⁸

¹³⁶ **Artículo 110.-** El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos 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 empleada 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 fe y para su uso personal un ejemplar o copia ilícitamente reproducidos.

¹³⁷ **Artículo 64.-** Quien explote una obra, producto o producción administrados por una entidad de gestión colectiva, sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración en la tarifa, aplicada durante todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación, siempre que no se pruebe un daño superior en el caso concreto.

¹³⁸ "Artículo 436. La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.

A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.

El Tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento.

Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, y no apareciere de autos pruebas alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y en defecto de ésta, se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento. (...)"

Esta disposición permite que la parte durante el proceso tenga la facultad de solicitar al Tribunal que exija a la otra la exhibición o entrega de un documento que se halle en su poder. Valorada la solicitud y el medio de prueba que al menos constituya una presunción grave de que la otra parte se halla en poder del documento de que se trate, el Tribunal lo intimará, fijándole un plazo para realizar la exhibición, con la consecuencia de que si no exhibe o entrega el documento se tendrán como ciertos la copia presentada por el solicitante o los hechos por él afirmados.

Este medio de prueba puede ser utilizado, igualmente, en el proceso penal venezolano y el procedimiento civil, en los cuales existe el principio de la libertad de prueba, que admite la posibilidad de utilizar medios probatorios que estén establecidos en cualquier cuerpo legislativo.

Además de lo antes expuesto, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece en el artículo 240¹³⁹ la inversión de la carga de la prueba al demandado en los casos de la infracción de una patente de procedimiento para obtener un producto. A estos efectos, opera una presunción *iuris tantum* en contra del demandado, a quien le corresponderá en juicio demostrar que el procedimiento para la obtención del producto no es el protegido por la patente.

27. *Describa en detalle todas las acciones civiles que están disponibles para los titulares de derechos bajo las leyes venezolanas, citando las disposiciones pertinentes de la Ley.*

La Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la legislación nacional, establecen un conjunto de acciones y procedimientos contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual las cuales permiten adoptar medidas eficaces así como prevenir infracciones.

En materia de Propiedad industrial:

- 1.- Acción reivindicatoria: Título XIV, artículo 237¹⁴⁰ de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial.

¹³⁹ **Artículo 240.-** En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

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

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

¹⁴⁰ **Artículo 237.-** Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

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

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

2.- Acción por infracción de derechos: Título XV, artículos del 238 al 244¹⁴¹ de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

¹⁴¹ **Artículo 238.-** El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, 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 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

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

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

el cese de los actos que constituyen la infracción;

la indemnización de daños y perjuicios;

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;

la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

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;

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,

la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

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

Artículo 242.- Los países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

- 3.- Medidas cautelares: Título XV, Capítulo II, artículos 245 al 249 ¹⁴² de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- 4.- Medidas en frontera: Título XV, Capítulo III, artículos 250 al 256 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. ¹⁴³

el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

¹⁴² **Artículo 245.-** Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional 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.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:
el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
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;
la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

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

Artículo 248.- 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 no se iniciara dentro de los 10 días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

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

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla

¹⁴³ **De las Medidas en frontera**

Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del país Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

5.- Actos de competencia desleal:

- a) Título XVI, Capítulo I, artículos 258 y 259 de la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial.¹⁴⁴
- b) Título II, artículo 17¹⁴⁵; y Títulos IV, V, VI y VII, artículos 32 al 56 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

¹⁴⁴ **Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

¹⁴⁵ **Artículo 17**

Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1. La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;
2. La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y
3. El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

Además, en materia de derecho de autor existen las siguientes acciones a saber:

- a) La acción declarativa: Título VI, artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor la cual se dirige a obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia del derecho alegado por el promovente.
- b) La acción inhibitoria, prohibitoria o de condena: Título VI, artículo 109 de la Ley sobre el Derecho de Autor, la cual dispone que el titular de un derecho que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o de que se continúe o reincida en una violación ya realizada, puede pedir al juez que prohíba a la otra persona su violación.
- c) La acción de remoción o destrucción. Título VI, artículo 110 de la Ley sobre el Derecho de Autor. En este mismo sentido el Capítulo VIII, artículo 57, literal c de la Decisión 351 contempla esta posibilidad.
- d) La acción de daños y perjuicios: Título VI, artículo 109 encabezado; artículo 110 encabezado y artículo 64 de la Ley sobre el Derecho de Autor. De igual forma la Decisión 351 –Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos– Capítulo VIII, artículo 57, literales a) y b) contienen la facultad para que las autoridades competentes ordenen al infractor de uno cualquiera de los derechos protegidos un resarcimiento adecuado con el fin de compensar los daños y perjuicios sufridos por el titular accionante, además de las costas procesales.

28. *Describe en detalle los procedimientos provisionales y las acciones disponibles para los titulares de derecho bajo las leyes venezolanas, citando todas las disposiciones pertinentes de la Ley venezolana e indicando cualquier condición bajo la cual un titular puede disponer por sí mismo de esos procedimientos o acciones.*

Medidas provisionales:

MEDIDAS JUDICIALES

Derecho de autor:

- a) El artículo 111¹⁴⁶ de la Ley sobre el Derecho de Autor contempla la posibilidad que el Juez puede ordenar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, así como el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho, siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del derecho que se reclama.
- b) El artículo 56 de la Decisión 351 del Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, literales a), b) y c) consagra que la autoridad nacional competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción; la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

¹⁴⁶ **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.

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

Las medidas de secuestro y 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.

Propiedad industrial:

a) Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción según se establece en el Título XI, Capítulo II, artículo 246 de la Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad Industrial.

b) Puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, para lo cual el Tribunal podrá exigir caución suficiente (Artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).

c) Puede solicitarse por vía de amparo constitucional ante el Tribunal competente como medida provisional la suspensión de los efectos del acto administrativo de registro de una patente o de una marca por razones de inconstitucionalidad y siempre que se cumplan los requisitos para las medidas preventivas, el *fumus boni juris* y el *periculum in mora* (Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

d) Para ambos casos, el del derecho de autor y el de la propiedad industrial, es posible solicitar cualquier clase de medidas preventivas o "medidas innominadas", siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley (Parágrafo Primero¹⁴⁷ del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil).

29. *Explique si los recursos civiles contemplados en las leyes venezolanas están siendo aplicados en la práctica a niveles "adecuados para compensar el daño que éste (los titulares de derechos) haya sufrido" como está previsto bajo el artículo 45.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

En Venezuela los titulares de derechos de propiedad intelectual cada vez son más conscientes de sus derechos y de las posibilidades que el sistema venezolano ofrece para hacerlos valer. La acción por daños y perjuicios es una de las más demandadas, y éstos se estiman en función del lucro cesante o del daño emergente sufrido por el titular del derecho. Creemos que el ejercicio y la aplicación efectiva de las acciones han obtenido un carácter disuasor que ha ido permitiendo que la transgresión en esta materia haya comenzado a disminuir.

O. PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA

30. *Describa detalladamente los procedimientos establecidos en las leyes venezolanas para la ejecución de medidas en frontera, al menos para la falsificación de marcas y la piratería, identificando la autoridad competente y citando las disposiciones de la ley.*

Las normas y procedimientos en esta materia deben ser complementadas con la legislación nacional, la cual se encuentra en proceso de discusión en la Asamblea Nacional de la República

Parágrafo primero:

Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.

Bolivariana de Venezuela, en la reforma a la Ley Orgánica de Aduanas, donde se prevé un Título a este respecto el cual está en armonía con el Acuerdo sobre los ADPIC.

La Decisión 486 en el TÍTULO XV, Capítulo III, referente a las Medidas en Frontera contempla en los artículos 250 al 255¹⁴⁸ un conjunto de normas adjetivas al respecto. En este sentido corresponde al titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Para ello deberá suministrar a dicha autoridad la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos (Art. 250 de la Decisión 486).

Podrá permitirse a efectos de fundamentar sus reclamaciones al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente (Art. 251 de la Decisión 486).

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

¹⁴⁸ **Artículo 250.-** El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del país Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del país Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Asimismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos (Art. 252 de la Decisión 486).

Transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas (Art. 253 de la Decisión 486).

Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que se hubieren incautado, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca (Art. 255 de la Decisión 486).

Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá presentar oposición a ésta y el juez competente procederá a modificar, revocar o confirmar la suspensión (Art. 254 de la Decisión 486).

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Además de las mercancías antes indicadas las autoridades aduaneras deberán, a solicitud del órgano competente en materia de propiedad intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que presuntamente violen derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República sea parte.

El órgano competente en materia de propiedad intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto motivado, el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, la cual deberá ser fijada por el órgano competente.

Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada, la retención de la misma (Art. 87 de la Ley Orgánica de Aduanas).

31. *Explique si las medidas en frontera son accesibles a los titulares de otros derechos de propiedad intelectual y de ser así, describa los procesos y soluciones accesibles en relación con cada una de las formas de propiedad intelectual, citando las disposiciones de la Ley.*

De conformidad con la Ley Orgánica de Aduanas vigente, el procedimiento establecido en el artículo 87 es aplicable a cualquier derecho de propiedad intelectual. En efecto, tal y como lo expresamos en la pregunta anterior, la autoridad competente podrá impedir el desaduanamiento de bienes que presuntamente violen derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República sea parte.

32. *El artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC explica los procedimientos a seguir para que la autoridad competente pueda actuar de oficio. Explique si la autoridad competente en Venezuela está facultada para actuar de oficio y de ser así, identifique las áreas de propiedad intelectual sujetas a la acción de oficio.*

En Venezuela en principio las medidas de oficio por parte de un Tribunal Civil no son aplicables, las mismas deben solicitarse dentro de un procedimiento judicial, éstas pueden ejecutarse de oficio si en virtud de una acción penal son solicitadas por el Ministerio Público, caso en el cual

esas mercancías deben ser objeto de depósito hasta tanto se determine o no la comisión de un hecho punible. Si estamos frente a un hecho que constituya contrabando, las mismas pueden ser objeto de destrucción. Estas medidas pueden ser ejecutadas por las autoridades de Resguardo, es decir la Guardia Nacional en operativos de contrabando, por supuesto de drogas y por denuncias que en virtud del Código Penal y de la comisión de delitos se hayan practicado.

Es importante señalar que según el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas corresponde a la autoridad aduanera la ejecución de medidas en frontera, pero como éstas son solicitadas en juicio en virtud de un proceso de investigación por denuncia o demandas, es la autoridad judicial la competente para dictarlas.

P. PROCEDIMIENTOS PENALES

33. *Describa en detalle cómo las leyes de Venezuela aplican el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC que obliga a los Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales, incluyendo reclusión carcelaria y/o sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio e infracciones de derecho de autor a escala comercial. Cite las disposiciones de la Ley e identifique cualquier legislación o regulación pendiente de reforma que pueda afectar los puntos relacionados con sanciones penales y otros procesos relacionados con la investigación y persecución de casos de infracción de marcas o derecho de autor.*

El Código Penal establece sanciones a la infracción de derechos tanto de propiedad industrial como de derecho de autor. En tal sentido el artículo 338 del Código Penal establece pena de prisión de 1 a 12 meses a quien hubiere falsificado o alterado los nombres, marcas o signos distintivos de las obras del ingenio o de los productos de una industria cualquiera, así como a quien haya hecho uso de los nombres, marcas o signos legalmente registrados así falsificados o alterados, aunque la falsedad proviniera de un tercero. La misma pena se aplicará a quien hubiere contrahecho o alterado los dibujos o modelos industriales y a quien haya hecho uso de los mismos así contrahechos o alterados aunque la falsedad proviniera de un tercero.

El artículo 339 del mismo Código Penal castiga con prisión de uno a doce meses a quien con el objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados capaces de inducir a error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad de las obras, nombres, marcas o signos ha sido legalmente registrada en Venezuela.

El artículo 340 del referido Código castiga con prisión de quince días a tres meses a quien 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 y con prisión de quince días a seis meses si la revelación se ha hecho a algún extranjero no residente en el país o a un agente suyo.

Propiedad industrial:

En el mismo orden de ideas la Ley de Propiedad Industrial, en los artículos 98 y 99 castiga con prisión de uno a doce meses a quien atente contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento bien expreso o tácito del titular, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente y a quien para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan.

Igualmente disponen los artículos 100 y 101 de la Ley de Propiedad Industrial que serán castigados con prisión de uno a doce meses quienes designen un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada y quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la Ley de Propiedad Industrial.

Derecho de autor:

La Ley sobre el Derecho de Autor opta por recoger las sanciones penales en el Título VII, artículos 119 al 122 sin perjuicio de que el hecho punible pueda merecer una pena más grave de acuerdo con el Código Penal.

El artículo 119 de la Ley sobre el Derecho de Autor considera delito el empleo sin consentimiento del titular del respectivo derecho, del título de una obra, la comunicación en forma original o elaborada íntegra o parcialmente de obras del ingenio, ediciones de obras ajenas, textos, fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía, así como la distribución de obras del ingenio inclusive ejemplares de fonogramas y la retransmisión o emisión no autorizada por los organismos de radiodifusión con prisión de seis a dieciocho meses.

Asimismo el artículo 120 de la Ley sobre el Derecho de Autor castiga con prisión de uno a cuatro años a quien intencionalmente reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación reproducciones ilícitas de las mismas.

Con la misma pena el artículo 121 de la Ley sobre el Derecho de Autor castiga a quien copie por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o emisión de radiodifusión en todo o en parte, o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga en circulación dichas reproducciones o copias.

34. *El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere de recursos en los casos apropiados que pueden incluir la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Describa las disposiciones en la Ley venezolana que provee tales recursos y describa las circunstancias en las cuales esas medidas deben ser impuestas, citando las disposiciones de la Ley.*

a) Prisión

En la respuesta a la pregunta número 33 de este cuestionario se comentó en detalle cada uno de los hechos considerados delitos en nuestra legislación. Tal como lo contemplan la Ley de Propiedad Industrial, el Código Penal y la Ley sobre el Derecho de Autor, existe pena de prisión que puede ir según los casos contemplados en dichas legislaciones, de un mes a cuatro años para castigar las conductas que infringen derechos de propiedad intelectual.

Pero además de lo allí establecido, el Proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Industrial prevé un capítulo donde se tipifican conductas como delitos de propiedad industrial, para los cuales se establecen penas más severas que las actualmente establecidas en nuestro Código Penal.

b) Sanciones pecuniarias

En efecto además de la pena de prisión establecida en el Código Penal, la Ley sobre el Derecho de Autor y en la Ley de Propiedad Industrial se castiga con multa de cincuenta a un mil bolívares:

- 1) Los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la invoquen como si disfrutasen de ella.
- 2) Los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados.
- 3) Los que tengan una marca para determinada clase de productos y la apliquen como marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente, y
- 4) Los que en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión proporcional (Art. 102 de la Ley de Propiedad Industrial).

En materia de derecho de autor, la resolución judicial que declare con lugar la pretensión del cese de la actividad infractora puede estar acompañada de una sanción pecuniaria, independiente de la que se aplique en el ámbito penal. En la reforma de la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 se establece una multa, no ya en caso de una futura violación como lo establecía la Ley de 1962, sino como consecuencia de haberse comprobado en el proceso instaurado con motivo de la pretensión inhibitoria la ocurrencia de una contravención al derecho del accionante.

Quiere decir entonces que si en el proceso se prueba la violación, el Juez a solicitud de la parte agraviada, debe conminar al demandado con una multa no mayor del equivalente a veinte (20) salarios mínimos, convertible en arresto a razón de quinientos bolívares por cada día de arresto y, en caso de reincidencia, dicha sanción puede duplicarse. Además de lo establecido, la modificación del artículo 95 de la derogada Ley sobre el Derecho de Autor, ahora 109, faculta al juez para imponer al infractor la multa una vez que dé por comprobada la violación del derecho, sin tener que esperar una nueva contravención como lo exigía el antiguo texto.

Es evidente que la sanción de multa es independiente de una eventual condena por resarcimiento por daños y perjuicios.

En el mismo orden de ideas del literal anterior, en el Proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Industrial se establecen multas y se faculta a la autoridad administrativa para aplicarlas.

- c) Confiscación, decomiso, y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción;

En materia de propiedad industrial, la Ley sobre la materia establece en el artículo 105 que en:

"Toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los elementos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo".

En el caso de la Ley sobre el Derecho de Autor (Art. 97), se contempla una acción o pretensión dirigida a obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción indebida.

El pronunciamiento judicial debe acordar o no el retiro o destrucción, pero los aparatos empleados para la reproducción no pueden ser destruidos si son utilizables en una reproducción o comunicación diferente. (Art. 110).

Excepcionalmente, el ejemplar no autorizado de la obra, interpretación o producción, o el aparato usado para la infracción, puede tener un especial mérito artístico o científico, supuesto en el

cual el juez no decretará su destrucción y estará facultado para ordenar de oficio su entrega a un museo público. La acción de remoción y destrucción deja siempre a salvo la de daños y perjuicios.

d) Otras medidas

En Venezuela el artículo 113 de la Ley sobre el Derecho de Autor dispone que el tribunal puede, a solicitud de la parte interesada, ordenar que el dispositivo de la sentencia dictada con motivo de cualesquiera de las acciones contempladas en su texto, sea publicado a costa de la parte vencida, en uno o varios periódicos indicados por el juez.

Si bien se trata de una atribución facultativa de la autoridad judicial, la orden de publicar la parte dispositiva de la sentencia ha sido práctica corriente en los casos tramitados en nuestro país por la vía jurisdiccional civil, siempre que, por supuesto, haya sido solicitada por la parte reclamante.

En materia penal, el Código Penal establece en el artículo 338 como facultativo del juez penal el disponer que la condena se publique en un diario que él indique, a costa del reo. Ello, a diferencia de lo que sucede en materia civil, ha sido poco frecuente.

También en materia de derecho de autor el Juez podrá decretar la publicación por la prensa de la sentencia condenatoria o absolutoria, a costa del reo o del denunciante, según los casos (Art. 124, Ley sobre el Derecho de Autor).

Como medidas correctivas que también pueden solicitarse, de conformidad con el artículo 111 de la Ley sobre el Derecho de Autor, se encuentran el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso y el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación, medidas estas que sólo pueden decretarse de conformidad con el mismo artículo cuando se acompañe un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama, o si dicha presunción surge en la práctica de algunos de los medios probatorios, pero además de las regulaciones específicas que sobre la materia contiene el derecho autoral, son siempre aplicables, por vía supletoria, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de suerte que las medidas indicadas no impiden la práctica de otras, como por ejemplo, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, o que se tomen con fundamento al párrafo primero del artículo 588 del mismo Código, las providencias adecuadas (medidas innominadas), de existir el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Ello funciona también para los derechos de propiedad industrial.

35. El artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC indica que los miembros pueden proveer procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de otras formas de propiedad intelectual. Describa cualquier disposición de la Ley venezolana que provea tales procesos y recursos, citando las disposiciones pertinentes de la Ley.

Las sanciones y procedimientos penales fueron expresamente establecidos en la respuesta a la pregunta número 33, en virtud de que en materia penal rige el principio de "*nullum crimen, nulla poena sine lege*" no hay delito, ni pena sin ley que la regule.

Q. PREGUNTAS SOBRE ESTADÍSTICAS

36. *Provea información estadística relacionada con la observancia en el año 2000 de los derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, diseños industriales, patentes, diseños de trazados de circuitos integrados y secretos industriales, incluyendo el número de casos de campo, medidas de embargo, embargo de productos infractores, casos resueltos incluyendo sentencias y el monto adjudicado por daños.*

No existe una compilación de estadísticas en forma puntual en lo referido a las medidas de observancia, toda vez que las mismas son practicadas en distintas sedes (administrativa y judicial) y por un número considerable de organismos. Sin embargo, por lo que se refiere a las medidas de prevención y de disuasión en materia de derecho de autor, desde el mes de febrero del presente año se han realizado 102 notificaciones administrativas por parte de la autoridad administrativa nacional competente.

Por lo que se refiere a sentencias condenatorias por infracción al derecho de autor, hasta ahora no existen, dado que los casos se han resuelto por acuerdos conciliatorios entre las partes.

37. *Provea información estadística relacionada con observancias penales en el área de piratería de derecho de autor y falsificación de marcas para el 2000, incluyendo el número de allanamientos, procesamientos, fallos condenatorios y la cantidad de multas y/o términos de cárcel (incluyendo si las multas y términos de cárcel fueron pagados o suspendidos) y cualquier otra información que establezca que el sistema penal opera efectivamente para detener la piratería en derecho de autor y la falsificación de marcas.*

En materia penal se han intentado sesenta y ocho (68) denuncias ante autoridades judiciales por posible infracción de derechos de autor, de las cuales no ha habido formulación de cargos. Tres (3) han concluido con acuerdos reparatorios en materia de vídeo; un (1) acuerdo reparatorio en materia de software. Ha habido dos (2) sentencias civiles, una (1) en materia de vídeo y una (1) en materia de computación.
