

LA NECESIDAD DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS INTELECTUALES

ROSA MEJUTO DE GORDON ■ Abogada, especialista en derecho de la propiedad intelectual.

En Venezuela, los derechos intelectuales (entre ellos los referidos a marcas y patentes) están regulados por una ley de 1956.

DESDE 1992 los derechos de propiedad intelectual en Venezuela fueron ampliamente regulados por las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La última, la Decisión 486, establece el régimen común en materia de propiedad industrial para los países de la CAN. Las decisiones de la CAN debían ser aplicadas de manera directa e inmediata y con carácter preferente sobre el ordenamiento jurídico venezolano que, en materia de propiedad industrial, está constituido por la Ley de Propiedad Industrial promulgada en 1956.

Ahora bien, en abril de 2006 el gobierno venezolano participó su retiro de la CAN. Como consecuencia directa, el Estado venezolano no está obligado a aplicar las normas provenientes de esa organización con respecto a la propiedad intelectual y, en su lugar, se aplicarían directamente las normas incluidas en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, y las normas sustentadas en los tratados y convenios internacionales ratificados por Venezuela en esa materia.

El gobierno venezolano, luego de su retiro de la CAN, mantuvo la aplicación de la Decisión 486 de la CAN. Esto implicaba el reconocimiento de las principales figuras: patentes de invención, licencias obligatorias, regímenes de nulidad de la patente y de su caducidad, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados (con su respectivo régimen de licencias y sus nulidades), diseños industriales, marcas distintivas (tanto de productos como de servicios), licencias y transferencias de marcas (cancelación del registro, renuncia, nulidad y caducidad), lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación, nombre comercial, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, signos distintivos notoriamente conocidos, acciones para la tutela de los bienes de la propiedad industrial, acciones por infracción de derechos, medidas cautelares, medidas en frontera, medidas penales, competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, secretos empresariales y acciones por competencia desleal, entre otras.

El 12 de septiembre de 2008 el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) anunció que ya no se aplica la Decisión 486 de la CAN y que en su lugar se restituye la Ley de Propiedad Industrial de 1956. Esto implica cambios notorios en materia de marcas y otros signos distintivos:

1. Aplicación de la clasificación nacional de productos contenida en la Ley de Propiedad Industrial de 1956, en lugar de la clasificación internacional de Niza.
2. Falta de disposiciones normativas que hagan mención de signos distintivos especiales como las denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia, las marcas colectivas, las marcas de certificación, las marcas notoriamente conocidas y otras formas de expresión o modalidades de marcas comerciales, como las olfativas y las sonoras.
3. Ausencia de protección específica a las marcas de servicio, pues la clasificación nacional incluye únicamente productos.

4. Eliminación del período de gracia o prórroga para la renovación de marcas comerciales, lemas y nombres comerciales.
5. Inversión de la carga de la prueba en los procedimientos de cancelación por falta de uso de registros de marcas comerciales; por lo tanto, el solicitante de la cancelación debe demostrar un hecho negativo como es el «no uso».
6. Obligación de publicar las marcas comerciales solicitadas para su registro en un diario de circulación nacional, lo cual añade un paso más en el procedimiento de registro de marcas, lemas y nombres comerciales.
7. Extensión del período de vigencia de las marcas; de conformidad con la Decisión 486, el período de vigencia de una marca comercial era diez años desde su concesión o posterior renovación, mientras que la Ley de Propiedad Industrial establece un período de quince años.
8. Ausencia de normas que no solo determinen los derechos obtenidos por el titular de una marca comercial, así como sus excepciones y límites, sino también definan el alcance de tales derechos y las acciones que puedan ejercerse para su protección.

En materia de patentes de invención, los cambios más importantes son los siguientes:

1. Reducción del campo de patentabilidad, al prohibir expresamente la patentabilidad de productos y composiciones farmacéuticas, y de alimentos y bebidas.
2. Reducción del plazo de protección sobre patentes; la Decisión 486 establecía un plazo de duración de veinte años contados a partir de su solicitud y la Ley de Propiedad Industrial establece hasta diez años desde la fecha de su concesión.

Según ha indicado el SAPI, la ausencia de disposiciones que protejan determinadas modalidades previamente mencionadas no implica necesariamente su desprotección, pues se puede acudir a otras fuentes de derecho, como la analogía, la costumbre o los tratados internacionales ratificados por Venezuela. La decisión por la cual se restablece la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1956 entraña a su vez la obligación, por parte del Estado, de cumplir y hacer cumplir los tratados y convenios internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual.

En la actualidad se han ejercido acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se reconozca la inconstitucionalidad de determinadas normas de la Ley de Propiedad Industrial de 1956, por resultar inaplicables y no responder a las necesidades actuales, y requerir directamente de los órganos legislativos nacionales una nueva ley, acorde con la protección universalmente consagrada a los derechos de propiedad intelectual. Se espera que esas acciones sean resueltas en un futuro cercano y se cree una nueva legislación que abarque los avances y las nuevas modalidades de derechos intelectuales y su debida protección. ■