



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



UNIVERSIDAD MONTEÁVILA

COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD

INTELECTUAL

**El riesgo de confusión y de asociación en el ámbito marcario, reglas para su
determinación a la luz de la Ley de Propiedad Industrial de 1955.**

Abg. Karla Virginia González Araque, C.I. V-14.775.635.

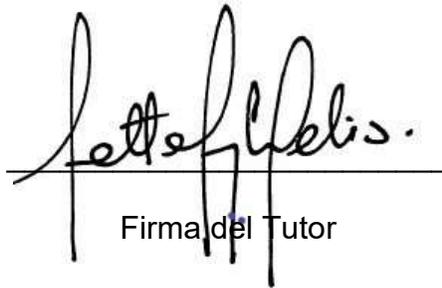
Asesora: Esp. Annet F. Angulo Celis

Caracas, 16 de febrero de 2024

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **Esp. Annet Angulo Celis**, C.I. Nro. V-12.958.442, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **Karla Virginia González Araque**, C.I. Nro. V-24.775.635, cursante de la **Especialización de Propiedad Intelectual (EPROI)**, titulado **El riesgo de confusión y de asociación en el ámbito marcario, reglas para su determinación a la luz de la Ley de Propiedad Industrial de 1955**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los 14 días del mes de febrero de 2024.



Firma del Tutor

Datos del Tutor:

Nombre y Apellido: Annet Angulo Celis

Cédula: V-12.958.442

**Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual**

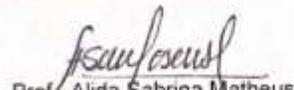
Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteavila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: "RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO MARCARIO REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN A LA LUZ DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1955", presentado por la ciudadana: GONZALEZ ARAQUE KARLA VIRGINIA, cédula de identidad N° V- 24.775.635, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **16 de febrero de 2024**, de forma presencial en la sede de la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores decidieron reconociendo el aporte que a la práctica representa este trabajo en la aplicación de los criterios propuestos, otorgar la calificación de Aprobado "A" por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 16 del mes de febrero de 2024.



Prof. Annel Angulo
C.I. 12.958.442



Prof. Aida Sabrina Matheus
C.I. 14.454.077

Resumen

El objetivo del presente trabajo versa sobre el análisis del riesgo de confusión y de asociación en el ámbito marcario, para establecer las reglas para su determinación en el marco de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 venezolana. A través de un análisis comparativo de la doctrina, resoluciones del ente administrativo competente, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los estándares internacionales en la materia, para unificar criterios y lineamientos que brindan mayor claridad y coherencia en la evaluación de este tipo de riesgos, con la intención de que estas reglas no solo faciliten el trabajo a quienes estén involucrados con el área de Propiedad Industrial sino para los que procuren justicia en esta área. (jueces, magistrados, examinadores, entre otros), mantengan criterios constantes que brinden un clima de mayor seguridad jurídica a los solicitantes y titulares de derechos marcarios, y en consecuencia fortalecer la protección de los derechos de Propiedad Industrial en Venezuela ante la ausencia de lineamientos específicos en la ley vigente.

Palabras claves: Propiedad Intelectual, riesgo de confusión, riesgo de asociación, signos distintivos, cotejo de marcas.

Abstract

The aim of this work is to analyze the likelihood of confusion and likelihood of association in the trademark field, in order to establish the rules for its determination within the framework of the Venezuelan Industrial Property Law of 1955. Through a comparative analysis of the doctrine, resolutions of the competent administrative body, jurisprudence of the Court of Justice of the Andean Community and international standards on the subject, in order to unify criteria and guidelines that provide greater clarity and coherence in the evaluation of this type of likelihood, with the intention that these rules not only facilitate the work of those involved in the area of Industrial Property but also for those who seek justice in this area (judges, magistrates, examiners, etc.), to maintain constant criteria that provide a climate of greater legal certainty to applicants and holders of trademark rights, and consequently strengthen the protection of Industrial Property rights in Venezuela in the absence of specific guidelines in the current law.

Keywords: Intellectual Property, likelihood of confusion, likelihood of association, trademarks, brand matching.

Dedicatoria

A Dios, por sobre todas las cosas; por ser mi brújula espiritual, por dotarme de resiliencia y guiarme día a día hacia mi propósito y plenitud.

A Luz Marina, mi madre; por ser mi guía de Luz e iluminarme siempre el camino correcto desde el cielo.

A la Tata, mi segunda madre, a mis hermanos y sobrinos; por creer en mí y apoyarme de manera incondicional, mis logros siempre serán de ustedes.

A Jhuliana, Nilda y Milena; por ser las hermanas y mamás más incondicionales desde que tengo uso de razón, su amor ha sido parte fundamental de la mujer que soy hoy, cumplieron su misión.

Agradecimientos

A mi familia, quienes desde la distancia siempre me acompañan y desean lo mejor para mí. A mis amigos, quienes me motivan y dan ánimo y aliento en cada momento, sobre todo en los momentos que más los necesito. Agradezco a Nestlé Venezuela, S.A., y en especial a mis jefes, por apostar por mi carrera, desarrollo y crecimiento profesional, así como por su consideración y apoyo a mis estudios de posgrado.

A mi tutora, por su orientación, paciencia y motivación. Su experiencia y conocimientos han sido fundamentales para el desarrollo y materializar este trabajo especial de grado.

A la profe Sabrina, por la paciencia e insistencia para culminar con éxito la especialización, a mis compañeros de la cohorte IV y profesores que nos brindaron sus invaluable conocimientos.

Abreviaturas

LPI: Ley de Propiedad Industrial de Venezuela

CAN: Comunidad Andina

D486: Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la CAN

TJCA: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

SAPI: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

UIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de La Unión Europea

TEG: Trabajo Especial de Grado

Índice

Carta de confirmación del Tutor	ii
Resumen	iii
Abstract	iv
Dedicatoria	v
Agradecimientos	vi
Abreviaturas	vii
Introducción	11
Capítulo I. El Problema	
Planteamiento del Problema	14
Objetivos de la Investigación	15
Objetivo general	
Objetivos específicos	
Justificación e Importancia	16
Alcance y Delimitación	16
Capítulo II. Marco Teórico	
Antecedentes	17
Bases teóricas	20
Bases legales	22
Normativa Internacional	
Normativa Nacional	
Capítulo III. Marco Metodológico	
	10

Tipo de Investigación	25
Línea de Investigación	25
Diseño de Investigación	26
Técnicas y Herramientas de Recolección y Procesamiento de datos	26
Presentación y análisis de resultados	27

Capítulo IV. Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación

Valoración del riesgo de confusión y del riesgo de asociación	32
Definición según la doctrina e instrumentos legales	
Definición según la D486 de la CAN	
Análisis e interpretación de la Ley de Propiedad Industrial con relación al riesgo de Confusión	37
Art. 33 numerales 11 y 12 de la LPI sobre las causales relativas de irregistrabilidad	
Riesgo de confusión y de asociación según los criterios establecidos y aplicados en las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI.	38

Capítulo V. Aspectos Comparativos entre Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación

Análisis comparativo entre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación	41
Elementos para determinar la confundibilidad	
Visión en conjunto	
Principio de especialidad marcaría	
Criterios utilizados para la comparación entre signos similares o análogos	46

Criterios vinculados con el grado de atención del consumidor medio, selectivo y, especializado	47
Criterios utilizados para la determinación del riesgo de confusión en las marcas Farmacéutica	49
Capítulo VI. Desarrollo de la Propuesta	
Reglas y criterios para determinar el riesgo de confusión y de asociación bajo la vigencia de la LPI de 1955.	50
Capítulo VII. Conclusiones y Recomendaciones	57
Referencias Bibliográficas	58
Anexos	59

Introducción

Con la investigación y desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado (TEG) se resalta la importancia de actualizar la Ley de Propiedad Industrial (LPI) venezolana, ya que el contexto y los avances en la materia a nivel mundial hacen ineludible la actualización y modernización de ley mencionada, para fortalecer y estimular la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el país.

Venezuela, siempre ha sido parte de Tratados Internacionales que resultan como grandes aportes para la regulación de diferentes ramas del Derecho público y privado, ya que estos coadyuvan a complementar el ordenamiento jurídico aplicable. Sin embargo, en materia de Propiedad Industrial los Tratados Internacionales o instrumentos legales en algunos casos pueden resultar escasos y limitados en la actualidad más aún si tenemos en cuenta que muchos de ellos, por no decir todos no pueden ser aplicables de manera directa y necesitan de otras leyes o normas que le desarrollen o que al menos le complementen.

Cuando Venezuela era parte de la Comunidad Andina (CAN), se gozaron de grandes bondades sobre todo a luz de la práctica en virtud de la normativa contenida en la Decisión 486 acerca del régimen común en Propiedad Industrial (D486), en especial en cuanto al cotejo de marcas para determinar la existencia de un posible riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. No obstante, desde la salida de Venezuela de la CAN y la consiguiente desaplicación de la D486, la Propiedad Industrial en nuestro territorio ha experimentado cambios significativos los cuales han complejizado el hecho de tener criterios precisos y uniformes, para determinar cuándo aplica el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, entre otros tantos factores.

Si bien la LPI contempla ambos riesgos como una causal relativa de irregistrabilidad en el artículo 33, específicamente en los numerales 11 y 12, no es suficiente para interpretar y descifrar los lineamientos que deben tener en cuenta tanto los examinadores como juzgadores

e inclusive los sujetos de derecho de los signos distintivos a los fines de poder determinar cuándo se está frente a uno u otro caso.

Tanto la doctrina como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) han establecido influyentes criterios y reglas que ayudan de una manera uniforme a la determinación objetiva del riesgo de confusión y de asociación, es por esta razón y vista la necesidad en Venezuela de establecer una serie de reglas que faciliten tal determinación, que se desarrolló el presente TEG, bajo un diseño de investigación cualitativa, que permitió analizar, estudiar y distinguir los criterios y elementos más influyentes en la materia aplicados hasta la fecha.

En virtud de lo antes expuesto, el TEG cuenta con un total de VIII capítulos, los cuales desarrollan el siguiente contenido: Capítulo I, fija el planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos, justificación e importancia, alcance y delimitación de la investigación.

En el capítulo II, incluye entonces el marco teórico, como los antecedentes, bases teóricas, bases legales tanto internacionales como nacionales que apliquen a la investigación. Seguidamente, el capítulo III, expone la metodología aplicada, la cual responde a un tipo de investigación proyectiva, ya que busca proponer una solución a una problemática existente.

En el capítulo IV se abordó el estudio del riesgo de confusión y el riesgo de asociación, en el cual se contempló de manera minuciosa la definición de cada uno, de acuerdo con las interpretaciones de la D486, LPI, otros instrumentos legales y la doctrina.

Posteriormente, en el capítulo V se explican los aspectos comparativos entre el riesgo de confusión y de asociación, elementos para determinar la confundibilidad, visión en conjunto, principio de especialidad marcaria, comparación entre signos similares o análogos, entre otros.

Asimismo, el capítulo VI contiene la propuesta del presente trabajo, luego del estudio y análisis de las resoluciones emanadas por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y del Manual para el examen de fondo de marcas de los Países Andinos, emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), lo que permitió consolidar una serie de reglas y criterios para determinar el riesgo de confusión y de asociación bajo la vigencia de la LPI de 1955.

Finalmente, pero no menos importante, en el capítulo VII se incluyeron las recomendaciones y conclusiones de la investigación, así como las referencias bibliográficas consultadas para la elaboración del TEG.

Capítulo I. El Problema

Planteamiento del Problema

Desde la desincorporación de Venezuela de la CAN, ha habido muchos cambios jurídicos significativos, entre estos la desaplicación de la D486. Dicha desaplicación trajo como consecuencia que la LPI del año 1955 retomara plena vigencia. Para algunos, esta situación resultó compleja por el hecho de volver a la aplicación de una ley que no está actualizada y con la incertidumbre de la aplicación de diversos criterios por parte de las autoridades que, aunque ya eran conocidos no estaban claramente establecidos en la ley.

La Propiedad Industrial en Venezuela ha estado protegida incluso por mandato constitucional, tal como se evidencia en el artículo 98 de la Constitución de la República. Sin embargo, la mencionada ley especial no contempla en la actualidad todos los aspectos necesarios que antes eran plenamente cubiertos por la D486, y que al retrotraerse a su aplicación dejó una especie de vacío, en especial en el derecho marcario, ante la ausencia de lineamientos específicos para distinguir el riesgo de confusión y el riesgo de asociación ya que la mencionada ley del 55 no lo contempla expresamente y siendo que, durante el tiempo que nuestro país formó parte de la CAN no solo sus normas resultaban aplicables sino además los criterios de interpretación judicial emitidos por su Máximo Tribunal en diversos temas, destacándose entre otros los criterios para determinar el riesgo de confusión y de asociación fundamento del presente TEG.

En la actualidad y por lo que respecta al derecho marcario venezolano, significa un reto consolidar los criterios aplicables y en consecuencia se detecta la necesidad de establecer una serie de reglas a los fines de contribuir y precisar cuándo aplica el riesgo de confusión y el de asociación a luz de la LPI, con la intención de que estas reglas no solo faciliten el trabajo a quienes estén involucrados con el área de Propiedad Industrial sino para los que procuren justicia en esta área. (jueces, magistrados, examinadores, entre otros) mantengan criterios constantes

que brinden un clima de mayor seguridad jurídica a los solicitantes y titulares de derechos marcarios.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Estudiar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, mediante la revisión doctrinaria, normativa y la jurisprudencia administrativa, a los fines de establecer las reglas para determinar cuándo aplica el riesgo de confusión y el riesgo de asociación y cuáles serían sus consecuencias.

Objetivos Específicos

1. Analizar el riesgo de confusión y de asociación mediante la revisión de la Decisión 486 que estuvo vigente en Venezuela hasta 2009, para conocer los criterios establecidos en dicha normativa y que en algún momento resultó aplicable en nuestro territorio.

2. Analizar el riesgo de confusión y de asociación mediante la revisión de la Ley de Propiedad Industrial a los fines de determinar si de su normativa, es posible inferir la existencia de criterios para su procedencia.

3. Estudiar el riesgo de confusión y de asociación mediante la revisión de las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y así poder conocer los criterios aplicados por este Organismo.

4. Revisar el Manual para el examen de fondo de las oficinas de propiedad industrial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a los fines de determinar las recomendaciones que en relación con los temas de estudio ha emitido el Órgano rector de la propiedad intelectual a nivel mundial.

Justificación e Importancia

El presente TEG se justifica porque la Ley de Propiedad Industrial venezolana vigente es de 1955. En consecuencia, es una ley muy antigua que a la fecha y bajo el contexto internacional y nacional con la evolución de la doctrina y de los criterios marcarios, no resulta suficiente para definir y diferenciar los elementos que nos permitan determinar inequívocamente cuándo estamos frente al riesgo de confusión y/o de asociación.

En virtud de lo anterior, surgió la necesidad de elaborar una serie de reglas que contribuyan a precisar los elementos para determinar el riesgo de confusión y de asociación, mediante el estudio y análisis de la doctrina, jurisprudencia internacional y nacional en la materia y la D486 como fuentes principales de investigación.

El objetivo de elaborar las reglas responde a una propuesta práctica que condensa y consolida la información más valiosa en la materia, para una eventual aplicación en Venezuela, ya que dichas reglas ayudarán a complementar los vacíos de la LPI, que hasta el año 2009 eran subsanados por la D486 cuando Venezuela era parte de la CAN y mientras sus normas estuvieron vigentes.

Adicionalmente, la presente investigación busca sensibilizar al público lector sobre la importancia de contar en el país con una ley robusta y actualizada en la materia para la protección de los derechos de Propiedad Industrial, que sumaría al progreso y desarrollo del país.

Alcance y Delimitación del Trabajo

El alcance de este TEG se centró en el estudio y análisis de los criterios que determinan la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, con el fin de crear una serie de reglas que faciliten la determinación de dichos riesgos en el ámbito marcario. Para lograrlo, fue necesaria una revisión exhaustiva de la doctrina, leyes o instrumentos legales y jurisprudencia existente sobre el tema. La investigación se desarrolló en y para Venezuela, considerando además la LPI vigente.

Capítulo II. Marco Teórico

La inclusión de antecedentes dentro de un trabajo de investigación es esencial para proporcionar el contexto necesario, justificar la relevancia de la investigación y establecer la base teórica y conceptual. Además, permite identificar áreas de oportunidad y destacar la originalidad y la contribución del estudio realizado.

Antecedentes

La CAN a través de la D486 y de las decisiones del TJCA ha establecido directrices para el cotejo de marcario y permitir el registro de signos distintivos que no impliquen similitud o relación con marcas ya existentes, esto simplifica la tarea de los países andinos de evitar el riesgo de confusión o de asociación entre marcas, y de garantizar la protección de los derechos de los titulares de marcas.

Uno de los trabajos investigados para el estudio objeto del TEG, fue un artículo de la revista *Civilizar*, Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, cuyo título es *Transferencias de marcas pertenecientes a grupos empresariales y garantías de protección al consumidor frente a un eventual riesgo de confusión*, elaborado por una abogada especialista en Propiedad Industrial, Lamus Becerra, Maria José (2022). En el cual expuso lo siguiente:

Las marcas, como un activo patrimonial y cubiertas por el derecho de propiedad real, pueden ser objeto de transferencia o traspaso en expresión de la autonomía de la voluntad y la libre disposición del derecho en cabeza de su titular. Sin embargo, el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece una serie de requisitos y consideraciones que deben ser observadas tanto por los interesados en la materialización de dicho acto, como por parte de la oficina encargada de la administración del registro público de la propiedad industrial; para garantizar que como resultado de dicho acto no se genere un riesgo de confusión para los consumidores. Para determinar la existencia del riesgo de confusión es necesario que la oficina nacional analice la semejanza e

identidad entre el signo solicitado y los antecedentes marcarios, tanto entre ellos como entre los productos o servicios distinguidos, siguiendo una serie de reglas que son de común aceptación por la práctica de la mayoría de las oficinas de registro de propiedad industrial en el mundo, y que han sido decantadas por el TJCA: 1) la impresión de conjunto de la marca; 2) el examen de las marcas de manera sucesiva, es decir, el análisis se realiza respecto de un signo y luego sobre el otro, siendo improcedente un análisis simultáneo; 3) se debe hacer especial énfasis en las semejanzas entre los signos comparados y no en sus diferencias; y 4) la comparación debe hacerse desde la perspectiva del consumidor informado de la realidad del mercado y la marca (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 74IP2010, p. 37). (Lamus, María José, p.7)

De igual forma y en el mismo país, se realizó un trabajo de investigación para la obtención del título de abogado de la Universidad Javeriana, titulado *El riesgo de confusión como limitante de los Acuerdo de Coexistencia en Colombia*, realizado por Beltrán Torres, Adrián Oswaldo y Daza Pacheco, Andrés Camilo (2020). El mencionado trabajo planteó la problemática que existe en Colombia con respecto a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria (ACM), debido a los criterios aplicados por las autoridades competentes encargadas de la aprobación y registro de los ACM.

La existencia de dos marcas similares o iguales puede crear un riesgo de confusión o asociación en el público, lo cual se traduce en la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto confundiéndose con otro, relacionándolo con un distinto origen empresarial, o una misma vinculación económica (Tribunal de Justicia de la comunidad Andina, Proceso 70-IP, 2008). El tratamiento del riesgo de confusión o asociación presente en la coexistencia marcaria, dado por la normatividad de la Comunidad Andina prevé la posibilidad de llevar a cabo acuerdos privados, en los cuales las partes pacten la coexistencia de dos marcas iguales o semejantes, siempre y cuando existan medidas

dentro de dicho acuerdo para evitar la confusión en el consumidor (Decisión 486, 2000, art 159). Para determinar el mencionado factor de riesgo, el Tribunal de Justicia Andina a lo largo de su jurisprudencia ha utilizado criterios para su evaluación basados en gran parte de la doctrina, lo que denominamos “Teoría Clásica del Cotejo Marcario en la CAN”:

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate(...). (Beltrán, Adrián y Daza, Andrés p.30)

Por otra parte, el tercer trabajo indagado se titula *Confusión existente entre las marcas registrables*, realizado por Rodríguez Loza, Leticia Leslie (2015) contenido en la revista electrónica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM), en el cual se advierte que:

La confusión existente entre las marcas registrables va a conducir al público consumidor al engaño o error cuando pretende realizar alguna adquisición, confiado de que compra el producto original sin obtener la satisfacción deseada. La confusión puede ser de forma directa, consiste en que el consumidor adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro; y la indirecta, cuando cree que los productos tienen un origen

común o un mismo fabricante, al presentarse con el parecido existente entre las marcas para productos o servicios. La confusión, puede ser desde el punto de vista fonético, consiste en una palabra o frase; ideológico, se refiere a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor; y visual o gráfico, es la que queda gravada en la mente del individuo a través del sentido de la vista, al tomar en cuenta los criterios para juzgar la imitación de marcas. Para determinar si una marca es parecida o semejante a otra, existen ciertas reglas para su análisis, así se establece lo que indica la doctrina. a) La semejanza hay que apreciarla al considerar la marca en su conjunto. b) La comparación debe apreciarse al tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias. c) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra. (Rodríguez, 2014, p.47)

Bases Teóricas

Marca

Resultó pertinente para el desarrollo del TEG definir el concepto de marca, para establecer una base sólida de comprensión de los conceptos claves del derecho marcario, y así lograr relacionarlo más adelante con los otros elementos de la propiedad intelectual.

Jorge Otamendi, define el concepto de marca como aquel signo que distingue un producto de otro u servicios de otros (Otamendi, 2003, p. 171). La LPI de Venezuela, contiene en su artículo 27 lo que debe entenderse como marca comercial, de allí pueden interpretarse alguno de sus elementos. Asimismo, el artículo 134 de la D486 define el concepto de una forma más amplia:

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 (omissis)

Tanto la CAN como la Unión Europea (UE) adoptan dentro de su régimen jurídico un concepto de marca basado en la capacidad de un signo para identificar productos y servicios en el mercado (aptitud distintiva).

En atención a ello, podemos señalar que los signos distintivos cumplen un papel importante, como el informativo, respecto del origen del producto o servicio que representa y una función publicitaria, percibida principalmente por el público y los medios comerciales.

Distintividad

En general, y en virtud de los conceptos sobre marca anteriormente mencionados se considera que una marca es distintiva cuando tiene la capacidad de diferenciarse en el mercado de los productos o servicios existentes en el mercado pudiendo individualizar en la mente del consumidor el origen empresarial de esta además del hecho de no resultar descriptiva de los productos o servicios que identifica ni tampoco, la denominación común, usual o necesaria para identificarlos en el mercado. Una marca distintiva tiene la capacidad de captar la atención del público y generar una impresión única en la mente de los consumidores.

En el derecho marcario, se establecen diferentes categorías de distintividad. La distintividad intrínseca, que se refiere a la capacidad inherente de una marca para ser distintiva, mientras que la distintividad adquirida, se refiere a la capacidad que una marca ha adquirido a través del uso continuo, real y efectivo en el mercado que ha generado que un signo que originalmente no era distintivo resulte en una marca perfectamente registrable.

La distintividad es un elemento clave para la protección de las marcas, ya que permite a los titulares de marcas registradas gozar de exclusividad y evitar la confusión con otras marcas.

Causal de Irregistrabilidad

En materia de Propiedad Industrial, las causales de irregistrabilidad tienen gran protagonismo y relevancia en todas las legislaciones, ya que las mismas determinan la posibilidad del registro o no de un bien intangible, es decir, un signo distinto. Por tal motivo, las mencionadas causales han sido objeto de estudio no solo de estudiantes y expertos en el área, sino también de las Oficinas de Registro de marcas más importantes e influyentes a nivel mundial.

Si bien las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas, se encuentran contenidas en las leyes que regulan la materia en la mayoría de las legislaciones, y se complementan con Acuerdos y Tratados Internacionales sobre Propiedad Industrial, no en todas las legislaciones están descritos los lineamientos para su determinación, como en el caso de Venezuela, al menos en lo que respecta a las causas relativas de irregistrabilidad, como el riesgo de confusión y de asociación.

Es reconocido por la doctrina que hay elementos que requieren ser complementados, para crear criterios generales y específicos que contribuyan a armonizar los lineamientos para una correcta y uniforme valoración del riesgo de confusión y de asociación, en un examen de signos distintivos, para proceder con su registro y así, evitar un eventual conflicto que afecte a los consumidores de los servicios o productos que dicho signo pretenda distinguir.

Bases Legales

Las siguientes bases legales, contienen la normativa relevante y aplicable al presente trabajo de investigación:

Normativa Internacional

Decisión 486 de la Comunidad Andina

La D486 es un instrumento legal que establece el régimen común sobre propiedad industrial en los países miembros de la Comunidad Andina, que incluye a Bolivia, Colombia,

Ecuador y Perú actualmente. Esta decisión garantiza a los estados andinos la protección y promoción de los derechos de propiedad industrial, incluyendo las marcas, patentes, diseños industriales, entre otros.

En dicho instrumento se establecen los principios y normas que rigen la protección de la propiedad industrial, con el objetivo de fomentar la innovación, la competitividad y el desarrollo económico de los países miembros. Entre los aspectos que aborda la decisión se encuentra el registro de marcas, y se establecen los requisitos y procedimientos para el registro de marcas, así como los derechos y obligaciones de los titulares de marcas registradas. Particular que atañe a la presente investigación.

El artículo 134 describe o define el concepto de marca, el cual ya fue mencionado dentro del presente trabajo. Asimismo, el artículo 136 expone las causas de irregistrabilidad relativa, entre estas, el riesgo de confusión y de asociación, el cual será analizado e interpretado en el capítulo IV del TEG.

Jurisprudencia del Tribunal Justicia de la Comunidad Andina

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, desde su conformación ha sentado criterios muy relevantes que han sido las bases de las decisiones y resoluciones de las oficinas de registro de los países andinos, en especial sobre los aspectos que deben considerarse para el cotejo de signos en conflicto. El Tribunal a través de sus decisiones, ha formulado una denominada teoría clásica del cotejo marcario que ha influenciado no solo a los países andinos sino a otras legislaciones que ha considerado las decisiones del TJCA.

En la presente investigación se mencionarán las sentencias de los casos más relevantes que condensan tales decisiones y criterios, cuya fuente resulta del Compendio de Resoluciones

de los Paises Andinos así mismo, tal jurisprudencia será complementada con el Manual para el examen de Marcas de los Países Andinos.

Normativa Nacional

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999

La Propiedad Intelectual es reconocida expresamente por mandato constitucional, es así como el artículo 98 de la Carta Magna dispone:

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Ley de Propiedad Industrial 1955

La Ley de Propiedad Industrial, ley que rige la materia establece en el capítulo IV el articulado referente a las marcas comerciales, en el presente TEG se analizarán los conceptos establecidos específicamente en el artículo 33 ordinal 11° y 12°, los cuales serán analizados e interpretados más adelante.

S bien se ha mencionado a lo largo del presente estudio que la mencionada ley requiere ser actualizada y modernizada para responder a las nuevas necesidades en materia de Propiedad Industrial, debe resaltarse que desde su creación la LPI tiene la finalidad principal fomentar la innovación, la competitividad y el desarrollo económico, al promover la protección de las invenciones, marcas, diseños industriales y otros derechos relacionados.

Capítulo III. Marco Metodológico

El propósito de este capítulo es respaldar y sustentar el diseño metodológico seleccionado, describiendo el procedimiento a través del cual se hizo la recolección de la información. En toda investigación es preponderante recolectar datos, organizarlos y registrarlos debidamente según las fuentes bajo las cual se obtuvieron o recolectaron dichos datos, pues resultan la base e insumo de la investigación. Por tal motivo, es muy importante establecer de manera correcta una línea de investigación que responda debidamente al planteamiento del problema de la investigación, así como a cada uno de los objetivos planificados.

A través de la recolección de información y datos es que puede llevarse adecuadamente un análisis de indagación, para llegar de manera satisfactoria a la propuesta, propósito de la presente investigación.

Línea de Investigación

La línea de investigación del TEG, es signos distintivos, toda vez que se enfocó en el estudio y análisis del riesgo de confusión y de asociación en el ámbito marcario, según las definiciones indagadas en la doctrina, en la LPI, la D486 y otros instrumentos legales de legislaciones relevantes. La investigación surge de la necesidad de contar con una ley de Propiedad Industrial actualizada, ya que la vigente no cuenta con lineamientos o criterios expresamente definidos sobre el tema de estudio abordado en este TEG.

Tipo de Investigación

El desarrollo de este TEG respondió a un tipo de investigación proyectiva, ya que, si bien la propuesta podrá ser eventualmente aplicada, su ejecución no define o determina el objetivo de esta investigación, ya que este busca simplemente ofrecer una solución practica a una necesidad o problemática detectada. Tal solución practica se consolida en una serie de reglas

que permiten la determinación del riesgo de confusión y de asociación, a luz de la LPI vigente de 1955.

Diseño de la Investigación

El diseño es cualitativa, dado el análisis de datos cualitativos, a través de entrevistas realizadas a nueve expertos en el área de Propiedad Intelectual, quienes ejercen en diferentes países, tales como Chile, Ecuador, España, México y Venezuela, lo que permitió recopilar datos de diferentes experiencias laborales, perspectivas y legislaciones, para hacer una comparación y obtener así una comprensión detallada de los criterios para determinar el riesgo de confusión y de asociación según las opiniones de los expertos seleccionados.

Técnicas y Herramientas de Recolección y Procesamiento de datos

Como se mencionó anteriormente, para la recolección de datos se llevó a cabo una entrevista, la cual fue estructurada de acuerdo con las recomendaciones dadas por la tutora del presente TEG. La entrevista comprendió una única pregunta, a los fines de obtener respuestas completas y concisas sobre los criterios que, basados en la opinión y experiencia en el área de los expertos, ayudan a determinar el riesgo de confusión y riesgo de asociación como causal relativa de irregistrabilidad.

Con la recopilación de los diferentes criterios, se hizo un análisis comparativo de los mismos, tomando en consideración no solo los criterios o elementos que expuso cada uno, sino además la legislación en la cual ejercen su profesión para determinar su grado de influencia.

Presentación y Análisis de los resultados:

Única pregunta realizada: En su opinión y experiencia en el área de Propiedad Intelectual, ¿Cuáles son los criterios que deben considerarse a la hora de determinar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación como causal de irregistrabilidad?

Entrevista 1: Esp. Katherine González

Ejerce actualmente en Ecuador.

Respuesta textual:

En mi opinión y experiencia, los elementos más importantes a la hora de determinar el riesgo de confusión y asociación son: nivel de similitudes entre los signos (tomando en consideración elementos denominativos, gráficos y conceptuales); relación entre productos y servicios confrontados; criterio del consumidor medio informado, dependiendo del tipo de producto y/o servicio y también si alguna de las marcas en conflicto es de alto renombre o notoria.

Es la suma de todos estos elementos, así como los antecedentes fácticos del caso que, al verse en su conjunto, permitirán determinar la existencia o no, de los mencionados riesgos. En este punto sí hay un grado importante de subjetividad por parte del juzgador.

Entrevista 2: Esp. Christian Bándres

Ejerce actualmente en Ecuador.

Respuesta textual:

Para determinar el riesgo de confusión ya sea directo o indirecto, así como el riesgo de asociación, se debe verificar:

1. Identidad o semejanza entre los signos, ya sea ortográfica, fonética, ideológica o conceptual, finalmente, gráfica o figurativa.
2. Adicionalmente, al realizar el cotejo marcario se debe analizar el tipo del consumidor que aplicaría según el caso, pudiendo ser consumidor medio, consumidor selectivo, o consumidor especializado.
3. Conexión competitiva: Debe verificarse la presencia de alguno de estos criterios, Intercambiabilidad, Complementariedad, Razonabilidad. También podrá analizarse criterios no determinantes como: pertenencia a la misma clase, canales de distribución o comercialización.

Con los elementos anteriores se podrá verificar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación como causal de irregistrabilidad.

Entrevista 3. Esp. Angel Ojeda

Ejerce actualmente en México.

Respuesta textual:

La asociación o relación mental al ver los signos cotejados. Tiene que ser una visión en conjunto, comparando ambos signos de manera simultánea, y sin realizar mayor análisis. A su vez, se debe observar si existe la posibilidad de conexión competitiva entre los productos o servicios protegidos por las marcas.

Un análisis más detallado, sería necesario sí el solicitante de la nueva marca presenta argumentos relacionados con diferencias y posibilidad de coexistencia de las marcas (oficio de anterioridad).

Entrevista 4. Esp. Maria Alejandra Castillo

Ejerce actualmente en España.

Respuesta textual:

Principio de especialidad o conexión competitiva entre los productos y servicios, similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos a comparar. En el caso del riesgo de asociación, la reputación y/o conocimiento que puede tener el público consumidor de los signos a analizar.

Entrevista 5. Esp. Laura Hernández

Actualmente ejerce en Chile.

Respuesta textual:

Primeramente, ponerse en el lugar del consumidor común. Procurar hacer presente que el mismo no cuenta con la capacidad de un experto para detectar o realizar análisis más

detallados sobre los productos/servicios, el origen de la marca, etc. Entre los criterios, principalmente, fonético relativo a cómo se pronuncia la marca, gráfico para poder determinar el grado de similitud existente, así como el mercado a que apunta de la mano con las clases.

Entrevista 6. Esp. Jacqueline Moreau

Actualmente ejerce en Venezuela.

Respuesta textual:

Los criterios que considero deben tomarse en cuenta son:

1. Similitud de signos, sea esta gráfica, fonética o gramatical.
2. Conexión competitiva entre los signos en conflicto. Clases de protección iguales y/o con conexión entre ellas.
3. Evaluación en conjunto de la marca.
4. Dependiendo de la legislación tomar en cuenta la protección de la marca notoria.

Entrevista 7. Esp. Hilmer Vallenilla

Actualmente ejerce en Venezuela.

Respuesta textual:

1. El grado de similitud fonética, gráfica y/o ideológica entre las marcas en conflicto.
2. La identidad, conexidad y/o analogía entre los productos y/o servicios que protegen las marcas en conflicto.
3. El consumidor al cual están dirigidos los productos. En este particular evaluar especialmente si se trata de un consumidor especializado en determinado rubro (no es lo mismo evaluar el riesgo de confusión respecto a productos alimenticios que respecto a material médico quirúrgico, cuyo consumidor generalmente es un especialista en el área y es más difícil que se confunda).
4. Los canales de comercialización que utilizan los productos o servicios en cuestión.

5. El grado de conocimiento de las marcas en conflicto, si el registro anterior es una marca notoriamente conocida, la posibilidad de confusión o asociación pudiera ser mayor.

Entrevista 8. Esp. Luis Manuel Ruiz

Actualmente ejerce en Venezuela.

Respuesta textual:

Aparte de los criterios de análisis de irregistrabilidad establecidos a nivel doctrinario, que atienden a determinar las semejanzas gramaticales, visuales, auditivas e ideológicas, deben tomarse en cuenta también los diferentes criterios/tipos de consumidor, la especialidad marcaria y la conexión competitiva.

Entrevista 9. Esp. José Gutiérrez

Actualmente ejerce en Venezuela.

Respuesta textual:

En el caso del riesgo de confusión se deben tomar en cuenta la identidad o similitud entre los signos en conflicto y la vinculación existente entre los servicios y/o productos a ser identificados con los mismos. Son dos requisitos concurrentes, no basta la identidad o similitud entre las marcas si no existe relación alguna entre los productos y/o servicios que ambas protegen, si ambas condiciones se producen pues no podrán coexistir las marcas en conflicto.

En el caso del riesgo de asociación, el elemento preponderante es la identidad o similitud entre los signos, el consumidor termina adquiriendo un producto bajo el erróneo concepto que este tiene el mismo origen empresarial del producto o servicio de su preferencia.

Con respecto a las respuestas compartidas por cada uno de los expertos, se evidenció que coinciden en varios elementos que deben ser tomados en cuenta para el cotejo de las

marcas, en especial la conexión de competitividad que exista entre los signos objeto de la comparación.

Capítulo IV. El Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación

Valoración del riesgo de confusión y del riesgo de asociación

Debe mencionarse que el riesgo de confusión y de asociación se estudian para evaluar la posibilidad de registro o no de una marca, en caso de que esta cumpla con las características intrínsecas requeridas, como la capacidad distintiva y siempre que, exista la posibilidad de conflicto con otra marca basados en las semejanzas que pudieran existir entre ellas. El riesgo de confusión y de asociación son conceptos fundamentales del derecho marcario y se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad relativas, lo que implica que, si existe un alto riesgo de confusión o asociación entre una marca solicitada y una marca ya registrada o en trámite, es probable que la solicitud sea rechazada, ello basados en el principio de orden público que rige a la materia marcaria y la obligación que tiene la Oficina de Marcas de proteger al consumidor incluso por encima del titular de un derecho marcario.

Si una marca es idéntica o similar a otra existente, puede generar confusión en el público consumidor y afectar a su vez los derechos del titular de la marca previamente registrada. Por lo tanto, se considera una causal de irregistrabilidad relativa para proteger la integridad y la exclusividad de las marcas o signos distintivos previamente registrados. Como lo dispone el Compendio de Resoluciones Andinas en Materia de Marcas, la diferencia entre las causales de irregistrabilidad o prohibiciones absolutas y las relativas, es que estas últimas centran su campo de acción en la protección basada en los derechos de los particulares, pero sin dejar de un lado, la afectación que esta situación pudiera tener en el consumidor.

El propósito fundamental de los signos distintivos es establecer una clara distinción entre los productos o servicios en el ámbito comercial. Esto implica por parte del titular, crear una identificación única en el mercado, a los fines de lograr en el público consumidor una memoria o reconocimiento claro del origen empresarial. Además, que las marcas brindan una utilidad

importante a la economía en general, ya que permiten diferenciar de forma rápida y sencilla los productos y servicios de una empresa o compañía específica.

Hace a la esencia del sistema marcario, que no existan marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar (Otamendi, 2003 p. 116).

De acuerdo con la cita anterior, tenemos que las marcas deben ser fácilmente distinguibles y evitar cualquier posibilidad de confusión. Si las marcas son demasiado similares, existe el riesgo de que el público consumidor se confunda y sea engañado. Es importante destacar que según la doctrina existen diferentes tipos de confusión. La posibilidad de confusión no se trata de una mera suposición teórica o especulativa, sino que se basa en situaciones reales y tangibles. En el contexto del derecho marcario, la evaluación de la posibilidad de confusión debe realizarse considerando elementos concretos y objetivos, como la similitud entre las marcas, la naturaleza de los productos o servicios, el público objetivo (Bentata, 1994), y otros factores relevantes que se explicarán con mayor detalle más adelante.

En virtud de lo anterior, es preponderante que en este capítulo se definan los conceptos del riesgo de confusión y del riesgo de asociación.

Definición según la doctrina e Instrumentos Legales

Según Jorge Otamendi, define en su libro sobre *Derecho de Marcas* que el riesgo de confusión puede verse de dos maneras, directa e indirecta, así entonces la confusión directa ocurre cuando un consumidor compra un producto en la creencia de que está adquiriendo otro, lo cual es la forma más común y clara de confusión. Por otro lado, la confusión indirecta ocurre

cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, vínculo o un mismo fabricante u origen, incluso entre marcas que no cubren los mismos productos o servicios (Otamendi, 2003).

Por otra parte, el TJCA ha reiterado con sus decisiones que la confusión marcaria se genera en la falta de claridad por parte del consumidor para distinguir un bien de otro y define ambos conceptos de la siguiente manera:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). (TJCA, 2008, p.13).

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en uno de sus casos más relevantes conocido como el caso Canon, estableció que:

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

La Guía de Examen de Prohibiciones relativas de Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, contiene además que el riesgo de confusión debe analizarse considerando todos los componentes de las marcas en conflicto, dándole prioridad a los componentes que son iguales, es decir, a sus semejanzas. Si las marcas comparten un componente que tiene un carácter distintivo débil o no tiene carácter distintivo, la evaluación del riesgo de confusión se enfocará en el impacto de los componentes diferentes, pero con carácter distintivo, en la impresión general de los signos. Por lo tanto, si solo hay coincidencia en componentes que carecen de carácter distintivo, no habrá riesgo de confusión.

En lo que respecta al riesgo de asociación, la Oficina de Marcas recientemente mencionada, dispone que:

El riesgo de confusión comprende dos supuestos: - El riesgo de confusión directo: se trata del supuesto en que el público consumidor confunde el signo con una determinada marca.

- El riesgo de confusión indirecto o de asociación: supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde. Por tanto, el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión sino un aspecto concreto que delimita una de sus dimensiones, serviría para precisar el alcance del riesgo de confusión.

Se considera que existe riesgo de asociación cuando se da la situación en que el nuevo signo, sin que evoque de manera directa el anterior, en el sentido de confundirse con él, sí que induce al consumidor a creer que existe cierta relación entre los dos signos en el sentido de pertenecer al mismo titular o inducir a creer en algún tipo de relación o conexión entre ellos (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, Sabel).

En este orden de ideas, es necesario aclarar que el riesgo de asociación no debe ser considerado como sinónimo del riesgo de confusión. Estos dos conceptos tienen alcances completamente diferentes. El riesgo de asociación se produce cuando el consumidor percibe que hay un origen empresarial común, ya sea porque existe una conexión económica entre empresas o que ambas son comercializadas por el mismo empresario, a pesar de que en la realidad las marcas y el origen empresarial de los productos o servicios sean diferentes. Es decir, el riesgo de asociación se refiere a la percepción de un origen económico común o una relación económica entre las empresas, mientras que el riesgo de confusión se relaciona con la posibilidad de que el consumidor confunda los productos o servicios de diferentes empresas.

Definición según la D486 de la CAN

La Decisión 486 en el artículo 136 contempla las causales de irregistrabilidad relativas, dicho artículo versa:

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación...”

En este sentido, se deduce entonces que para que se configure la posibilidad de confusión, deben cumplirse dos requisitos: que exista identidad o similitud entre los signos en cuestión, y que los signos se apliquen a productos o servicios idénticos o relacionados, lo que es conocido como conexión competitiva. Por lo tanto, si una marca se considera que puede generar riesgo de confusión con un signo previamente registrado o solicitado, esto dependerá tanto de las similitudes entre ellos como de la identidad, similitud ya sea desde el punto de vista gráfico, fonético y/o ideológico o conceptual y por la relación de los productos o servicios que se pretenden identificar con ambas marcas.

De tal definición, el TJCA ha reiterado en sus decisiones la importancia de realizar un cotejo de marcas para determinar correctamente la probabilidad del riesgo de confusión y/o de asociación. Pues hay casos, que, aunque que haya similitud y semejanzas entres signos no hay elementos suficientes para generar un eventual riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, basados principalmente en el principio de la especialidad marcaria que será analizado en este TEG.

El TJCA además de lo establecido en la normativa andina aplicable, ha establecido mediante sus decisiones una serie de lineamientos para los países andinos, que contribuyen a armonizar los criterios que deben considerar al momento de realizar el cotejo de signos en conflicto, entre los cuales destaca que: (i) la comparación debe realizarse siguiendo una visión de conjunto, la cual se explicará en el próximo capítulo de presente trabajo, (ii) el cotejo o la comparación entre los signos debe seguir un método sucesivo, primero un signo y después el otro, lo que conlleva al siguiente paso, (iii) que responde a resaltar la semejanzas entre los signos en conflicto más no las diferencias, tomando además en consideración la percepción o posición del consumidor del que se trate (medio, selectivo o especializado).

Análisis e interpretación de la Ley de Propiedad Industrial con relación al riesgo de confusión

En cuanto a la LPI, el artículo 33 numeral 11 y 12, dispone:

Artículo 33: No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(omissis)

11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y,

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

A diferencia de la normativa andina previamente analizada, dentro del mencionado artículo se condensan las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas. Si bien no se encuentra literalmente expreso el riesgo de confusión y de asociación dentro de las relativas mencionadas en los ordinales 11° y 12°, si se encuentran de manera indirecta. En este sentido, el numeral 11 habla de similitudes y semejanzas al referir “*que se parezcan gráfica o*

fonéticamente” en donde puede inferirse el riesgo de confusión y en el ordinal 12° se observa el riesgo de confusión indirecto, es decir el riesgo de asociación.

Como se ha mencionado desde el inicio del presente TEG, la LPI no es lo suficientemente precisa para la determinar los criterios que deben considerarse a la hora de un conflicto entre signos distintivos. El hecho de que se encuentren de manera indirecta genera que las decisiones de los examinadores se basen únicamente en sus conocimientos, instrumentos legales o jurisprudencia de otros países, por no contar con lineamientos evidentes dentro de la LPI vigente, siendo este un elemento supremamente sugestivo basado en su libre interpretación de la norma y que lamentablemente, no brinda seguridad jurídica a los involucrados pudiendo generarse decisiones contradictorias que afecten derechos de terceros.

Riesgo de confusión según los criterios establecidos y aplicados en las resoluciones emitidas por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al SAPI (2021 – 2023).

Durante la permanencia de Venezuela en CAN y luego del retiro de esta hasta el año 2009, se continuó aplicando la D486, debido al artículo 135 del Acuerdo de Cartagena el cual dispone:

Artículo 135. El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado.

En virtud de lo anterior, la Oficina de Registro de Propiedad Industrial, mantuvo los criterios derivados del régimen común andino sobre propiedad industrial en sus resoluciones. Posteriormente, y hasta la fecha actual, esos criterios fueron desaplicados, retomando el Registro la aplicación de LPI y aplicando diferentes criterios para el cotejo de marcas en conflicto.

Para el presente TEG se evaluaron las resoluciones emitidas desde el año 2021 al 2023 que estuvieran vinculadas con el riesgo de confusión y de asociación, a los fines de conocer los criterios y definiciones que desde entonces ha acogido la oficina de Registro de Marcas para hacer una comparación con la teoría del cotejo de marcas sugerido por el TJCA, lo que sirve de respaldo para la elaboración de la propuesta de este trabajo de investigación.

Al respecto, las resoluciones analizadas indican que el Registro de Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no ha unificado ni aplica en su totalidad todos los criterios que deben considerarse para un correcto cotejo de marcas.

Si bien es notoria la influencia que hay del Régimen Común de Propiedad Industrial sobre la autoridad registral de marcas en Venezuela, esta no es lo suficientemente explicativa ni minuciosa en sus resoluciones en cuanto a los pasos que realiza para llevar a cabo el análisis comparativo de signos en conflicto. Solo menciona algunos de los criterios sustanciales, pero deja de lado la aplicación de los criterios generales, que se considera luego del estudio del presente trabajo, el primer paso que debería seguir para el cotejo de marcas.

Aunque examina la impresión general de los signos, predomina en su mayoría las semejanzas fonéticas y auditivas, así como los criterios de comparación de los signos similares o análogos, al menos en lo que respecta a las resoluciones analizadas. Aunque pudiera estarse de acuerdo con el resultado de algunos análisis, el hecho de que no se muestre en su totalidad como fue realizado el examen para determinar la confundibilidad o no entre las marcas, genera

incertidumbre ya que no se ven lineamientos claros ni uniformes, lo que perjudica a los titulares y solicitantes de derechos marcarios.

En las decisiones del Registro, se prescinde de mencionar elementos importantes tales, como la aplicabilidad del análisis de los signos de manera sucesiva teniendo en consideración la percepción del consumidor o el grado de atención del consumidor, de la evaluación según la naturaleza de los signos, en resaltar la importancia de hacer la comparación con las semejanzas entre los signos y de la visión en conjunto, elemento esencial para lograr un objetivo examen de marcas.

Por la falta de explicación en cuanto a los pasos aplicados para determinar el riesgo de confusión o de asociación por parte del Registro, pareciera que dicho ente aplica solo algunos criterios, pero no todos en su conjunto, lo cual es fundamental para poder evocar una causal de irregistrabilidad relativa.

Capítulo V. Aspectos Comparativos entre Riesgo de Confusión y Riesgo de Asociación

Análisis comparativo entre el Riesgo de Confusión y el Riesgo de Asociación

Es importante destacar que, en el derecho marcario, a la hora de examinar una marca para determinar si esta se encuentra inmersa o no dentro de una causal de irregistrabilidad relativa, no se pueden separar los conceptos de riesgo de confusión y de asociación. En otras palabras, el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino un aspecto específico que delimita una de las dimensiones de este último. Sirve para precisar el alcance del riesgo de confusión y cómo el público puede interpretar la relación existente entre los signos involucrados con respecto a su origen. En conclusión, el riesgo de asociación no reemplaza al riesgo de confusión, pues como ya se mencionó en el capítulo anterior, el riesgo de asociación atiende una fase indirecta del riesgo de confusión, es el aspecto que ayuda a definir el alcance de este.

Elementos para determinar la confundibilidad

Al comparar signos en conflicto, las Oficinas de Registro de Marcas por medio de sus examinadores deben analizar tanto la naturaleza conceptual y grafica de los signos en sí como la relación entre los productos o servicios que los signos distinguen o pretenden distinguir, conocida como la conexión competitiva. Además, el TJCA ha dejado saber que hay otros factores muy relevantes a la hora de hacer el examen comparativo, tales como inclusión de los productos o servicios dentro de la misma clase según Clasificación Internacional Niza, canales de comercialización, uso conjunto o complementario de los productos involucrados, medios de publicidad, su finalidad, intercambiabilidad, entre otros. (Patrón, 2015).

La doctrina ha establecido criterios generales como recomendación para determinar si dos signos en conflicto son confundibles o no, el TJCA mediante su jurisprudencia ha reforzado y complementado tal criterio, los cuales responden a: (i) La confusión se produce por la impresión

general de los signos involucrados, (ii) deben tomarse en cuenta las similitudes entre los signos no sus diferencias, pues la probabilidad de confusión depende las similitudes del producto, con el que se encuentre en la memoria del consumidor o potencial comprador (iii) los signos deben examinarse uno tras otro, es decir de manera sucesiva y no simultánea, (iv) el análisis debe realizarse desde una perspectiva del consumidor o el potencial comprador, esto responde a la naturaleza de los productos.

No solo es importante seguir estos criterios, sino que el cotejo debe hacerse de manera conjunta o siguiendo una visión en conjunto, esto responde a la manera en que el consumidor o el potencial comprador percibe los signos en el mercado.

Visión en conjunto

La visión en conjunto o también conocida como impresión en conjunto responde al análisis del signo en su totalidad, sin descomponerlo. El TJCA infiere textualmente: “La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 92-IP, 2019).

La doctrina ha planteado que la confusión inicia primero con una confusión visual, esta deriva de la percepción del consumidor al tener el primer contacto visual con la marca se habla de percepción ya que esa visión depende de cómo se percibe, más no directamente de como se representa o expresa la marca. En este sentido, esa confusión visual es generada por similitudes ortográficas o gráficas, por similitudes de dibujos, empaques, combinaciones de colores. Además de la confusión visual, es probable que ocurra la confusión ideológica y la confusión auditiva, la primera se refiere a aquella confusión relacionada con el mensaje transmitido por la marca y la

segunda está relacionada con la pronunciación y sonido del nombre de la marca (Otamendi, 2003 p. 120).

En virtud de lo anterior, el TJCA ha definido que en efecto las similitudes de los signos pueden ser, lo cual ha expresado en todas las sentencias que involucran analizar la posibilidad o no del riesgo de confusión y de asociación:

Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan”.

Siguiendo este orden de ideas, el examen o cotejo de marcas también debe incluir el análisis más específico, pues no basta en si mismo el criterio general, por lo que deben

emplearse criterios especiales en función de la naturaleza o tipo de los signos en conflicto. La CAN mediante su teoría de cotejo de marca, dice:

La reglas variarán dependiendo de si los signos a examinar son mixtos o denominativos, como indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2017): 1. Si el examen recae sobre signos denominativos, se evalúa la similitud ortográfica, fonética e ideológica; 2. Cuando el examen se realiza entre un signo mixto y uno denominativo, se tiene que analizar qué elemento (gráfico o denominativo) dentro del signo mixto, es el que lo caracteriza con más fuerza ante los ojos del consumidor; a) si es el elemento gráfico, en un principio no podría haber confusión; b) si es el denominativo, se realiza el examen de similitud para signos denominativos; lo mismo ocurre si el examen versa sobre signos mixtos en los que prima el elemento denominativo. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 84-IP. 2015).

Principio de especialidad marcaria

En el derecho de marcas esto es un concepto esencial que establece que el registro de una marca se otorga para productos o servicios específicos. Según este principio, dos marcas idénticas o similares pueden coexistir si están destinadas para productos o servicios diferentes para evitar que genere confusión entre los consumidores.

En otras palabras, el titular de una marca solo tiene derechos exclusivos sobre esa marca en relación con los productos o servicios específicos para los cuales está registrada. Esto significa que dos empresas pueden utilizar la misma marca para productos o servicios diferentes sin infringir los derechos del otro, siempre y cuando no exista riesgo de confusión en el mercado en el cual participan.

De igual forma, el principio de especialidad ayuda a garantizar la competencia justa en el mercado y proteger los derechos de los titulares de marcas, al mismo tiempo que permite la libre competencia en el mercado por la variedad en la oferta de productos o servicios.

Criterios utilizados para la comparación entre signos similares o análogos

El Manual del examen de marcas de la CAN incluye dentro de esta un apartado el cual habla sobre la relevancia y comparación que debe haber entre los signos similares o análogos. Pues además de analizar si hay identidad o similitud entre los signos en conflicto, también es necesario determinar si la marca solicitada pretende distinguir los mismos o similares productos o servicios en comparación con el signo distintivo con el que se encuentra la identidad o similitud.

Esto se debe a que, entre signos similares o idénticos, no debe haber una identidad entre los productos o servicios o una vinculación o conexión competitiva que haga que dificulte al público y este crea erróneamente que se trata de la misma marca o que exista alguna relación comercial entre los titulares.

En virtud de lo anterior, el TJCA ha remarcado la posición de la doctrina con respecto a la importancia de la valoración de estos signos y manifestar que, si existen dos signos idénticos o muy similares, se espera que los productos o servicios a los que se aplican sean necesaria y significativamente diferentes entre sí para evitar confusiones entre los consumidores. Por otro lado, si los productos o servicios son idénticos o muy similares, se espera que los signos enfrentados sean notablemente diferentes para evitar la confusión entre ellos.

Por tal razón, el TJCA ha establecido los criterios sustanciales que ayudan a determinar de manera específica si existe vínculo o conexión competitiva entre los productos o servicios que identifican los signos cotejados. A saber:

(i) La sustituibilidad: Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

(ii) La complementariedad: Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

(iii) La razonabilidad: Se trata de la posibilidad de considerar, razonablemente, que los productos o servicios en análisis, provienen del mismo titular o poseen el mismo origen empresarial. Esta conexión surge al tener en consideración la realidad del mercado, es decir el contexto, en el que se hace razonable pensar que como parte de la expansión comercial y de la necesidad de competir en un mercado cada vez más global, un mismo empresario puede ofrecer productos cuya relación.

Además de esos criterios, plantea el TJCA que existen otros a los cuales denomina “criterios auxiliares”, pues así se exponen en el Manual de examen de marcas de la CAN. Si bien, dichos criterios auxiliares no definen la vinculación o conexión competitiva, si sirve como un medio complementario a los criterios sustanciales antes mencionados. En este sentido el Manual, al respecto contiene: la pertenencia de la misma clase de la clasificación internacional de Niza, los canales de distribución o comercialización, los medios de publicidad, la tecnología empleada,

la finalidad o función, el mismo género de productos o servicios y la naturaleza de los productos o servicios.

Criterios vinculados con el grado de atención del consumidor medio, selectivo y especializado

Cuando a lo largo del desarrollo de este trabajo se ha hablado o se ha hecho referencia al público consumidor, se hace referencia específicamente al consumidor medio. Pues es este el consumidor al que se refiere la doctrina en general, cuando incluye la percepción del consumidor como un criterio general para el cotejo de marcas.

La Guía para el examen de marcas de la Oficina Española de Marcas y Patentes, define al consumidor medio como:

El consumidor medio, que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el riesgo de confusión, es un concepto jurídico indeterminado que la doctrina y la jurisprudencia se ven en la necesidad de ir perfilando para dotarlo, dentro de lo posible, de una cierta objetividad. El público al que se refiere la Ley está formado por la distinta pluralidad de sujetos activos del mercado, por ello, es necesario tratar de dotar de cierta unidad este concepto y para ello se acude al consumidor medio.

Sin embargo, la doctrina ha definido además otro tipo de consumidores en función de las características de este y los productos o servicios que consume. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone:

El consumidor medio raramente tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría productos o servicios contemplada. En esta

misma línea el Tribunal Supremo ha reconocido especiales características al “consumidor profesional y especializado (sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1992, de 17 de marzo de 1997 y de 26 de mayo de 1997).

Con respecto al consumidor selectivo, el TJCA define:

Esta categoría reconoce a un consumidor con grado de información más alta con respecto del producto que el “consumidor medio”, pues se entiende que hablamos de un consumidor que “se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso IP-100, p.5, 2018).

Por otro parte, el consumidor especializado es un consumidor con mayor grado de atención, y un interés especial que lo motiva a conseguir mayor conocimiento técnico y funcionar para ser más selecto o experto al adquirir bienes, lo cual lo diferencia plenamente del consumidor medio y selectivo. Así lo define el TJCA:

Consumidor especializado: Dentro de esta categoría encontramos a un consumidor técnico “absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Este consumidor adquiere bienes o servicios sumamente especializados, para los cuales es imprescindible gozar de un conocimiento previo debidamente instruido; como, por ejemplo, en palabras del tribunal, se considerarán como consumidores especializados “los médicos respecto de los medicamentos que recetan o prescriban. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso IP-100, p.5, 2018).

Las explicadas definiciones se utilizan para identificar las diferentes variables en términos de atención y conocimiento que tiene el consumidor en función de la naturaleza del producto que desea adquirir. Esto implica que, dependiendo del tipo de consumidor, se espera que tenga un nivel mínimo de diligencia al comprar ciertos productos.

Criterios utilizados para la determinación del riesgo de confusión en las marcas farmacéutica

Es prácticamente evidente la rigurosidad y especial cuidado que debe seguirse en cuanto al examen de marcas que identifican productos farmacéuticos, ya que estos cubren necesidades que responden a tratamientos de salud de los seres humanos. Por tal razón, debe seguirse un tratamiento especial para considerar la posibilidad o no del riesgo de confusión. Bajo la premisa anteriormente planteada, la doctrina ha mencionado los siguientes criterios que deberían ser considerados al momento examinar dos signos que identifiquen productos farmacéuticos y se encuentren en conflicto: (i) Visión en conjunto, anteriormente definido en el presente capítulo, (ii) Irrelevancia de los componentes genéricos de la marca: El elemento genérico no debe ser tomado en cuenta a la hora de hacer el examen. Pues solo se deben evaluar las partículas que restan, ya que el término genérico no es susceptible de registro y en consecuencia de apropiación exclusiva, (iii) comparación de las marcas en el plano fonético y conceptual, (iv) conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos que identifica la marca, (v) conexión competitiva en relación con los canales de comercialización utilizados y (vi) criterio respecto al grado de atención del consumidor. (Andrade R., Arteaga M., Bianchi B., Briceño M., María I de Jesús, p. 111).

Capítulo VI. Desarrollo de la Propuesta

Del desarrollo de la presente investigación y del estudio de la LPI vigente en Venezuela y del análisis comparativo de los diferentes instrumentos legales que incluyen una regulación específica para determinar la probabilidad del riesgo de confusión o el riesgo de asociación, se puede concluir que la LPI es insuficiente ya que no contempla lineamientos claros y específicos para determinar dicha causal de irregistrabilidad relativa.

En virtud de lo anterior y para atender a esta necesidad, se desarrolla como propuesta al presente trabajo de investigación una serie de reglas que pueden ser utilizadas como una herramienta útil y objetiva para evaluar casos concretos y tomar decisiones informadas en materia de propiedad industrial. Asimismo, esta propuesta consolida los lineamientos generales que ha aplicado tanto la doctrina como el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objetivo de ser una guía que podría ser compartida con otros profesionales del área y contribuir al desarrollo de una jurisprudencia más consistente, uniforme y clara en Venezuela; hasta tanto no se tenga una Ley de Propiedad Industrial actualizada al contexto actual de la Propiedad Industrial o Venezuela haga parte nuevamente de tratados internacionales que cubran la materia, como la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Reglas para la determinación del Riesgo de Confusión el Riesgo de Asociación en el Derecho Marcario

Es pertinente destacar que las reglas que se establecen en este trabajo son generales y que cada caso deberá ser evaluado de manera individual, asimismo, las mismas no pretenden establecer un orden específico. En cada caso, deberán evaluarse todas las circunstancias particulares de cada caso, lo cual definirá el éxito del análisis comparativo de las marcas en conflicto.

En aras a mostrar una mayor practicidad y facilitar la lectura de las siguientes reglas o lineamientos, se enumerarán cada uno de ellos, sin el ánimo de crear un orden específico.

Teniendo en consideración que cada marca debe tener un carácter distintivo para que sea catalogada como tal, debe realizarse en primer lugar un análisis entre las semejanzas de los signos distintivos o marcas en cuestión y no desde sus diferencias, sino desde una visión de conjunto, teniendo en cuenta aspectos visuales, fonéticos y conceptuales, lo cual se precisara en este apartado. De encontrar semejanzas o similitudes con otra marca ya existente, el signo objeto del análisis carece de la capacidad para diferenciarse e identificarse individualmente en el mercado y en consecuencia entre su público consumidor, lo cual generaría un riesgo de confusión o de asociación y por tanto, haría a la marca solicitada con posterioridad como un signo irregistrable.

Para facilitar el proceso de cotejo de marcas por parte de los examinadores, se pueden seguir los siguientes pasos o reglas sencillas y prácticas:

1. **Examinar la impresión general de los signos:** Analizar la percepción global que generan los signos en conflicto bajo una visión en conjunto, considerando su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica, sin descomponer sus elementos.

2. **Enfocarse en las similitudes:** Prestar especial atención a las similitudes entre los signos, sin enfatizar en las diferencias, ya que la probabilidad de confusión depende de las similitudes del producto asociado en la memoria del consumidor o potencial comprador.

3. **Analizar los signos de manera sucesiva:** Examinar cada signo individualmente en lugar de compararlos simultáneamente, considerando su impacto en la percepción del consumidor o potencial comprador.

4. **Adoptar la perspectiva del consumidor:** Realizar el análisis desde el punto de vista del consumidor o potencial comprador, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos asociados con los signos en conflicto.

5. **Aplicar el principio de especialidad marcaria:** Verificar si las marcas en conflicto están destinadas a proteger productos o servicios específicos, evitando que generen confusión entre los consumidores.

6. **Evaluar criterios específicos según la naturaleza de los signos:** Emplear criterios especiales según si los signos son mixtos o denominativos, considerando la similitud ortográfica, fonética e ideológica, así como el elemento que caracteriza más fuertemente al signo mixto ante los consumidores.

7. **Determinar la vinculación competitiva entre los productos o servicios:** Analizar la sustitubilidad, complementariedad y razonabilidad entre los productos o servicios asociados a los signos en conflicto.

8. **Considerar el grado de atención del consumidor:** Diferenciar entre el consumidor medio, selectivo y especializado, teniendo en cuenta su nivel de conocimiento y experiencia con respecto al producto o servicio.

Al seguir estos pasos y reglas, los examinadores de marcas podrán realizar un cotejo efectivo de los signos en conflicto, considerando tanto los criterios generales establecidos por la doctrina y el TJCA como los criterios específicos según la naturaleza de los signos involucrados. Esto permitirá tomar decisiones informadas y justas en cuanto a la viabilidad de los registros de marcas e incluso, establecer reglas mucho más claras de apreciación y valoración de marcas

atendiendo a criterios objetivos claramente establecidos que permitan tener una mayor claridad ante los casos planteados.

Asimismo, para la aplicación de las reglas que anteceden se recomienda que la autoridad competente las fije dentro de un manual, en cual se incluyan las definiciones de cada concepto, en un formato de glosario. Adicionalmente, se recomienda y para generar un valor agregado a esta propuesta se sugiere la creación de una plantilla en la cual el examinador pueda realizar un ejercicio práctico en el cual pueda ir analizando cada signo en conflicto.

Se incluye un formato ejemplo de la planilla el cual podría ser alimentado siguiendo el listado de reglas antes mencionado:

Principio del formulario

- I. **Identificación de elementos de la marca:** En la primera sección de la planilla, proporciona un espacio para que el examinador pueda ingresar los elementos clave de la marca que se están evaluando. Esto puede incluir el nombre de la marca, logotipos, eslogan, colores distintivos, entre otros.

Ejemplo:

Nombre de la marca:

Logotipo: [Adjuntar imagen]

Eslogan: "Innovación en cada paso"

- II. **Factores de evaluación:** Enumera los factores que el examinador debe considerar al evaluar el riesgo de confusión y asociación. Estos pueden incluir similitud fonética,

visual, conceptual, grado de notoriedad de la marca, tipo de productos o servicios, entre otros.

Ejemplo:

Similitud fonética: [Espacio para evaluación]

Similitud visual: [Espacio para evaluación]

Similitud conceptual: [Espacio para evaluación]

Grado de notoriedad de la marca: [Espacio para evaluación]

Tipo de productos/servicios: [Espacio para evaluación]

- III. **Valoración de cada factor:** Asigna un sistema de puntuación para cada factor, donde el examinador puede calificar la similitud entre la marca evaluada y otras marcas existentes. Por ejemplo, se puede utilizar una escala del 1 al 5, donde 1 representa "Ningún riesgo de confusión" y 5 representa "Alto riesgo de confusión".

Ejemplo:

Similitud fonética:

1: No hay similitud fonética

2: Similitud mínima

3: Alguna similitud

4: Similitud notable

5: Gran similitud

- IV. **Suma de puntos y evaluación final:** Al final de la planilla, incluye un espacio donde se sumen los puntos asignados a cada factor evaluado. Define un umbral máximo que, si se alcanza, sugiera un alto riesgo de confusión y asociación entre la marca

evaluada y otras existentes y en función de ello, se establece la consecuencia lógico por lo que respecta al examen de registrabilidad de la marca en conflicto.

Ejemplo:

Puntuación total: [Suma de puntos]

Umbral de riesgo: 20 puntos

Evaluación final: Si la puntuación total supera el umbral de riesgo, se considera que existe un grado alto de riesgo de confusión y/o asociación.

Al diseñar esta guía práctica en forma de planilla, el examinador de marcas podrá revisar sistemáticamente cada elemento de la marca en su conjunto y determinar si existe un riesgo de confusión y de asociación y la consecuencia que ello tendrá en el examen de fondo de la marca o en la decisión del caso planteado.

Si no hay un análisis completo y exhaustivo que demuestre la clara similitud entre los signos en conflicto, no habrá una correcta determinación de un eventual riesgo de confusión o de asociación. Esto debe ser comprobable para que pueda considerarse una causal de irregistrabilidad según los términos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial y la doctrina.

Ahora bien, de los anterior, el examinador debe preguntarse si:

¿Son concurrentes o independientes los criterios y requisitos para el examen de fondo de los signos en conflicto?

Para responder esta interrogante, el examinador debe tomar en cuenta la forma de comparar, determinar el grado de semejanza, analizar si la semejanza es gráfica o denominativa, auditiva, ideológica o conceptual. Cada elemento para determinar el grado de semejanza o hacer la comparación son independientes.

No obstante, el examinador debe considerar también el campo de protección de los productos o servicios que los signos en conflicto identifican, atendiendo al principio de especialidad. El resultado de examinar los grados de semejanza y el campo de protección es lo que debe ser concurrente. Es decir, que, si en los grados de semejanza no se comprueba nada similar entre los signos en conflicto, no tiene fundamento para él, examinar el campo de protección de las marcas pues no habría posibilidad de estar frente a un riesgo de confusión o sí en todo caso habría similitud entre las marcas pero al comparar el campo de protección y el público al cual está destinada esta, se determinan que son disímiles entre sí de igual forma, no es posible que exista un riesgo de confusión o de asociación por parte del consumidor, y en razón de ello la marca solicitada con posterioridad resultará registrable como marca.

En conclusión, la evaluación de las semejanzas entre marcas debe realizarse de manera integral, considerando todos los aspectos relevantes. Es crucial analizar si las similitudes son concurrentes con la identidad o analogía de los productos o servicio asociados y si cumplen con los grados de semejanza adecuados. Solo a través de este enfoque completo y cuidadoso se puede garantizar una protección efectiva de las marcas y una competencia justa en el mercado.

Capítulo VII. Conclusiones y Recomendaciones

La identificación de la confundibilidad puede ser sencilla en ciertas ocasiones. Sin embargo, en situaciones donde las similitudes no son tan evidentes, es una labor que se vuelve complicada. Esto se debe a que la determinación de la causal de irregistrabilidad relativa como lo es el riesgo de confusión y/o de asociación, no se basa únicamente en una evaluación que pudiera medirse en números, sino que de alguna manera termina basándose en un juicio subjetivo por parte del examinador por lo que respecta a la valoración o apreciación que de la situación planteada pueda este tener. Con el paso del tiempo, y con el objetivo implícito de minimizar el grado de subjetividad en este juicio, la jurisprudencia ha desarrollado pautas o reglas para contribuir a minimizar ese juicio subjetivo que en muchos casos genera decisiones contradictorias y afecta la valoración que sobre los elementos que aportan seguridad jurídica a los administrados comporta.

Estas directrices no solo indican cómo se debe llevar a cabo la comparación entre marcas, sino que también guían la interpretación del juez frente a determinados hechos. Aunque estas reglas no son normas absolutas, ya que basta con que el juez determine la presencia o ausencia de confundibilidad para que estas pierdan relevancia, ignorarlas no es una decisión ya que esto perjudicaría en cierto modo al derecho marcario, en cuanto al registro de las marcas.

Estos lineamientos tampoco tienen la intención de figurar como arbitrarias, sino que buscan dotar al examen de una mayor cercanía a la realidad, alejándolo del análisis puramente teórico mezclado con lo práctico. Cuanto más fiel sea el examen a la realidad, más difícil será llegar a una decisión injusta en esta materia.

Referencias Bibliográficas

Andrade, R., Briceño, M., Bianchi, P., Arteaga, M., Maria, I. de Jesús. (1999). Temas marcarios.

Beltrán, A. & Daza, A. (2020). El riesgo de confusión como limitante de los Acuerdo de Coexistencia en Colombia. Repositorio de la Universidad Javeriana. DOI: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.comunidadandina.org%2FDocOficialesFiles%2FProcesos%2F74-IP-2010.doc&wdOrigin=BROWSELINK>

Bentata, Victor (1994). Reconstrucción del derecho marcario. Editorial Jurídica Venezolana

Comunidad Andina. (2000). Decisión 486 Régimen Común de la Comunidad Andina. Comunidad Andina. DOI: <https://www.comunidadandina.org/ressources/decision-486/>

Lamus, M. J. (2022). Transferencias de marcas pertenecientes a grupos empresariales y garantías de protección al consumidor frente a un eventual riesgo de confusión. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 22(43), e20220210. DOI: <https://doi.org/10.22518/jour.ccsch/20220210>

Oficina española de patentes y marcas. (2020). Guía de examen prohibiciones relativas de registro.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Comunidad Andina. (2023). Manual para el examen de marca en los países Andinos. Comunidad Andina. <https://www.comunidadandina.org/biblioteca-andinoteca/manual-para-el-examen-de-marcas-en-los-paises-andinos-2/>

Otamendi, Jorge. (2003). Derecho de Marcas. Editorial Abeledo Perrot

Rodríguez Loza, P. L. L. (2015). CONFUSIÓN EXISTENTE ENTRE LAS MARCAS REGISTRABLES. *Amicus Curiae. Segunda Época*, 1(1). Recuperado a partir de <https://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/view/50051>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (1997). C-251/95, Sabel. Comunidad Andina.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2008). PROCESO 70-IP-2008. Comunidad Andina. DOI:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.comunidadandina.org%2FDocOficialesFiles%2FProcesos%2F70-IP-2008.doc&wdOrigin=BROWSELINK>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2010). PROCESO 74-IP-2010. Comunidad Andina. DOI:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.comunidadandina.org%2FDocOficialesFiles%2FProcesos%2F74-IP-2010.doc&wdOrigin=BROWSELINK>

Anexos

Estructura de la entrevista realizada a los expertos, mediante un formulario en Google

Form y enviado vía correo electrónico:



Universidad
Monteávila

Trabajo Especial de Grado - "EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN EN EL ÁMBITO MARCARIO, REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN A LA LUZ DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1955".

Entrevista a expertos en el área de Propiedad Intelectual

lgonzalez_2024eprot@atumni.uma.edu.ve [Cambiar de cuenta](#)

* Indica que la pregunta es obligatoria.

Correo *

Tu dirección de correo electrónico

En su opinión y experiencia en el área de Propiedad Intelectual, ¿Cuales son los criterios que deben considerar a la hora de determinar el riesgo de confusión y el riesgo de asociación como causal de Irregistrabilidad?

Tu respuesta