



Universidad  
Monteávila

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA  
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD  
INTELECTUAL**



**Lineamientos para el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual para la declaración  
de la vulgarización del signo distintivo.**

Abg. Gustavo Adolfo López Terrizzi, C.I. V-25.385.161.

Asesor (a): Especialista Annet Angulo Celis

Caracas, 2 de julio de 2024

## AUTORIZACIÓN

Yo, Gustavo Adolfo López Terrizzi mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de Caracas, portador(a) de la cédula de identidad número V-25.385.161, autor(a) del trabajo especial de grado titulado Lineamientos para el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual para la declaración de la vulgarización del signo distintivo], presentado ante la Universidad Monteávila para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, otorgo mi autorización a la Universidad para comunicar públicamente mi obra en su Repositorio Institucional.

Esta autorización es válida para que el trabajo especial de grado sea usado, divulgado y prestado, en formato impreso, digital, electrónico, virtual y para usos en redes, internet, intranet y en general por cualquier formato conocido o por conocer, dónde se garantizará:

- El reconocimiento de mi autoría sobre la obra.
- La conservación de la obra entregada a través del Repositorio Institucional.
- La reproducción y/o transformación a cualquier formato, que permita su legibilidad en las diferentes herramientas ofrecidas por las tecnologías de información y comunicación.
- La visibilidad en internet a través de motores de búsqueda, directorios y demás medios de difusión del conocimiento interoperables con el Repositorio Institucional.

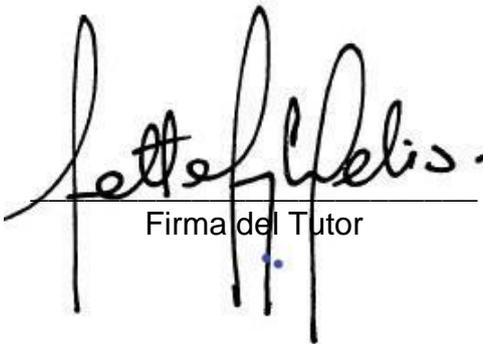
Caracas, 2 de julio de 2024



## CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **ANNET FRANCHESCA ANGULO CELIS**, C.I. N° **V-12.958.442**, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **Gustavo Adolfo López Terrizzi**, C.I. **25.385.161**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual**, titulado **Lineamientos para el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual para la declaración de la vulgarización del signo distintivo**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los 2 días del mes julio de 2024



Firma del Tutor

DATOS DEL Tutor:  
Nombre y Apellido: Annet F. Angulo Celis  
Cédula: V-12.958.442

## ÍNDICE

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR	3
ÍNDICE	4
RESUMEN	5-6
INTRODUCCIÓN	7-8
CAPÍTULO I:	9
1. Planteamiento del problema.	9-10
2. Objetivos de la investigación.	10
2.1 Objetivo general.	10
2.2 Objetivos específicos.	10
3. Justificación.	11
4. Alcance y delimitación.	12
CAPÍTULO II:	13
MARCO TEÓRICO	13
1. Antecedentes.	13-14
2. Bases teóricas.	14
2.1 La Vulgarización.	14
2.1.1 Definición.	14-16
2.1.2 Ejemplos de signos vulgarizados.	16-17
2.2 Vulgarización vs Distintividad Adquirida.	17-18
2.2.1 Consecuencias de Vulgarización y Distintividad Adquirida.	18-19
2.2.2 Semejanzas y diferencias entre Distintividad Adquirida y Vulgarización marcaria	20-21
3. Bases legales.	21
3.1 Normativa Internacional.	21-23
3.2 Normativa Nacional.	23
CAPÍTULO III:	23
MARCO METODOLÓGICO	24
3.1 Línea de Investigación.	24
3.2 Tipo de Investigación.	24
3.3 Diseño de Investigación.	24
3.4 Técnicas y herramientas de recolección y procesamiento de los datos.	24-25
3.5 Presentación y análisis de los resultados.	25-28
CAPÍTULO IV:	29
DESARROLLO DE LA PROPUESTA	29
4.1 Revisión de Precedente nacional.	29-32
4.2 Revisión de Precedente internacional.	32-39
4.3 Propuesta de lineamientos para decretar la vulgarización marcaria.	39-46
CAPÍTULO V:	47
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	47-49
REFERENCIAS	50-51
Anexo "A"	52-53
Anexo "B"	54-63

## RESUMEN

En la normativa venezolana se establece la distintividad como requisito esencial para el registro marcario de un signo. A pesar de esto, no establece el concepto jurídico de la pérdida de distintividad marcaria o vulgarización el cual es reconocido internacionalmente y aplicado en numerosas legislaciones.

Tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, el concepto de pérdida de distintividad establecido en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina quedó sin aplicabilidad en el país, dejando un vacío jurídico que hasta el presente se mantiene de la misma forma.

En este sentido, se realizará una investigación proyectiva con enfoque cualitativo en donde se analizará el concepto jurídico mediante la revisión de la doctrina y la normativa internacional, con el fin de realizar una analogía a las normas internacionales, adaptándolo a nuestra legislación mediante una propuesta que tipifique unos lineamientos a seguir por la oficina de marcas del país, en este caso el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual para determinar si en efecto un signo ha perdido su distintividad en el país con el pasar del tiempo.

**Palabras clave:** Vulgarización, distintividad, uso común, signo genérico, y exclusividad marcaria.

## ABSTRACT

In Venezuelan regulations, distinctiveness is established as an essential requirement for the trademark registration of a sign. However, it does not define the legal concept of loss of distinctiveness or trademark genericide, which is recognized internationally and applied in numerous legislations.

Following Venezuela's withdrawal from the Andean Community, the concept of loss of distinctiveness established in Article 169 of Andean Community Decision 486 became inapplicable in the country, creating a legal vacuum that persists to this day.

In this regard, a prospective investigation will be conducted with a qualitative approach, analyzing the legal concept through a review of doctrine and international regulations. The aim is to draw an analogy to international norms and adapt them to our legislation, proposing guidelines for the country's trademark office, specifically the Autonomous Service of Intellectual Property, to determine whether a sign has indeed lost its distinctiveness over time.

**Key words:** Vulgarization, distinctiveness, common use, generic sign, and trademark exclusivity.

## INTRODUCCIÓN

En materia de propiedad industrial, específicamente en lo que se refiere al registro de marca, existe un requisito esencial para que estos sean susceptibles de registro, el cual es conocido como distintividad marcaria. Dicho requisito no es más que el elemento que permite al público consumidor diferenciar a un signo de otro en el mercado, permitiendo reconocer un origen empresarial determinado. Ante ese concepto, existe un hecho positivo de adquisición del mismo conocido como distintividad adquirida, y un hecho negativo de pérdida del mismo, el cual es conocido como vulgarización marcaria, y el cual es objeto de estudio en el presente trabajo de investigación.

En Venezuela, la materia de Propiedad Industrial se encuentra regulada por distintas leyes nacionales e internacionales. En primer lugar, encontramos que nuestra norma fundamental es la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que contiene todo lo relativo a los derechos de los inventores en descubrimientos relacionados a la industria y los relativo al trámite y registro de marcas y otras categorías de signos distintivos. Y, por otro lado, se encuentran algunas normas de carácter internacional que han sido acogidas por nuestro país y que en razón de ello, se han convertido en norma vigente en nuestro territorio, entre ellas podemos mencionar al Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1-C del Tratado de creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y hasta la salida de nuestro país de la Comunidad Andina de Naciones, el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, referente a la Decisión 486 el cual fue aplicado en el país hasta el año 2008.

De las leyes mencionadas y actualmente vigentes, es preciso mencionar que la Ley de Propiedad Industrial de 1955, no contempla el concepto jurídico de vulgarización marcaria de manera expresa cuestión esta que si se encontraba prevista en la Decisión 486 o Régimen Común Andino.

Ante esto, el movimiento del mercado ha demostrado que en algunos casos los signos que inicialmente contaban con distintividad y por tanto, eran susceptibles

de diferenciarse en el comercio, por diferentes razones han perdido esta cualidad, pasando estos a ser un signo de uso común o genérico para referirse los productos o servicios que identifican. En relación a ello, existen numerosos casos a lo largo de la historia, en donde se ha evidenciado este supuesto, y en el caso venezolano si bien puede ocurrir, no existe norma que se pueda aplicar, dejando un vacío importante con respecto a numerosas legislaciones a nivel mundial.

Como consecuencia de ello, el objetivo del presente trabajo de investigación, es establecer lineamientos específicos para determinar cuándo un signo que en principio contaba con el requisito esencial de la distintividad, con el tiempo la ha perdido y en consecuencia no es posible mantener los derechos de registro sobre este y cuáles serían los mecanismos más idóneos para demostrar este hecho así como, el fundamento jurídico que podría aplicar la Oficina de Marcas de Venezuela para considerar en las actuales circunstancias.

## **Capítulo I.**

### **1.- Planteamiento del Problema**

El Derecho tiene como finalidad, regular el comportamiento de la sociedad. Ya sea mediante la costumbre, los principios, las normas, etc. Durante el pasar del tiempo, el derecho ha evolucionado, hasta el punto actual donde no solo existe una ley. Si no que cada ámbito de la vida es regulado por una ley, e incluso existiendo leyes internacionales que puedan beneficiar y mejorar las normas nacionales.

La idea de que el derecho es únicamente la ley escrita es defendida por los puristas del derecho positivo, aunque no consideramos que únicamente el derecho sea el derecho positivo. Para el presente trabajo de investigación es de extrema importancia el análisis crítico de la norma escrita, tanto nacional como internacional. Incluso se puede considerar que no es únicamente relevante la norma escrita, sino que es incluso de mayor importancia la ausencia de norma escrita en ciertas materias.

Hans Kelsen establece que “El derecho positivo es un orden coercitivo, en el cual las normas son creadas por actos de voluntad de seres humanos; es decir, creadas por vía legislativa, judicial, administrativa o por costumbres constituidas por actos de seres humanos”. Entendiendo de lo anterior podemos extender un poco afirmando que el derecho positivo es el conjunto de normas escritas creadas por el estado, mediante las cuales se regula el comportamiento de la sociedad.

En el ámbito venezolano han existido numerosas leyes, todas lideradas por la Constitución de la República. Así mismo, cada ley pretende regular el comportamiento humano en un ámbito distinto, es por esto que son creadas las leyes especiales. Entre las leyes especiales relevantes en materia de Propiedad Industrial, existen dos distinciones. En primer lugar, las leyes internacionales, como serían los tratados suscritos por países en donde su aplicabilidad no solo abarca el territorio nacional, si no el internacional. Este es el caso de la Comunidad Andina (CAN), la cual es la normativa que regía en materia de Propiedad Industrial en Venezuela hasta el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina en el año 2006. Desde entonces, la materia de Propiedad Industrial ha sido regulada por una normativa de carácter nacional, como lo es la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, la cual fue promulgada en el año 1955.

Dicha decisión implica un retroceso normativo notable, debido a que la Ley de Propiedad Industrial venezolana sufre de una desactualización enorme en relación a las normativas internacionales, que eran aplicadas hasta hace poco en el país. Entre las numerosas desactualizaciones contenidas en la Ley de Propiedad Industrial venezolana se entiende que existe un vacío legal en materia de Pérdida de distintividad de un signo marcario. El presente Trabajo de investigación analizará la doctrina, así como las leyes nacionales e internacionales en la materia con el fin de demostrar la necesidad de reformar la ley aplicable, integrando unos lineamientos jurídicos para la determinación de la vulgarización marcaria o pérdida de distintividad de un signo.

De esta forma, se propone crear y moldear unos lineamientos jurídicos, los cuales puedan ser aplicados por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual en materia de pérdida de distintividad marcaria. Estableciendo plazos, tipos de prueba, partes involucradas, y consideraciones para dirimir por parte de la oficina de marcas

## **2.- Objetivos:**

### **2.1.- Objetivo General**

Analizar la vulgarización mediante la revisión de la doctrina y normativa aplicable con la finalidad de establecer lineamientos para la extinción del derecho de exclusividad marcaria en Venezuela adoptables por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual.

### **2.1.- Objetivos Específicos**

- Analizar legislaciones extranjeras mediante la revisión de normativa para evaluar precedentes de casos de extinción del derecho marcario, especialmente de la vulgarización marcaria.
- Analizar las diferencias mediante la revisión doctrinaria, normativa y jurisprudencial entre la vulgarización de un término marcario y la distintividad adquirida a fin de establecer ventajas y desventajas del uso común de un término marcario.
- Elaborar unos lineamientos al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual mediante la designación de parámetros y requisitos para establecer la vulgarización de un término marcario.

### **3.- Justificación**

La importancia del presente trabajo de investigación radica sobre la necesidad de establecer un marco legal claro y específico que regule la vulgarización marcaria o pérdida de distintividad. Se entiende como vulgarización de un signo, cuando este pierde su capacidad distintiva y se convierte en un término genérico, el cual el público utiliza para referirse a unos o productos en general en lugar de un origen empresarial determinado. Dicho fenómeno suele ocurrir en mercados dinámicos y de alta competitividad, donde los signos exitosos pueden llegar a convertirse en términos genéricos.

En Venezuela, la ausencia de un marco normativo actualizado en donde se reconozca la pérdida de distintividad marcaria genera una situación de incertidumbre para tanto los titulares de signos, como los consumidores, e incluso la administración. En primer lugar, los titulares de las marcas no saben en qué punto sus signos pueden perder la protección legal. En segundo lugar, los consumidores ya que pueden sentirse confundidos en cuanto a la autenticidad de los productos o servicios. Y, por último, la administración al no saber cómo reconocer o implementar el carácter de signo vulgarizado.

Como se puede entender del presente trabajo de investigación, tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), y la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial que data del año 1955, numerosos conceptos y antecedentes que eran aplicados por la normativa internacional, han quedado sin efecto dejando una ley de aplicación débil y desactualizada en Venezuela.

En el presente trabajo de investigación se analizará tanto la doctrina como las normativas nacionales e internacionales con el objetivo de poder crear mediante la analogía una adaptación de la normativa que decreta la pérdida de distintividad marcaria, proponiéndole ante la oficina de marcas de Venezuela, conocida como el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) para su debida aplicación en el país, dándole respaldo a un concepto jurídico que en el presente reconocido y aplicado por la ley venezolana en la materia.

#### **4.- Alcance y delimitación**

El presente Trabajo Especial de Grado tiene como finalidad proponer lineamientos que permitan a la oficina de marcas de Venezuela, El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) determinar si un signo marcario posterior a su registro ha perdido el requisito esencial de distintividad marcaria.

Para ello, se revisarán precedentes de distintas legislaciones entre ellas, se analizará en la materia la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como la Ley Española N° 17/2001, y por último sin existir un precedente preciso de un procedimiento de pérdida de distintividad marcaria en Venezuela, analizaremos un caso similar en donde se logró probar la distintividad marcaria de un signo cuando fue puesto a discusión ante la administración como lo es el caso de la marca “Corn Flakes”, cuyo número de registro es F-136.668, el cual representa un especial interés para el presente trabajo de investigación ya que demuestra que a pesar de no existir procesos de pérdida de vulgarización marcaria, se ha realizado de la mano de la Administración un proceso similar.

Las legislaciones y precedentes anteriormente mencionados tienen la finalidad de poder evaluar qué proceso se ha llevado a cabo a nivel mundial, para poder adaptar mediante la analogía el procedimiento a Venezuela. El objetivo de poder establecer unos lineamientos para que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) pueda determinar la vulgarización marcaria o pérdida de distintividad marcaria tiene como consecuencia establecer claridad legislativa al no contar con un proceso expreso en la legislación venezolana.

## **CAPÍTULO II.**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **1.- Antecedentes:**

Para el desarrollo del presente estudio de Trabajo Especial de Grado, se estudiaron y analizaron diferentes trabajos de investigación los cuales se utilizaron como referencia, dichos trabajos se detallan a continuación:

En primer lugar, se analizó el trabajo de investigación titulado “Propuesta para evitar y contrarrestar los efectos de la vulgarización marcaria y su tratamiento en República Dominicana”, realizado por Toribio Encarnación Mora en la Universidad de San Andrés (2021). Dicho trabajo tiene como objeto conocer diversos enfoques acerca de la vulgarización marcaria, proponiendo acciones para poder mantener la distintividad y por ende la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual.

El autor, proponiendo distintas formas de preservar la integridad de la marca, y evitando usos incorrectos por parte de terceros busca educar a los consumidores y evitar prácticas que pueda recaer en la vulgarización marcaria.

En segundo lugar, se analizó el trabajo realizado por Iván Vargas, y Sara Ramírez en el Politécnico Grancolombiano de Bogotá, titulado “La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados” (2013). Dicho trabajo de investigación tiene como objeto el análisis de la vulgarización marcaria o pérdida de distintividad y sus distintas implicaciones en el mercado.

En profundidad el trabajo de investigación plantea la interrogante acerca de si el titular tiene culpa sobre esa pérdida de distintividad, posibles causas de la vulgarización, y acerca de la implicación de las políticas públicas con respecto a la pérdida de distintividad.

Por último, se toma como referencia el trabajo de investigación realizado por Carlos Parra Satizábal, titulado “Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina” (2001). Dicho trabajo tiene como objeto estudiar la distintividad marcaria, así como señalar la

posible pérdida de dicha distintividad, y la distintividad adquirida o “*secondary meaning*”.

Específicamente el trabajo buscó determinar cómo se estipula la pérdida de la distintividad marcaria mediante medios probatorios como testimonios, estudios de mercado, encuestas, etc.

## **2.- Bases Teóricas**

### **2.1. La Vulgarización.**

#### **2.1.1 Definición**

El requisito esencial de las marcas es la distintividad, la cual básicamente constituye la capacidad de una marca de diferenciar sus productos o servicios frente a las demás empresas que operan en el mercado. La ausencia de dicha capacidad recaería en los supuestos donde una marca no puede ser susceptible de registro, debido a que posee similitudes que pudieran incurrir en la confusión del consumidor con respecto a un origen empresarial, o en su defecto a violaciones de derechos de propiedad intelectual.

Hildegard Rondón S. De Sansó en su investigación titulada “La Vulgarización de la marca” (1964). La autora le dedica un estudio bastante completo al problema de la vulgarización, en el cual establece tres posturas claras. En primer lugar, la subjetiva que es reconocida al ser imputable a su titular, también es conocida como “abandono por parte del titular”. En segundo lugar, la autora analiza la teoría objetiva, la cual “considera la existencia de la vulgarización independientemente de la inercia de su titular” (pág. 426). Esta teoría se relaciona directamente a la evolución del lenguaje por parte de los consumidores, sin considerar la conducta del titular del signo.

Dentro de la misma investigación, la autora Hildegard Rondón S. De Sansó, analiza a distintos autores italianos, entre el cual menciona a Remo Franceschelli, quien en su libro “Ancora sulle leggi del linguaggio e sulla volgarizzazione dei nomi usati como marchi”, proveniente de la Rivista di Diritto industriale (Franceschelli, 1956, como se citó en De Sansó, 1964), analiza cómo las marcas se transforman en vocablos de la lengua. En dicha teoría se resalta el hecho de que dicha adaptación de una marca al lenguaje general utilizado por las personas ocurre de forma natural. Asimismo, para dar una idea de lo mencionado, compara la forma natural de

adaptación de una marca al lenguaje independientemente del comportamiento del titular, como cuando el sobrenombre del cual una persona ha sido víctima, no puede hacer nada al respecto, y cualquier acción ejercida por la persona no elimina que las personas utilicen ese sobrenombre.

Como respaldo de la teoría objetiva, la autora Hildegard Rondón S. De Sansó analiza una sentencia emitida por el Tribunal de Milán en fecha 28 de mayo de 1954, en la cual se establece que la divulgación objetiva de una marca es causa suficiente para su caducidad, en dicho caso se refería al caso “aspirina”. La misma sentencia culmina diciendo “una marca puede caer envuelta en la corriente de su misma fama” (pág. 428).

En tercer lugar, se encuentra una tesis intermedia la cual es producto de las críticas a las dos posiciones anteriormente mencionadas, tutelando al titular de la marca como a los productores, alejándose de la decadencia del concepto de renuncia del derecho y acercándose al hecho objetivo de transformación de la palabra, estableciendo que dicha transformación se realice de manera pacífica en todos los ámbitos. De esta forma otorgándole poder al titular frente al uso indebido de su marca por terceros.

Por lo que, tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la vulgarización marcaria es simplemente la pérdida de la distintividad del signo. Es decir que un término el cual poseía el requisito esencial, pasa a ser del uso y lenguaje común de las personas por lo que ya no implicaría un origen empresarial determinado. Distintos casos y sucesos se pueden observar en el presente trabajo de investigación.

La Vulgarización Marcaria es reconocida a nivel mundial, en algunos casos es conocido como se mencionó, en otros casos es referido como Pérdida de Distintividad Marcaria. Lo cierto es que tiene el mismo significado en el área.

Numerosos investigadores de la materia han desarrollado diferentes definiciones del término, en tal sentido Marco Matías Alemán, sostiene que:

Se le conoce por denominación vulgar, corriente o de uso común, aquella que, si bien en sus inicios no era el nombre original del producto, ha quedado por

virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado de los productos o servicios identificados (1997).

En forma de análisis, a lo que se refiere el autor es a un signo que en su momento era susceptible de registro ya que cumplía con el requisito de distintividad. Con el pasar del tiempo, y debido al mal uso del signo, el consumidor la consagró como el término específico para referirse a los productos o servicios que identifica, en lugar de referirse a un origen empresarial determinado.

Se destaca particularmente el origen empresarial, ya que en un momento el consumidor determina específicamente donde era producido un producto o servicio, y ese origen era determinado con un signo o un logo. Esto es muy común en las marcas notorias, ya que los consumidores suelen ser fieles a un origen empresarial específico cuando buscan un producto o servicio determinado. Es el caso que en signos que no son notorios los consumidores se fijan menos en el origen empresarial, pero de igual forma permite diferenciarlos de otros productos o servicios.

Este factor es determinado por los agentes del mercado, quienes convierten una marca en un término genérico para identificar productos o servicios.

La jurisprudencia europea en la Sentencia de la A.P de Barcelona entre Crecs Aperitivos Españoles S.A., Naturin S.A. y Frit Ravitz S.A (Resolución No. 557/2004, de fecha 21/12/2004). establece que:

Vulgarización supone que una marca que en el mercado expresaba el origen empresarial de un producto o servicio pierde pasado el tiempo ese significado y adquiere uno de nuevo, que es designar en el comercio, no el origen empresarial de un producto o servicio, sino a todos los productos o servicios del mismo género.

### **2.1.2. Ejemplos de Signos Vulgarizados**

Existen numerosos casos de signos que en su momento fueron protegidos, pero por diferentes razones entre las cuales destacamos el mal uso de la marca han perdido su distintividad o han sido vulgarizadas, tal y como ocurrió con:

- Vaselina
- Jacuzzi
- Yo Yo
- Nylon
- Lycra

En el caso de todos los productos anteriores, se puede entender que al leer los nombres se puede saber exactamente de qué producto se está hablando, y ese es precisamente el problema. En su momento esos nombres significaban un origen empresarial específico, luego con el pasar del tiempo, y se podría decir que por el éxito de reconocimiento del signo se convirtió en un término genérico y que actualmente es como se conoce al producto.

En pocas palabras, se puede decir que existen numerosas marcas de vaselina, jacuzzis, yoyo, nylon, y lycras. Incluso es el caso que dichas palabras se encuentran en el diccionario de la Real Academia Española como denominaciones de uso común, el cual es un indicio muy grande de que efectivamente dichos signos perdieron su distintividad y por tanto, ya no son susceptibles de identificar el origen empresarial de su producto respecto de los de sus competidores.

## **2.2. Vulgarización vs Distintividad Adquirida.**

Existen dos tipos de efectos de la distintividad por el uso correcto o incorrecto de una marca en el público. En primer lugar, el efecto negativo, y en el cual se centra el presente trabajo de investigación, es la pérdida del requisito esencial conocido como distintividad, en otras palabras, esto quiere decir que un signo el cual poseía dicha capacidad, debido a la inacción del titular de la marca frente al uso abusivo e incorrecto del signo por parte del consumidor, pasó a ser un término de uso común entre los consumidores, por lo que ya no constituye un término que alude a un origen empresarial determinado tomando en cuenta su distintividad. Numerosos casos a nivel internacional han ocurrido en los que un signo se convierte en parte del lenguaje,

por lo que a todos los productos o servicios similares se les conoce por ese término, perdiendo así su fuerza distintiva.

En segundo lugar, se encuentra el otro supuesto, el cual se le conoce como distintividad adquirida, que al contrario del supuesto anterior, este implica un hecho positivo de distintividad. Es decir que, un término que era de uso común, debido a su uso para distinguir un producto o bien específico, ha adquirido tal distintividad que el titular puede adquirir derechos exclusivos sobre ese término.

### **2.2.1 Consecuencias de Vulgarización y Distintividad Adquirida.**

Comprendido lo anteriormente mencionado, la vulgarización marcaria y la distintividad adquirida no son solo consecuencias jurídicas distintas, si no que adicionalmente son opuestas.

En primer lugar, es el hecho positivo de la distintividad. Y dicha consecuencia ocurre cuando un signo que inicialmente no era distintivo, pero con el pasar del tiempo y debido a la adquisición de un reconocimiento elevado entre los consumidores adquiere la distintividad, logrando aludir a un origen empresarial específico.

La autora Carmen Arana Courrejolles, (2001), afirma que:

Un signo que carece de distintividad puede adquirirla por el uso intenso y notorio en el mercado, uso que genera en la mente del consumidor una asociación entre el signo incapaz de distinguir el producto al que se aplica como primera percepción y la fuente u origen empresarial determinado (pág. 182).

El efecto que genera en la mente del consumidor es el de una asociación entre la marca o servicio y un origen empresarial determinado, efecto que no se generaba en un principio con el signo. En forma resumida, la autora previamente en cuestión, cataloga dicha acción como “El resultado de la colocación del nuevo significado del signo en virtud de su uso en el mercado (...)” (pág. 183).

Existen numerosos ejemplos a nivel mundial en donde un signo que no contaba con el requisito esencial de distintividad, con el tiempo lo adquiere. En la mente de los venezolanos y de los conocedores en la materia, el primero que viene a la mente es

el caso de “Corn Flakes”, el cual se traduce exactamente al producto, es decir “Hojuelas de Maíz”. Ante esto, se presume que el signo no cuenta con distintividad, pero es el caso que el signo mencionado es tan reconocido, que sin importar el lugar el consumidor sabe que se refieren a las hojuelas de maíz de Kellogs.

Por el contrario, analizando la vulgarización marcaria, la cual es centro del presente Trabajo Especial de Grado (TEG), a diferencia de la distintividad adquirida, la vulgarización se refiere a la consecuencia jurídica negativa de la distintividad, es decir la pérdida de la misma. Esto ocurre al contrario del ejemplo de “Corn Flakes”. Precisamente se puede observar cuando un signo cuenta con distintividad, y el mismo adquiere tal reconocimiento y popularidad entre los consumidores, que al ser mal utilizado por ellos se convierte en un término genérico el cual no es susceptible de registro.

La autora Carmen Arana Courrejolles, hace énfasis en distinguir la vulgarización de la confusión. En primer lugar, la confusión ocurre cuando no existen suficientes características diferenciales entre una marca y otra, relacionando marcas en lugar de diferenciarlas. Esto sucede cuando un signo no cumple con el requisito esencial de distintividad marcaria. En segundo lugar, se encuentra la vulgarización la cual la autora afirma que es producida cuando “una marca pasa a ser el nombre genérico del producto” (pág. 183).

Un ejemplo de vulgarización marcaria es el caso de “Jacuzzi”, tras una revisión histórica, el New York Times describe la historia del producto desde sus inicios como la creación de Cándido Jacuzzi que tenía la finalidad de aliviar el dolor de artritis de su hijo. Cándido comenzó a vender unidades de bombas de agua en el año 1949, después de su enorme fama. Para el año 1980 ya el producto era conocido a nivel mundial dada su enorme innovación. En el presente el término “Jacuzzi” sirve para referirse al producto en sí, en lugar del origen empresarial del producto creado por la familia Jacuzzi. Esto es precisamente una demostración de un signo distintivo que con el pasar del tiempo se convierte en la mente de los consumidores en un signo genérico, el cual hace referencia a un producto general, en lugar de un producto determinado.

### **2.2.2 Semejanzas y diferencias entre Distintividad Adquirida y Vulgarización marcaría**

Tal y como se ha mencionado en el presente trabajo de investigación, es relativamente sencillo comparar ambas consecuencias jurídicas ya que son opuestas entre sí.

En primer lugar, y la más obvia es que cuando se hace referencia específicamente de la distintividad. Una consecuencia la otorga (distintividad adquirida), mientras que la otra la quita (vulgarización). Esto se refiere a que los conceptos son referidos a situaciones jurídicas completamente distintas.

Ambos conceptos también se diferencian radicalmente en su efecto relativo al titular de la marca. Por un lado, el efecto positivo proviene de la adquisición de distintividad ya que es un reflejo del buen manejo del signo, el cual trae como consecuencia la novedad de susceptibilidad de registro y por ende titularidad. Por el contrario, el de la vulgarización la cual refleja un manejo negativo y la cual trae consecuencia pérdida de derechos sobre un signo que a su vez puede representar un negocio en decadencia.

Adicionalmente a lo mencionado, se puede entender que también tienen similitudes claras. La primera es que ambas son determinadas por los agentes del mercado. Es decir que son ellos los que determinan cómo es percibido y referido el signo en cuestión.

De igual forma, ambos efectos son derivados del reconocimiento del término. Es imposible determinar que un signo puede obtener distintividad, o perderla si no cuenta con el reconocimiento suficiente. Otra similitud entre ambos conceptos es que no solo son derivados del reconocimiento, si no que se derivan del tiempo. Esto quiere decir que un signo sin un tiempo transcurrido no tiene implicaciones en el mercado, y cualquier impacto que pueda tener en los agentes del mercado proviene del tiempo.

En forma de conclusión, se puede afirmar que ambos conceptos son opuestos, uno representa de manera positiva el manejo de un signo y por ende de una empresa

(distintividad adquirida), y el otro representa negativamente el mal manejo del mismo (vulgarización). Dichas acciones pueden traer incluso más consecuencias económicas y sociales, dañando o mejorando de forma progresiva un negocio. Esta es la gran importancia de la protección de los signos y sus implicaciones en distintos ámbitos empresariales.

### **3.- Bases Legales:**

#### **3.1. Normativa Internacional.**

El presente trabajo de investigación se va a centrar en revisar tres legislaciones. En primer lugar, la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en segundo lugar, la Ley Española de Marcas, y por último la Ley Venezolana de Propiedad Industrial.

Analizando estas tres legislaciones se podrá observar si bien la vulgarización marcaría, o la pérdida de distintividad adquirida tiene unos parámetros o procedimientos exactos a nivel internacional. En caso de que, si los tengan, se puede comparar, y en caso de que no las tengan se resaltarán las necesidades para dicho procedimiento.

Para la Comunidad Andina se analiza el artículo 169 de la Decisión 486, el cual estipula lo siguiente:

- Decisión 486 Comunidad Andina, artículo 169:

*Artículo 169. La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.*

*Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:*

*a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;*

*b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y*

*c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.*

Del artículo previamente transcrito, se puede observar cómo la Comunidad Andina tiene unos parámetros muy específicos para el decreto de la pérdida de distintividad adquirida, resaltando que la misma puede ser declarada de oficio o por solicitud de un interesado. Adicionalmente, afirma que deben cumplirse los supuestos enumerados de forma concurrente. Un factor importante es como hemos reiterado en el presente trabajo el uso generalizado del signo como un genérico, complementándose con el hecho de la necesidad de los competidores de usar el signo para desarrollar sus actividades.

- Ley Española: Ley N. 17/2001, del 7 de diciembre de 2001, de marcas, establece que:

*Artículo 54. Caducidad. 1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:*

*(Omissis)*

*d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.*

De la lectura del dispositivo normativo se puede afirmar que existe la posibilidad de decretar la pérdida de distintividad marcaria o vulgarización de un signo. Es importante destacar que a pesar de que la ley efectivamente plantea la posibilidad de decretar la vulgarización, deja muy abierto el concepto, sin referirse a cómo es posible determinar si se ha perdido la distintividad o no. Ante esto, utilizaremos como

referencia un antecedente jurídico en donde se haya implementado efectivamente la normativa, dicho análisis será realizado posteriormente en el presente trabajo de investigación.

### **3.2. Normativa Nacional.**

En la ley venezolana no se tipifica la vulgarización o pérdida de la distintividad marcaria, por lo que es pertinente la creación de unos lineamientos para la determinación de la mencionada causal.

Aunado a esto, es importante destacar que, si bien es cierto que la Ley de Propiedad Industrial tipifica la cancelación de registros nada dice en relación a la pérdida de la distintividad, por lo que es extrema relevancia destacar que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la resolución No. 486 publicada en el Boletín de Propiedad Industrial No. 631 de fecha 19 de junio de 2024, en donde interpreta el ordinal 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial estableciendo que el mismo contempla tanto el supuesto de aquellos signos que en su inicio pudieron ser considerados como marcas pero que por el uso de este, han perdido la capacidad distintiva resultando en la forma común o necesaria de designar a este producto o servicio (vulgarización) y las que per se, resultan en la designación necesaria o común de estos (genéricos) como, el de los signos que si bien no son la forma necesaria de denominarlos le describen o señalan alguna de sus cualidades (descriptivos) constituyéndose este en un antecedente importante para considerar que ya nuestra Ley vigente establece la posibilidad del reconocimiento de los términos vulgarizados, tema central del presente Trabajo Especial de Grado.

## **Capítulo III. MARCO METODOLÓGICO**

### **3.1.- Línea de investigación: Signos Distintivos.**

### **3.2.- Tipo de Investigación: Proyectiva.**

Se realizó una investigación de tipo proyectiva, dicha investigación consiste en la elaboración de una propuesta para la solución de un problema, no su respectiva ejecución, en un todo acuerdo con lo establecido por Hurtado de Barrera, al explicar que “La investigación proyectiva no implica la ejecución de la propuesta por parte del investigador, pues en ese caso pasaría a ser investigación interactiva” (2010, p.573).

En el presente caso, la problemática radica en la ausencia en la Ley especial de lineamientos para determinar la pérdida de distintividad de un signo marcario, por lo que la finalidad de la presente investigación fue proponerlos para que puedan ser adoptados y aplicados por la oficina de marcas de Venezuela.

### **3.3- Diseño de Investigación: Cualitativa**

La investigación realizada requería la recolección de datos internacionales y nacionales con el objetivo de buscar comparaciones y poder aplicar distintos conocimientos para elaborar la propuesta. En la investigación cualitativa según Taylor y Bogdan (1986, como se citó en Herrera, 2017) es “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable”.

### **3.4.- Técnicas y herramientas de recolección y procesamiento de los datos:**

Para el presente trabajo de investigación se aplicó una técnica de recolección de datos basado en una serie de entrevistas semi estructuradas, dicha técnica según Maria J. Mayan afirma que “La entrevista semi-estructurada se usa cuando el investigador sabe algo acerca del área de interés, por ejemplo, desde la revisión de la literatura, pero no lo suficiente como para responder las preguntas que se ha formulado” (María J. Mayan, Una introducción a los métodos cualitativos 2001).

En dichas entrevistas se realizaron dos tipos, las primeras dirigidas a dueños de comercios con la finalidad de entender un poco la información y conocimiento del comerciante promedio desarrollado en Venezuela. Se realizó una entrevista inicial con el conocimiento adquirido durante el desarrollo de su comercio, y una adicional posterior a una breve explicación relativa a la propiedad intelectual, el sistema marcario, y la distintividad marcaria.

Adicionalmente, se realizó una entrevista semi estructurada a expertos y conocedores del área, para conocer distintas opiniones y soluciones de los expertos en el área con respecto a la pérdida de distintividad marcaria en Venezuela.

### **3.5.- Presentación y análisis de resultados**

El motivo de la realización de una entrevista, es poder entender el panorama que existe de conocimiento marcario por parte de expertos en la materia, y hacer una comparación con dueños de comercios, que pueden tener o no conocimiento en la materia.

Para poder hacer el contraste se diseñaron dos tipos de entrevistas, una dirigida a cada sector, y dentro de ellas la que está dirigida a los comerciantes se divide en dos. Una primera que se realiza previo a una breve conversación explicando los aspectos básicos de la propiedad intelectual, el valor de las marcas, la distintividad, y la importancia de preservar la misma. Y otra posterior a la breve explicación. De esta forma se busca crear conciencia con respecto al valor de los intangibles en un negocio, y demostrar como la pérdida de los derechos marcarios puede tener consecuencias negativas en el mismo.

Como era de esperarse, con los expertos en la materia se mantuvo una charla muy amena en donde se compartieron opiniones de la situación en Venezuela, haciendo un análisis de qué aspectos legales podrían mejorarse en la legislación del país, e incluso abordando opiniones de distintas jurisdicciones legales que podría adoptar Venezuela, por supuesto entendiendo las diferencias culturales, económicas, sociales, e incluso legales.

En primer lugar, tuve el privilegio de poder entrevistar a la doctora Rosa Mejuto, que cuenta con un impecable precedente y reconocimiento en materia de Propiedad Intelectual en Venezuela. La doctora Mejuto comentó que para preservar la distintividad marcaria es importante tener en cuenta la misión y valores de la misma.

Adicionalmente, la doctora Mejuto resalta que la distintividad es un factor que puede controlarse, o que bien puede el titular esforzarse para proteger. Entre las recomendaciones otorgadas, la doctora resaltó el ejemplo de la empresa Xerox que mediante estrategias de promoción logró alertar a sus consumidores acerca del uso del signo como un verbo, de esta manera protegiendo el signo y preservando la distintividad.

Entre los otros factores que es relevante debatir en las entrevistas es si consideraban necesario la tipificación de la pérdida de distintividad marcaria en Venezuela, que como se pudo evidenciar no existe, en este sentido la entrevistada, resalta la vital importancia de la materia, motivando y apoyando la presente investigación.

Por último, en relación a cómo es posible determinar la distintividad de un signo con el pasar del tiempo. La doctora Mejuto resalta un caso emblemático en el cual tuvo la oportunidad de participar, dicho caso es el de “Corn Flakes” en Venezuela el cual es descrito en el presente trabajo de investigación. La doctora estableció lo que ella consideró relevante al momento de presentar pruebas en el caso que demostraran la permanencia de distintividad del signo.

De igual forma, pudimos entrevistar al especialista Guillermo Gibbon el cual en primer lugar resaltó la vital importancia de la distintividad marcaria. Recordando por supuesto que se trata de un requisito esencial para el registro de un signo. Adicionalmente el doctor Gibbon recomienda que los signos sean “originales”, a lo cual se refiere que es recomendable al momento de nombrar un signo inclinarse de los signos de fantasía, evitando así cualquier posible causal de irregistrabilidad marcaria.

Al igual que la doctora Mejuto, el especialista Gibbon concuerda con que la distintividad marcaria es un factor controlable. Así como se mencionó el caso de Xerox, es relevante lo que el especialista destaca como “el uso adecuado” de un signo, y la importancia de hacerle constante vigilancia al mismo.

De igual forma ambos especialistas concuerdan que es necesaria la tipificación en materia de pérdida de distintividad marcaria. El especialista entiende la ausencia como una causal de irregistrabilidad al tratarse en efecto de un requisito esencial.

En cuanto a los medios probatorios a utilizar para determinar la distintividad marcaria de un signo, es entendible que los especialistas utilicen de referencia jurisprudencia y normativa similar a la estudiada en el caso, proponiendo encuestas y estudios de mercado como los medios probatorios principales.

Como puede apreciarse, se realizó un breve análisis de la opinión de los expertos en materia de propiedad intelectual, se procedió a realizar entrevistas a distintos comerciantes para poder saber el conocimiento en materia marcaria que pueden tener.

La realización de dicha entrevista se llevó a cabo en comerciantes en distintos rubros, y se logró contar con comerciantes con recorrido, valga la redundancia, en el área Gastronómica, licorera, y de construcción.

Lo relevante de realizar las entrevistas era poder la comprensión del conocimiento que puede tener un comerciante, con más de 35 años en su rubro, unos con 20 años, y uno con 5 años en el mercado. En primer lugar, fue sorprendente cómo en líneas generales, existe un gran desconocimiento en materia de Propiedad Intelectual, incluso a tener desconocimiento del significado y valor de los bienes intangibles de un negocio.

Los comerciantes entrevistados tienen en común el hecho de no solo no tener conocimiento de la terminología específica de la materia, como “distintividad”, sino incluso en materia general. Tras una larga conversación con ellos, se desarrolló una breve, pero completa exposición de la materia en la que se muestra que es un signo

marcario, que es la distintividad, la importancia de tener registros marcarios, la importancia del valor, entre otros aspectos básicos.

El motivo de la breve exposición, es precisamente poder ser evaluados después de entender un poco de la materia. Como era de esperarse los comerciantes se mostraron preocupados por su desconocimiento en la materia, considerando como materia urgente la protección de la propiedad intelectual de sus negocios, y severamente impactados de cómo incluso tras muchos años ejerciendo comercios propios existe un desconocimiento enorme entre comerciantes.

En conclusión, las entrevistas realizadas fueron de extrema importancia toda vez que, permitió observar el panorama de la materia en el área. Por un lado, se demuestra el gran desconocimiento por parte de los comerciantes en materia de propiedad intelectual y protección de sus intangibles. Y, por otro lado, se pudo reflexionar con expertos en la materia, resaltando la importancia de legislar en materia de pérdida de distintividad marcaria.

## **CAPÍTULO IV**

### **DESARROLLO DE LA PROPUESTA**

El presente Trabajo Especial de Grado tiene como objetivo general, analizar la vulgarización mediante la revisión de doctrina y normativa aplicable con la finalidad de establecer lineamientos para la extinción del derecho de exclusividad marcaria en Venezuela adoptables por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. El concepto de la vulgarización marcaria no está contemplado en la ley venezolana vigente, pero existe jurisprudencia en la que se ha discutido ante la administración si un signo preserva o no la distintividad que en principio le permitió el registro.

Para poder lograr este objetivo es necesario tomar como referencia distintas normativas, entre las que se encuentran la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela, la Ley Española N. 17/2001 del 7 de diciembre de 2001.

#### **4.1 Revisión de Precedente Nacional**

Del análisis realizado a la ley venezolana se puede observar que no se encuentra tipificada la pérdida de distintividad marcaria o vulgarización de manera expresa. No obstante, en una ocasión la administración venezolana ha tenido que dirimir en cuanto a si un signo el cual fue debidamente registrado perdió con el pasar del tiempo su distintividad, el cual es un requisito esencial para la protección de los signos marcarios.

Este, es el caso del signo CORN FLAKES, el cual se encuentra debidamente registrado y vigente en Venezuela bajo el número F-136.668. Es importante destacar que el signo CORN FLAKES se traduce a “Hojuelas de Maíz”, dicho signo se ha considerado distintivo por su amplio reconocimiento, otorgándole un significado al signo. Estos casos en donde un signo genérico mediante el uso adquiere distintividad, este hecho es exactamente el opuesto al que se encuentra en estudio en el presente trabajo de investigación, aunque se pudiera concluir que en caso de evaluarse si efectivamente un signo ha adquirido distintividad con el tiempo, puede evaluarse si la ha perdido. Es por esto que es necesario determinar unos lineamientos para que la

oficina de marcas de Venezuela pueda declarar la pérdida de distintividad de un signo marcario.

El caso mencionado anteriormente se desarrolló de la siguiente manera. En primer lugar, es importante destacar que la marca CORN FLAKES fue solicitada el día 19 de agosto de 1986, en la clase 46 nacional, por la empresa KELLOGG COMPANY. Dicha solicitud fue concedida en fecha 7 de noviembre de 1988 bajo el número de registro N.º F-136.668, por una vigencia de 15 años.

Posteriormente, en fecha 7 de marzo de 1997 la empresa MAIZORO, S.A. de C.V. ejerce una acción administrativa de nulidad en contra de la decisión por la cual el SAPI concedió el registro de la marca CORN FLAKES ya que este era considerado como un término genérico, supuesto por el cual no sería susceptible de registro.

Tras ser publicada oficialmente en el Boletín de Propiedad Industrial, la compañía KELLOGG COMPANY dentro del plazo previsto contestó dicha acción de nulidad, alegando el carácter evocativo del signo CORN FLAKES y la notoriedad de la marca.

Posteriormente, en el año 2000, la empresa PROAGRO ejerce acción de nulidad y, adicionalmente se adhiere a la acción por parte de la empresa MAIZORO, S.A. de C.V. y nuevamente KELLOGG COMPANY da contestación a la acción de nulidad tal y como se hizo originalmente. En los meses posteriores se presentaron escritos con elementos probatorios ante el SAPI por parte de la empresa PROAGRO, así como por los terceros adheridos como son Asociación Civil Pro Consumidores de Venezuela; Viveros Universales, C.A.; Distribuidora Palo Verde II, C.A.; e Inlain, C.A.

De igual forma la empresa KELLOGG COMPANY contesta y presenta numerosos escritos alegando el carácter evocativo y la notoriedad del signo. En fecha 19 de noviembre de 2001 mediante Boletín de Propiedad Industrial No. 447, resolución administrativa No. 00905, se declara SIN LUGAR las acciones de nulidad, fundamentando que no se consignaron medios probatorios suficientes para determinar que el signo CORN FLAKES es un signo genérico, ratificando la vigencia del signo.

En el año 2001 la empresa PROAGRO interpuso un recurso de reconsideración en contra de la resolución No. 00905. Posteriormente, y de vital importancia para el trabajo de investigación el 15 de febrero de 2002 las empresas PROAGRO y DISTRIBUIDORA PALO VERDE II, C.A., basándose en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, ejercieron una acción de cancelación por vulgarización, en contra del registro N° F-136.668 del signo CORN FLAKES fundamentando que en el devenir del tiempo el signo ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en un signo genérico. En junio del mismo año KELLOGG COMPANY contesta dicha acción presentando argumentos probatorios que rechazan los alegatos.

Al haber sido ratificado mediante resolución administrativa la vigencia del signo, en fecha 9 de julio de 2003 se presenta la renovación correspondiente al registro N° F-136.668 marca CORN FLAKES.

Por último, en el año 2020 mediante boletín extraordinario Nro.1 fue declarado perimido el recurso de reconsideración presentado. Por lo que de las acciones ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial únicamente ha sido resuelta la nulidad administrativa intentada originalmente, quedando pendiente la acción de cancelación por vulgarización.

Es importante destacar que la oficina de marcas no ha homologado de manera expresa la renovación del signo CORN FLAKES a la fecha, a pesar de que su titular en tiempo hábil ha solicitado en su oportunidad su renovación.

Más recientemente y como ya se ha indicado anteriormente en el presente Trabajo Especial de Grado, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 631, en relación a la interpretación del numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial que se refiere a las prohibiciones de registro de una marca, estableció que el referido numeral contempla en sí mismo dos supuestos de hecho, el de la genericidad y el de la descriptividad tal y como fue analizado anteriormente.

En relación a ello y lo que reviste mayor importancia para la presente investigación, se establece que, respecto a la genericidad la norma en sí misma, contempla dos supuestos reconocidos por la doctrina y que se refieren por un lado, al signo que desde su origen denomina o alude al producto en sí mismo por ser esta la forma común, usual o necesaria de denominarle (término genérico) o aquel signo que, habiendo nacido distintivo por el uso incorrecto de este por parte del consumidor y avalado por su titular, ha perdido su carácter distintivo pasándose a constituir como la forma común, usual o necesaria de denominar a ese producto o servicio en el mercado, tal y como lo hemos demostrado en los ejemplos presentados en este Trabajo Especial de Grado y que, como ya ha quedado explicado, se refiere precisamente al objeto central de la investigación conocida como **vulgarización marcaría**.

El anterior precedente de reciente data y que se refiere expresamente a la normativa vigente y aplicable actualmente en nuestro país, esto es la Ley de Propiedad Industrial de 1955 sumado a la normativa internacional vigente, nos permite concluir de manera clara e inequívoca, en el hecho que si bien no existe un reconocimiento expreso a esta figura en la norma ni regulación en cuanto al procedimiento para la obtención de la declaratoria de la vulgarización marcaría ni mayor desarrollo normativo en torno a esta figura jurídica, de la interpretación y aplicación del numeral 9 del artículo 33 de nuestra Ley es posible considerar y afirmar que la vulgarización marcaría es viable en nuestro país, constituyéndose así en un hecho fundamental para el desarrollo y validez de la presente propuesta.

#### **4.2 Revisión de Precedente Internacional**

Del análisis realizado en la Comunidad Andina y la Ley Española N. 17/2001 se puede entender que a diferencia de lo que sucede en la legislación nacional, la pérdida de distintividad si se encuentra estipulada en ambas leyes, estableciendo unos criterios para que la oficina de marcas pueda proceder con un debido análisis y posible declaratoria de vulgarización.

Para la Comunidad Andina se analiza el artículo 169 de la Decisión 486, el cual estipula lo siguiente:

*Artículo 169. La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.*

*Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:*

*a) la necesidad que tuvieron los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;*

*b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y*

*c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada”.*

En forma de resumen se puede entender que la administración mediante un procedimiento de oficio, o a solicitud de un tercero podrá declarar la vulgarización marcaria de un signo. En base a los supuestos señalados.

Ahora, del análisis de dichos supuestos se desprende: en primer lugar, la necesidad de los competidores de usar el signo. Este, es un caso muy particular en donde muy rara vez se puede dar. Es de estricto cuidado considerar un signo que no pueda tener otro nombre para identificar un producto o servicio, ante todo esto se entiende que pueden utilizarse signos de fantasía para distintas actividades comerciales.

En segundo lugar, el uso generalizado de la marca como genérico. Dicho supuesto es de crítica importancia ya que el presente trabajo se basa en la genericidad como el supuesto principal de pérdida de distintividad marcaria.

Por último, y el cual es considerado el más difícil de probar ya que se trata del bajo reconocimiento de la marca por el público. En forma de análisis consideramos que para poder perder la distintividad es necesario contar con un mínimo de reconocimiento ante los consumidores, ya que es prácticamente imposible analizar la percepción del consumidor cuando el número de consumidores es muy bajo.

Como parte de la investigación realizada para el presente Trabajo Especial de Grado, es relevante el estudio del caso 128-IP-2015 del Tribunal de la Comunidad Andina. Dicho caso involucra como la parte accionante a Korigoma Ltda, y como titular de la marca objeto de cancelación Pullman Industria y Comercio Ltda, quien es titular del registro de la marca mixta POCKET PULLMAN (mixta) de la clase 20 internacional.

Es el caso que en fecha 30 de enero de 2014 la parte accionante solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), oficina de marcas de Bolivia, la cancelación del registro de la marca POCKET PULLMAN (mixta) por haberse convertido en un signo de uso común y genérico.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2014 la empresa Pullman Industria y Comercio Ltda contestó dicho escrito extemporáneamente ya que el plazo de contestación vencía el día 15 del mes de mayo.

En julio del mismo año, el SENAPI dicta resolución administrativa No. 287/2014, la cual declaró fundada la acción de cancelación por vulgarización del signo. En consecuencia, se limitó el registro debido a que la palabra PULLMAN se había convertido en una palabra genérica, perdiendo así su distintividad.

Posteriormente, Pullman Industria y Comercio Ltda solicita un recurso de revocatoria en contra de la resolución administrativa emitida por SENAPI, la cual posteriormente fue rechazada.

Por último, Pullman Industria y Comercio Ltda solicitó Recurso Jerárquico en contra de la resolución administrativa por la cual se rechazó el recurso de revocatoria, solicitando la designación de un perito para la evaluación del estudio de mercado realizado, así como la interpretación de la aplicación del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

SENAPI, solicitó la interpretación del artículo 169 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. El motivo de la solicitud de interpretación es obtener claridad en materia de medios probatorios, alcance de la norma, aplicación de los supuestos de la norma de forma concurrente o no.

El tribunal hace referencia al concepto de dilución de la fuerza distintiva. En el que especifica que para la aplicación de la norma establecida en el artículo 169 el signo debe convertirse en un genérico, por lo que es necesario el debilitamiento de la capacidad distintiva en el mercado.

De igual forma el tribunal afirma que deben cumplirse de forma conjunta los tres supuestos establecidos en los ordinales del artículo 169 de la Decisión 486, los cuales estipulan lo siguiente:

- a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;*
- b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y*
- c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada”.*

Adicionalmente, el mismo tribunal hace referencia al Proceso 12-IP-2014, el cual señala que:

la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro. (...) no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)"

De lo anteriormente mencionado, se puede entender que el simple hecho de contener una locución genérica en el signo protegido le resta fuerza al conjunto, y al no poder monopolizar un signo genérico, debe tolerar que otras marcas lo incluyan.

Finalmente, el tribunal se refiere a cada uno de los apartados del artículo 169, estableciendo que el consultante deberá verificar que la marca a la cual se solicita la cancelación se ajuste a los criterios de verificación de lo genérico, que hasta el momento no hace referencia expresa. En cuanto al segundo apartado identificado con la letra “b”, el consultante deberá tener en cuenta la identificación del consumidor del producto y su origen empresarial. Y por último en cuanto al tercer apartado identificado con la letra “c”, en el cual afirma que el consultante debe determinar si por consecuencia del debilitamiento de la distintividad, del signo se ha convertido en uno de uso común o genérico, en la forma de que no hay manera en que el consumidor relacione el signo con un origen empresarial determinado. Dicho esto, se aclara nuevamente que el consultante debe verificar los tres requisitos de forma conjunta.

En cuanto a la decisión, el tribunal se pronuncia estableciendo que la interpretación prejudicial emitida por el SENAPI es aplicable a lo largo del proceso (en referencia a la decisión de declarar la pérdida de distintividad de la palabra POCKETT), sin perjuicio de que se realicen nuevas consultas particulares en los siguientes supuestos según lo establecido por el tribunal:

1. “Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial”.

Del caso analizado, se comprende cómo es aplicada la normativa en una legislación que hasta hace relativamente poco era aplicada en Venezuela y de evidencia que en primer lugares de extrema relevancia entender que dentro del

artículo mencionado existen tres requisitos que deben ser aplicados de forma conjunta. En segundo lugar, es relevante resaltar lo accesible que es para las personas iniciar un posible proceso de vulgarización marcaría ante las oficinas de su país mediante la aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Por último, se puede afirmar que la interpretación que hizo SENAPI, o en cualquier otro caso la oficina de marcas de cualquier país parte de la Comunidad Andina es completamente válida durante el proceso, siendo posible solicitar interpretación adicional del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Dicho caso es de extrema relevancia debido a que marca un procedimiento en el cual en legislaciones similares es aplicable el concepto de vulgarización marcaría o pérdida de distintividad marcaría, por lo que se puede considerar es alentador para una futura aplicación en el país.

Adicionalmente, se analiza la normativa española como bien se afirmó anteriormente establece lo siguiente en su artículo 54 de la Ley Española N. 17/2001:

*Artículo 54. Caducidad. 1. Se declarará la caducidad de la marca y se procederá a cancelar el registro:*

*d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada .*

El precedente en análisis, será el caso de la marca GANCHITOS, debidamente registrada en la oficina de marcas de España.

Es de interés la resolución No. 557/2004, referente al caso de la marca GANCHITOS, la cual se solicitó y registró debidamente ante Oficina Española de Patentes y Marcas en las clases 29 y 30, bajo los números de registro son 672.984 y 672.985 respectivamente, así como de los registros gráficos No. 972.675 y 972.676, y cuyo titular es la empresa NATURIN, S.A.

El caso comienza el 21 de diciembre de 2004, en donde se presenta una demanda formulada por la empresa CRECS APERITIVOS ESPAÑÓLES, S.A, y NATURIN, S.A. contra FRIT RAVITZ, S.A. ante el Juzgado de Primera Instancia número treinta y seis de Barcelona. Con dicha demanda se consigna por parte de

CRECS APERITIVOS ESPAÑOLES, S.A. un contrato suscrito con NATURIN, S.A. de licenciataria exclusiva de dichas marcas el cual tiene como fecha 17 de junio de 1999, y el cual está debidamente inscrito ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Es el caso de la empresa demandada FRIT RAVITZ, S.A. estuvo utilizando la denominación GANCHITOS para distinguir productos de maíz extrusado, los cuales son idénticos a los comercializados por las partes demandantes.

En dicha demanda se pide el cese de fabricación y comercialización de productos comprendidos en las clases 29 y 30 internacional bajo la marca GANCHITOS por parte de FRIT RAVITZ, S.A., así como el pago de indemnización de daños y perjuicios.

En simultáneo, la empresa FRIT RAVITZ, S.A ejercen ante las empresas CRECS APERITIVOS ESPAÑOLES, S.A, y NATURIN, S.A. una acción de nulidad, intentando una acción de caducidad del registro de los signos bajo lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Marcas Española. Dicha sentencia de primer grado estimó y declaró la caducidad de las marcas No. 672.984 y 672.985. Desestimando las pretensiones deducidas de las previas actuaciones. La sentencia establece que:

La función específica de la marca (y de los demás signos distintivos) es, como ya señalaba la STJCE de 23 de mayo de 1.978 (C. 102/77 Hoffmann La Roche - Co./Centrafarm), la de garantizar (7) la identidad de origen del producto que lleva la marca al consumidor o usuario último, permitiéndole, sin posibilidad de confusión, distinguir ese producto de aquéllos que tengan otro origen.

A tenor de lo establecido por la sentencia, puede afirmarse que el derecho del titular de impedir el uso del signo forma parte del objeto del derecho de marcas.

La sentencia de primer grado justifica la desestimación de la pretensión de nulidad de los signos, considerando que el juicio sobre la concurrencia o no del carácter genérico de los mismos ha de retrotraerse al momento de su registro, el cual como puede observarse, no se acreditó.

Respecto a lo mencionado, la nulidad del signo al cual se refiere la ley no se refiere únicamente al momento de su registro, si no que puede ser decretado con posterioridad.

En base a los argumentos expuestos en la resolución, se determinó que el signo entra en los supuestos de falta de distintividad contenido en el artículo 54.b de la Ley Española N. 17/2001 por tratarse de un término genérico.

En forma de conclusión la administración determina que, si bien el signo en su registro poseía distintividad, en el presente no la contiene por lo que se cesa el registro como consecuencia de la vulgarización del mismo.

#### **4.3 Propuesta de lineamientos para decretar la vulgarización marcaria.**

Luego de un análisis de distintas decisiones, y leyes tanto nacionales como internacionales las cuales sirvieron como un excelente fundamento para el presente trabajo de investigación, se propone al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) los siguientes lineamientos para decretar la vulgarización marcaria de un signo:

##### **I. Autoridades Competentes**

La autoridad competente para dirimir el procedimiento de declaratoria de vulgarización marcaria de un signo será el Registrador o Registradora del Registro de la Propiedad Intelectual adscrito al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), órgano de máxima autoridad en materia de Propiedad Industrial en Venezuela.

##### **II. En relación a las partes.**

Para que el proceso sea iniciado, el mismo puede ser solicitado exclusivamente por terceros que sean titulares de signos en la misma clase internacional, y que identifiquen los mismos productos o servicios que el signo en conflicto.

La parte que solicite el proceso, será conocida como la parte accionante y son quienes inicialmente deberán probar la pérdida de distintividad del signo.

Adicionalmente los titulares del signo en conflicto tendrán su derecho a las pruebas y defensa.

### **III. En relación a los signos que califican para el proceso**

Los signos marcarios que califican para el proceso mencionado, son aquellos que tengan al menos cinco (5) años desde su registro en el país. El propósito de dicho periodo es que los signos que se encuentren en riesgo hayan tenido un tiempo prudencial para poder haber alcanzado el reconocimiento suficiente como para que se considere la posibilidad de pérdida de distintividad del signo registrado ante la oficina de marcas, que en el caso de Venezuela es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

### **IV. En relación a la prueba**

Cada parte tendrá derecho a presentar pruebas para demostrar su postura ante la Administración. En primer lugar, la parte accionante contará con la carga de la prueba en la cual deberá, demostrar por los medios mencionados en los presentes lineamientos que el signo que se encuentra en conflicto ha perdido el requisito esencial de la distintividad marcaria.

Posteriormente, como explicamos anteriormente la parte defensora tendrá su derecho a presentar pruebas de acuerdo a los plazos estipulados por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en la cual deberá cumplir con los parámetros establecidos en los presentes lineamientos con respecto a la demostración de que el signo en conflicto mantiene el requisito esencial de distintividad marcaria.

### **V. Tipos de Prueba a considerar**

Para poder promover dichas pruebas se ha concluido que las formas más efectivas para utilizar como medio de prueba es mediante estudios de mercado, y encuestas realizadas por una terna constituida por tres expertos designados por las partes y la administración, a cada uno de ellos se le atribuye la obligación de designar

a uno. Estas pruebas son de obligatorio cumplimiento ya que por sus características constituyen el mecanismo más idóneo y fundamental para determinar si nos encontramos o no ante un término vulgarizado.

#### A. Encuesta:

En primer lugar, se deberá realizar una encuesta dirigida a los consumidores del producto o servicio. En segundo lugar, se deberá dirigir una encuesta a comerciantes, industriales, o distribuidores que desarrollen actividad en el rubro del signo motivo del procedimiento. Y, en tercer lugar, se deberá dirigir una encuesta a una parte de la población que no sea consumidor del producto o servicio.

La finalidad de las encuestas es estudiar y comprender si la población en sus distintos sectores reconoce el signo con un origen empresarial determinado para un producto o servicio, o simplemente reconocen el signo para indicar un producto o servicio en general.

#### B. Estudio de mercado:

Los estudios de mercado ayudarán a la administración a determinar la posición del signo con respecto al mercado que atiende, analizando la naturaleza del producto o servicio que identifica y el público al cual se dirige. Dichos estudios permitirán estudiar los números relativos a la contabilidad del negocio, pudiendo comparar entre similares y ante el rubro en general.

Mediante dicha prueba, la parte accionante deberá demostrar que el signo en conflicto en efecto cuenta con el reconocimiento suficiente para ser vulgarizado por su posición en el mercado. Y, por el contrario, la parte titular del derecho en conflicto tendrá la capacidad de demostrar un posicionamiento tan elevado que el signo podría ser considerado para una posible declaratoria de notoriedad en el país mediante procedimiento aparte.

#### C. Otras pruebas

Las partes podrán presentar cualesquiera otras pruebas de tipo documental que consideren relevante para la demostración de sus pretensiones. Dichas pruebas tendrán una valoración menor que las pruebas anteriormente mencionadas, y no son requeridas obligatoriamente, tienen un valor y consideración complementaria.

## **VI. Evaluación de pruebas**

Por su parte, la administración evaluará las pruebas mencionadas con la finalidad de determinar si en efecto o no el signo en conflicto ha perdido la distintividad marcaria, para ello basará su decisión en los siguientes parámetros:

- Deberá evaluar las encuestas si una vez entendido que el signo cuenta con suficiente reconocimiento, el público percibe el signo como un origen empresarial específico, o por el contrario un producto o servicio general.
- Deberá evaluar basado en las encuestas el grado de conocimiento del signo. Para poder determinar qué tan reconocido es un signo por su población debemos expandir el criterio no solo a la idea de un sector determinado, si no a distintos sectores poblacionales, geográficos, sociales, económicos, etc.
- Deberá evaluar los estudios de mercado para considerar que el signo abarca un espacio considerable en el rubro específico donde se desarrolle el signo, es importante destacar que el mismo criterio varía según el rubro. Esta es la forma más efectiva para determinar si en efecto un signo cuenta con el reconocimiento suficiente para considerar la pérdida de distintividad. Es de extrema importancia dicho criterio ya que carece de sentido juzgar la pérdida de distintividad de un signo cuando el mismo no cuenta con el reconocimiento suficiente, ante esto la administración deberá solicitar estudios de mercado en los cuales se pueda determinar de forma efectiva si el signo ocupa un lugar suficientemente determinante en su rubro. De igual forma que el criterio

mencionado anteriormente, es importante señalar que se debe valorar la cantidad de transacciones y movimiento del producto o servicio, basado en diferentes estados, zonas del país, y tipos de comercio.

- Deberá evaluar las pruebas complementarias a consideración propia.

## VII. Valoración de Pruebas

La valoración de las pruebas será realizada en forma de examen de acumulación de puntos, donde las pruebas requeridas u obligatorias (estudios de mercado, y encuesta) tendrán una valoración de hasta treinta puntos cada uno de ellos, mientras que las pruebas complementarias tendrán una valoración de hasta dos puntos dependiendo su naturaleza. Las distintas pruebas serán evaluadas de la siguiente manera:

### A. Encuesta:

Las encuestas forman parte de los medios probatorios esenciales para el procedimiento, entendiéndose que dicho formato será realizado en tres sectores distintos. Es necesario que un número superior al 75% de los encuestados en promedio de las tres encuestas no relacione el signo con un origen empresarial determinado para contar con la calificación máxima de treinta puntos en el sistema de valoración, en caso de ubicarse entre 65%-70% se valorará hasta con veinte puntos, y en caso de ser menor no será valorada para el sistema de acumulación de puntos.

### B. Estudios de Mercado:

Los estudios de mercado forman igualmente parte de los medios probatorios esenciales para el procedimiento, entendiéndose que el signo en conflicto debe representar un lugar suficientemente determinante en el rubro específico en el que desarrolla sus actividades comerciales. Para ser considerado suficientemente determinante el signo debe ocupar una posición de mínimo el 15% del mercado nacional en su rubro específico de producto o

servicio. Por el contrario, la parte titular del signo en conflicto tendrá la oportunidad de demostrar una posición dominante en el mercado nacional, por lo que si el posicionamiento del signo en el mercado de su rubro específico es superior al 40%, éste será calificado como un signo potencialmente notorio.

Una vez aceptada la prueba para su valoración, la debida demostración de ambas pretensiones será valorada con treinta puntos para el sistema de acumulación de puntos.

### C. Otras pruebas

La presente propuesta busca complementar el procedimiento con cualesquiera otras pruebas que las partes consideren relevantes para la demostración de sus pretensiones. Dichas pruebas serán valoradas a consideración de la Administración, y tendrán una valoración máxima de dos puntos para el sistema de puntuación acumulativa del procedimiento dependiendo de su naturaleza, pertinencia y legalidad.

## **VIII. De la designación de expertos**

Las pruebas fundamentales a las que se hace mención en esta propuesta, serán realizadas por una terna de expertos designados uno por cada uno de las partes, y un tercero designado por la administración, tal y como se establece en el Código Civil en lo relativo a las experticias.

## **IX. Valoración total de puntos**

Las pruebas anteriormente mencionadas deberán cumplir con las formalidades establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA). Posteriormente serán valoradas por el sistema de puntuación explicado anteriormente de forma separada entre las partes y de forma acumulativa, por lo que la discreción de la administración determinará el puntaje acumulativo final probatorio de las partes, en el cual basará su decisión.

## **X. Plazos**

Los plazos y formalidades del procedimiento serán los establecidos por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) para procedimientos ordinarios hasta tanto una ley especial no establezca un procedimiento, términos y plazos diferentes.

## **XI. Notificaciones**

Tanto las notificaciones como las decisiones serán realizadas mediante el órgano oficial en materia de Propiedad Industrial, el cual en Venezuela es el Boletín de Propiedad Industrial emitido oficialmente por el Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial.

Con el procedimiento explicado anteriormente, se busca unificar un criterio por parte de la administración en los cuales se pueda reconocer la pérdida de distintividad marcaria de un signo que originalmente si la tenía en base a la normativa del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial Venezolana.

En consecuencia, la declaratoria de pérdida de distintividad marcaria se realizará mediante resolución motivada publicada en el Boletín de Propiedad Industrial emitido por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Es de vital importancia que en dicho procedimiento se evalúe de forma exhaustiva si en efecto el signo ha perdido o preserva su distintividad marcaria.

Tomando en cuenta que la figura de vulgarización marcaria no se encuentra consagrada en la ley venezolana de manera expresa aunque como ya vimos, el numeral 9 del artículo 33 de nuestra Ley abre la posibilidad a que se considere su existencia de conformidad con la más reciente interpretación del Registro de la Propiedad Industrial mencionado en esta investigación, es necesario que la administración se acople al procedimiento sugerido en el cual dirimirá en base al

sistema de puntuación de valoración de pruebas presentadas por las partes en el cual demostrará si el signo contiene su originalmente aceptada distintividad, o si por el contrario con el pasar del tiempo la ha perdido al grado de ser considerado la forma usual, común o necesaria de designar ese producto o servicio en el mercado.

## **CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El presente trabajo especial de grado tuvo como objetivo general analizar la vulgarización marcaría mediante la revisión de la normativa aplicable y la doctrina, con la finalidad de establecer lineamientos para la extinción del derecho de exclusividad marcaría en Venezuela adoptables por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual.

Dicho objetivo surge de la falta de legislación nacional para la determinación de la pérdida de distintividad marcaría. Un signo puede caer en la pérdida de distintividad marcaría debido a un mal uso y difusión del signo el cual deriva en que los consumidores no puedan determinar el origen empresarial de un producto o servicio y necesariamente designe de esa manera a todos los de su especie.

Para poder surgir con una propuesta para la determinación de la vulgarización marcaría de un signo, fue necesario consultar distintas leyes foráneas y nuestra Ley nacional en la materia, haciendo especial mención y estudio a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como la ley española N. 17/2001 de Marcas.

Adicionalmente, también se hizo análisis de distintos precedentes como el caso GANCHITOS y CORN FLAKES, ambos casos son de extrema relevancia por sencillas razones. El primero porque demuestra como un procedimiento de vulgarización es desarrollado en una legislación que lo estipule, que pruebas son determinantes, y las consecuencias de dichos procesos. El segundo es de gran relevancia a pesar de no ser un procedimiento para determinar la vulgarización exactamente, lo que se buscó con dicho proceso es hacer una especie de analogía del procedimiento en el cual, si se puede debatir la genericidad de un signo y por ende su distintividad, probando que un signo marcarío carecía de la misma. Es posible desarrollar un procedimiento similar en donde se compruebe la pérdida de distintividad.

El presente trabajo de investigación se realiza para determinar si en efecto se puede reconocer la vulgarización marcaría. Como se entiende, la Ley de Propiedad

Industrial establece distintas causales de irregistrabilidad, entre las que se encuentran los signos de uso común la cual es una muestra de la pérdida de distintividad a la cual hacemos tanto énfasis en el presente trabajo. Dicho esto, es relevante que como no se encuentra estipulada expresamente la pérdida de distintividad la única manera de aplicarla actualmente es mediante una extensa interpretación tal y como se realizó mediante la resolución No. 486, emitida en el Boletín de Propiedad Industrial 631 del 19 de junio de 2024.

Dicho esto, se recomienda a la administración competente reconocer la pérdida de distintividad marcaría o vulgarización marcaría, debido a no estar reconocida en la Ley de Propiedad Industrial, en base a la propuesta establecida en el capítulo anterior se recomienda:

- Que la marca tenga al menos cinco años de vigencia en su registro en el país.
- Demostrar que la difusión del signo se ha hecho de forma irregular en diferentes sectores tanto geográficos, como sociales, y del rubro. Causando la confusión a los consumidores del origen empresarial.
- Demostrar la determinación del origen empresarial por parte del público.
- Demostrar un nivel alto de reconocimiento del signo en distintos sectores del público.
- El grado de distintividad del signo debe estar relacionado con el rubro específico de productos o servicios del signo en conflicto.
- Permitir medios probatorios de parte del accionante como de la parte que pretende demostrar la distintividad marcaría.

Los criterios anteriormente mencionados son una propuesta de cómo se puede determinar la vulgarización marcaría en Venezuela, en el caso de que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual decida reconocer la figura, y establecer un procedimiento de determinación.

Se destaca que el presente trabajo de investigación se basa exclusivamente en la causal de irregistrabilidad conocida como distintividad marcaría, el cual es el requisito esencial para las marcas.

Por último, se recomienda una reforma de la Ley de Propiedad Industrial en la cual se agregue la figura de la vulgarización marcaria tal y como se propone en el presente trabajo de investigación, de esta forma se evitaría la necesidad de interpretación extensa de la ley, los cuales generan inseguridad jurídica hacia los titulares de los derechos de propiedad industrial.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso, J. (2015). Caducidad de la marca por “vulgarización”: requisitos. <https://www.legaltoday.com/opinion/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/caducidad-de-la-marca-por-vulgarizacion-requisitos-2015-03-31/>
- Arana, C. (2001). Distintividad Marcaria (parte 1).
- Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Caso Corn Flakes [Tribunal Supremo de Justicia], Expediente: No. AP42-N-2002-001048. Caracas. Mayo 2, 2002. <http://lara.tsj.gob.ve/DECISIONES/2016/JULIO/1478-26-AP42-N-2002-001048-2016-0368.HTML>
- De Sansó, H. (1964). La Vulgarización de la Marca. P 421-437.
- Encarnación, T. (2021). Propuesta para evitar y contrarrestar los efectos de la vulgarización marcaria y su tratamiento en República Dominicana.
- Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Comunidad Andina (2000).
- Matías, M. (2001) Marcas: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Editorial Top Management International, p.84.
- Mayán, M. (2001) Una introducción a los métodos cualitativos: módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales.
- Solomon, S. (2023) La saga de los Jacuzzi, la familia detrás de las tinas de hidromasaje. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2023/09/17/espanol/jacuzzi-familia-inventores.html>
- Ley de Propiedad Industrial [LPI]. De 1995 (Venezuela).
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas (España)
- Parra Satizábal, C.A. 2001. Distintividad, vulgarización y segundo significado de las marcas en la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 3 (dic. 2001), 31–48.

- Tribunal de la Comunidad Andina 128-IP-2015. Caso Pocket Pullman. Expediente 127735-C
- Real Academia Española. (s.f.). Vaselina. En Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 18 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/vaselina>
- Real Academia Española. (s.f.). Jacuzzi. En Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 18 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/jacuzzi?m=form>
- Real Academia Española. (s.f.). Yoyó. En Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 18 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/yoy%C3%B3#GMHYbQe>
- Real Academia Española. (s.f.). Nailon. En Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 18 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/nailon>
- Real Academia Española. (s.f.). Licra. En Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 18 de junio de 2024, de <https://dle.rae.es/licra>
- (R. MEJUTO, comunicación personal, 4 de abril de 2024)
- SAP B 15307/2004. Caso Ganchitos. Resolución N° 557/2004 [Consejo General del Poder Judicial]. Barcelona. Diciembre 12, 2004. <https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=1678354&links=marcas%20Y%20%22actividad%20o%20inactividad%22%20Y%20caducidad&optimize=20050126&publicinterface=true>
- Vargas, I. y Ramírez, S. (2013). La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados. *Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España, y Portugal*.

## Anexo "A"

### Cuestionario de Preguntas

- Entrevista a dueños de comercios (previo a conocimiento)
  - ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?
  - ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?
  - ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?
  - ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?
  - ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?
- Entrevista a dueños de comercios (posterior a conocimiento)
  - Ahora que tienes un poco de conocimiento, ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?
  - ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?
  - ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?
  - ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?
  - ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?
- Encuesta a conocedores de la materia:
  - ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?



## Anexo "B"

### Cuestionario de Preguntas con Respuestas

- Entrevista a dueños de comercios

• Entrevistado: Antonio Arzola (Previo Conocimiento)

• ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= Si, me imagino que se trata de ese factor diferenciador entre marcas.

• ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?

R= La verdad no sabia.

• ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?

R= A nivel comercial sacaría todas las patentes y licencias pertinentes y a nivel de diseño trataría de ser lo más auténtico posible.

• ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?

R= Si, por supuesto. Es vital.

• ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?

R= No, las desconozco por completo.

• Entrevistado: Antonio Arzola (Posterior a Conocimiento)

- Ahora que tienes un poco de conocimiento, ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= Si, por supuesto. Entiendo que es un factor que hace que mi marca sea distinta a las demás, le permite al consumidor diferenciar el origen de un producto.

- ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?

R= Ahora si, no sabía lo fundamental que era preservar la distintividad.

- ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?

R= Actualmente ninguno, a partir de ahora trataré enfatizar mi marca y separarla del producto que comercializo.

- ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?

R= Si, ahora lo entiendo y haré lo posible para preservarla.

- ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?

R= Ahora me da miedo, es increíble cuando se reflexiona y se comprende el valor económico que existe detrás de una marca, perder eso sería devastador.

- Entrevistado: Antonino Terrizzi (Previo Conocimiento)

- ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= La verdad no, creo que debe tener algo que ver con el logo.

- ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?

R= Sinceramente no sabia, me imaginé que puede ocurrir con copias de tu negocio o ventas no autorizadas.

- ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?

R= Yo cuento con el registro marcario vigente.

- ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?

R= Por supuesto, es importante proteger el trabajo y el valor de un negocio.

- ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?

R= No, no sabía que existían. Pienso que es simplemente es el riesgo de que roben tu identidad marcaria.

- Entrevistado: Antonino Terrizzi (Posterior a Conocimiento)
- Ahora que tienes un poco de conocimiento, ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= Ok, me doy cuenta que la verdad no sabia que era. Es impresionante todo lo que existe detrás de un signo protegido.

- ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?

R= No sabía, de ahora en adelante tendré muchísimo cuidado.

- ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?

R= Bueno, yo llevo con bastante control las renovaciones hasta ahora. Voy a investigar un poco ahora como se hace para preservar.

- ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?

R= Vital.

- ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?

R= Ahora si, voy a tener un control mucho más cuidadoso de las marcas de mi negocio a partir de ahora.

- Entrevistado: Alexis Cabrera (Previo Conocimiento)

- ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= No, pero si intento adivinar diría que es el registro del nombre.

- ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?

R= Si, pienso que si no renuevas las marcas estas se pierden.

- ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?

R= Bueno, yo tengo sumo cuidado con las fechas de vencimiento y en cuanto a las solicitudes de registro que conservamos.

- ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?

R= Si, por supuesto. Es parte de nuestra reputación.

- ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?

R= La verdad no, pero asumo que al perder una distintividad cualquiera puede obtenerla. Queda libre de cierta manera.

- Entrevistado: Alexis Cabrera (Posterior a Conocimiento)
- Ahora que tienes un poco de conocimiento, ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= Pues tengo una idea, no sabía lo relevante que era.

- ¿Sabes que la Distintividad se puede perder?

R= Como que si, de verdad uno cree que es un simple trámite y no piensa en el trasfondo y las posibles consecuencias.

- ¿Qué métodos para preservar la Distintividad Marcaria aplicas actualmente?

R= Me imagino que intensificamos un poco en el área publicitaria.

- ¿Te parece importante preservar la Distintividad Marcaria?

R= Por supuesto, sería doloroso perder la reputación que hemos construido en años.

- ¿Conoces las consecuencias de la Pérdida de Distintividad?

R= Un poco, ahondaré ahora que entiendo la importancia.

- Entrevista a conocedores de la materia:

- Rosa Mejuto
- ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= La distintividad de la marca es aquello que la aleja de ser un término o marca genérica. Siempre nos alertan sobre la importancia de la distintividad de una marca, lo que conlleva a su capacidad de ser registrable. La marca debe ser “original”, debe ser un tanto creativa y nunca describir los productos que la misma distingue, de lo contrario, no es susceptible de registro y en nuestra legislación, el registro es lo que otorga la exclusividad de uso.

Siempre utilizo un ejemplo muy básico pero que creo ilustra lo que estoy explicando. Una marca para un televisor, no puede ser TELEVISIÓN TV, ya que dicho término no es una marca distintiva, más bien en este caso sería descriptiva del producto que distingue, por mucho logo, colores o elemento gráfico que pueda incluir dicha palabra, nunca será una marca.

- ¿Sabes qué medidas podemos tomar para preservar la Distintividad Marcaria?

R= Considero que, para preservar la distintividad de una marca, primero hay que idear o crear esa marca con una visión y misión que sea importante para el titular. Puedo nombrar un ejemplo de una marca que para mí es distintiva y tiene un significado, sin ser descriptiva. La marca RONSEL® es una marca que distingue a una Fundación que se dedica a facilitar la ocupabilidad y mejorar la empleabilidad de las personas. El significado en el diccionario de la palabra ronsel es el siguiente: *es la “estela” o rastro que deja un barco cuando va surcando los mares.* El ronsel deja una huella.

Considero que esa marca es distintiva ya que no describe los servicios que procura, pero le da no sólo creatividad sino un significado que logra una asociación, en mi opinión exitosa, con el público consumidor y al lograr esa conexión, se protege su distintividad. Igualmente, el uso de dicha marca, en su conjunto, con la inclusión de un diseño igualmente distintivo y además con colores fijos, lograrán aún más, esa distintividad. Al referirse a los colores fijos, quiero decir que no debería ser una marca dinámica en ese sentido, no debería cambiar de colores a menudo, dado que eso podría interrumpir la distintividad en la asociación directa en la mente de los consumidores. Coca-Cola® usa colores fijos, blanco, rojo y negro todo el tiempo, y

lo hace con ese motivo, para que su público siempre asocie esa marca con esos colores específicos.

- ¿Consideras que la pérdida de Distintividad Marcaria es un factor controlable?

R= Creo que sí es un factor que se puede controlar o más bien hacer esfuerzos para protegerla. Los titulares de marcas deben ser responsables, diligentes o “buenos padres de familia”, e idear estrategias para proteger sus activos intangibles. Existe un ejemplo de una marca, XEROX, de hace muchos años, en la cual el titular de la marca, ideó una estrategia de promoción a fin de alertar a los consumidores en no utilizar esa marca como un verbo, por ejemplo: “*xerox me a copy*”. Utilizar las marcas como verbos puede derivar en la pérdida de la distintividad de una marca. Otro ejemplo: “*googelea tal y tal*”. Es importante crear un manual de buen uso de las marcas y así proteger su distintividad. Otro ejemplo en Venezuela puede ser la marca PAISA®. No se debe referir a esta marca como a un producto lácteo, sino como a la marca que distingue cierto producto lácteo, de lo contrario, corre el riesgo de vulgarizarse y perder distintividad.

- ¿Sabes si la pérdida de Distintividad está tipificada en la ley venezolana?

R= La legislación vigente dispone de cuáles marcas pueden registrarse y cuáles no. Los términos comunes no son registrables. Hay una disposición que refiere a cuando la marca queda sin efecto, pero no establece la pérdida de distintividad expresamente.

- ¿Conoces métodos para determinar la pérdida de distintividad?

R= Según mi experiencia, uno de los métodos, a fin de utilizarse como una prueba que pueda ser tomada en cuenta por los órganos competentes, es realizar una encuesta al público consumidor, pero una encuesta realizada cumpliendo con los lineamientos y estándares que deben cumplir las encuestas “serias”, por así decirlo. Tuve la oportunidad de trabajar en el caso de la acción de nulidad y la acción de vulgarización en contra del registro de la marca CORN FLAKES® en Venezuela. En

ese caso específico, contratamos a una empresa encuestadora, una empresa líder en esa área y se ideó una encuesta para preguntar a los consumidores sobre la distintividad de esa marca. Según los resultados de la misma, los consumidores, al menos en Venezuela, consideraron que CORN FLAKES® era una marca y no el genérico del producto. Esa fue una de las pruebas presentadas en la defensa del registro y la resolución de ese caso fue a favor del registro a nombre de Kellogg®.

- ¿Consideras que el comerciante general debería conocer más con respecto a la distintividad marcaria?

R= Si analizo esta pregunta como consumidor, aun siendo un comerciante, no estoy segura si debería conocer más a profundidad el concepto de distintividad marcaria. Las marcas básicamente son signos que distinguen un producto o servicio y pueden ser más o menos exitosas. Creo que los comerciantes reconocen a las marcas como distintivas por su éxito en el mercado, por sus cifras de ventas.

Creo que en esta medida, dónde no hay un conocimiento sofisticado del tema, lo importante sería concientizar, educar, a los comerciantes, para contribuir a la protección de ese activo a los fines que no pierda valor y una forma de generar valor a la marca es su uso responsable.

- ¿Consideras importante que la Administración venezolana cree unos lineamientos para la determinación de la pérdida de distintividad marcaria?

R= Esta pregunta también me crea dudas, pero considero que si se va a legislar al respecto, y si existe una acción por vulgarización en otras legislaciones, bien se puede incluir algún tipo de lineamiento con relación a las cargas de la prueba para subsumir este supuesto en una ley especial.

- Guillermo Gibbon:
- ¿Sabes que es la Distintividad Marcaria?

R= La distintividad marcaría son las características esenciales, que tiene un signo, figura, dibujo, palabra o combinación de las mismas para individualizarse, identificarse, diferenciarse unos de otros en el mercado de productos y servicios a nivel nacional.

- ¿Sabes qué medidas podemos tomar para preservar la Distintividad Marcaria?

R= Para preservar la Distintividad de una Marca, es importante asegurar que sea al menos 75% original, es decir, que la marca sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Esto se puede lograr creando una marca única y distintiva evitando que al final sea considerada genérica, descriptiva o funcional (es decir, debes procurar no incurrir en las causales prohibitivas de irregistrabilidad. Además, el uso adecuado y la aplicación de la marca, así como la vigilancia de posibles infracciones, pueden ayudar a mantener su distintividad.

- ¿Consideras que la pérdida de Distintividad Marcaria es un factor controlable?

R= Sí. La pérdida de Distintividad de una Marca es un factor que puede ser controlado como indique anteriormente a través del uso adecuado, la aplicación y la vigilancia. Es importante asegurar que la marca no se vulgare (p.ej: google "googlealo"), no se utilice de una manera que diluya su distintividad, como al volverse genérica o descriptiva de los bienes o servicios que representa.

- ¿Sabes si la pérdida de Distintividad está tipificada en la ley venezolana?

R= Sé que no está tipificada. Pero la falta de distintividad puede conllevar que no sea susceptible de registro.

- ¿Conoces métodos para determinar la pérdida de distintividad?

R= Básicamente se pueden crear diversos métodos para determinar la pérdida de distintividad, como encuestas de mercado, encuestas a consumidores y opiniones de expertos. Estos métodos se pueden utilizar para evaluar el nivel de reconocimiento y

asociación de la marca con los bienes o servicios que representa, y para determinar si se ha vuelto genérica o descriptiva.

- ¿Consideras que el comerciante general debería conocer más con respecto a la distintividad marcaria?

R= Sí, ya que es un requisito fundamental para el registro y la protección. La falta de distintividad puede llevar al rechazo del registro, la cancelación de un registro o reclamaciones por infracción.

- ¿Consideras importante que la Administración venezolana cree unos lineamientos para la determinación de la pérdida de distintividad marcaria?

R= Sí, ya que esto sin duda proporciona claridad y consistencia en la aplicación de la ley, y ayudaría a garantizar que las marcas estén adecuadamente protegidas y aplicadas. Así como una actualización de la LPI sin duda alguna.