

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINALES RESPECTO AL DERECHO MARCARIO Y LA CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS

De conformidad a lo establecido en nuestra Ley de Propiedad Industrial, la marca comercial comprende todo signo, palabra o cualquiera otra señal novedosa, usada por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.

En Venezuela todo lo relativo a la propiedad industrial se encuentra a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, por medio del cual el Estado otorga certificados de registro de las marcas, lemas y denominaciones comerciales a los propietarios de los mismos (es decir, a las personas a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro).

Ahora bien, debe señalarse que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de las marcas. A pesar de esto, la jurisprudencia nacional ha reconocido la existencia de varias características determinantes para apreciar la semejanza entre marcas, las cuales pueden analizarse conjunta o separadamente de conformidad a las condiciones particulares de cada caso, a los fines de determinar la confundibilidad entre las mismas.

A la luz de lo antes expuesto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha pronunciado a través de los años

sobre la semejanza entre marcas, resaltando el argumento expuesto mediante la Sentencia N° 00514 de fecha tres (3) de abril de 2001, Expediente N° 10.676 (caso: The Coca-Cola Company –HI-C vs HIT–).

A través de dicha sentencia, la Sala Político-Administrativa rescata las características que habían sido establecidas con anterioridad por la doctrina y la jurisprudencia sobre este tópico (como es el caso de las sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas catorce (14) de junio de 1984 y siete (7) de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). En este sentido, se establecen entre los parámetros a tomar en cuenta para determinar la confundibilidad de marcas, los siguientes considerandos de carácter enunciativo:

- a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente, derivada de la comparación hecha a simple vista o de forma fonética, no pudiendo realizarse dicha comparación de los elementos por separado que integran la marca. Esto implica que debe evaluarse la marca como un “todo”, con atención a sus elementos resaltantes o distintivos.
- b) Las marcas gráficas y complejas se juzgan en su conjunto, no por elementos aislados.
- c) Debe tomarse en cuenta la acentuación prosódica u ortográfica a la hora de comparar marcas. Pueden coexistir marcas que tengan sílabas idénticas a otra, siempre y cuando el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren de la otra a tal punto

que evitan toda posible confusión.

d) Debe considerarse la naturaleza de los bienes que pretenden identificar las marcas sujetas a comparación.

Dicho criterio jurisprudencial ha sido ratificado por la Sala Político-Administrativa en reiteradas ocasiones, destacando entre sus decisiones la Sentencia N° 01216 del diecisiete (17) de noviembre de 2016 (caso: EBEL INTERNATIONAL LTD. –EYZONE vs CY.ZONE–), en donde se indica que para el caso de “*marcas complejas*” es imperativo analizar la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado (aun cuando algunos de estos elementos puedan consistir en signos o palabras similares a otras marcas ya registradas). En este sentido, por la naturaleza de las “*marcas complejas*” la protección del derecho exclusivo de uso no abarcaría los elementos de dicha marca de forma aislada, sino que contemplaría el conjunto de signos que la constituyen.

“En este orden de ideas, debe hacerse referencia a lo que la doctrina ha señalado respecto a la marca simple o denominativa y la marca mixta o compuesta, a fin de establecer la diferencia entre ambas, para luego determinar si existe una similitud gráfica y fonética entre los mencionados signos, lo cual - a decir de la Administración- podría generar confusión en el público consumidor.

Así, la “marca denominativa” es aquella integrada por una o varias letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable; en tanto que la “marca mixta”

está conformada por una combinación de elementos denominativos y figurativos, siendo protegible como un conjunto. (Vid. Fernando Fuentes Pinzón. “Manual de los Derechos Intelectuales”. Caracas, Vadell Hermanos Editores, C.A., 2006, pág.118).”

Asimismo, la Sentencia N° 00844 del veinte (20) de julio de 2017 (caso: BAYER AKTIENGESELLSHAFT –RAYOVAC vs BAYOVAC–) plantea que, más allá de las similitudes gráficas o fonéticas que puedan presentar dos marcas, debe considerarse la naturaleza de la actividad que dichas marcas contemplan, a los fines de determinar si puede o no haber confundibilidad entre ambas.

A este respecto, la Sentencia N° 00844 estableció distinción entre las marcas “BAYOVAC” y “RAYOVAC”, siendo el caso que la primera contemplaba “*preparaciones farmacéuticas y productos veterinarios*”; caso diferente a la marca “RAYOVAC”, utilizada para distinguir “*pilas eléctricas*”. Tal diferencia representó un elemento de vital importancia para desechar la imposibilidad de coexistencia de ambas marcas en el mercado, y por ello dado que no pertenecen a la misma rama comercial e industrial, dicha sentencia determinó que no podría generarse una confusión real en el consumidor. Si dos marcas comerciales inclusive idénticas, describen productos diferentes no relacionados, ambas pueden coexistir pacíficamente en el mercado (tal como señala la Resolución SARPI N° 577, caso: *Pequiven vs Dequimen*, de fecha diecisiete (17) de abril de 1995).

Los criterios jurisprudenciales anteriormente analizados, se encuentran a la par de los

razonamientos expuestos en los actos administrativos publicados por el Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial (SARPI), de acuerdo a lo previsto en la Ley encargada de regir la materia. En este sentido es posible concluir que el derecho marcario tiene como objeto una doble protección: para los intereses privados y para los consumidores. En otras palabras, va orientado a proteger tanto los intereses privados de productores y comerciantes, creadores de sus respectivas marcas comerciales, como los intereses de la masa de consumidores, procurando así un equilibrio en la actividad comercial. No pudiendo lograrse

dicho equilibrio si fuesen otorgados registros de marcas que generen confusión entre el público consumidor, por la inminente semejanza gráfica y fonética que presenten con marcas ya registradas.

El consumidor tiene el legítimo derecho de no ser engañado con los productos de su preferencia que compiten en el mercado, por lo tanto, el objeto de las marcas comerciales no es más que individualizar los productos de determinada empresa, comercio, fábrica o cualquier otro tipo de entidad, señalando que la marca persigue ante todo distinguir un producto de otros del mismo género.

En caso de requerir información adicional sobre el tema, puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos a las direcciones señaladas al final de este Legal – Tax.