ALGUNOS ASPECTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN VENEZUELA*

CARLOS EDUARDO ACEDO SUCRE

Revista de la Facultad de Derecho, Nº 43
Universidad Católica Andrés Bello
Caracas, Venezuela, 1991

* Este trabajo es anterior a la Decisión Nº 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

I) Como veremos en el curso de este trabajo, el Derecho venezolano no protege la propiedad intelectual tanto como debería. Por eso, el gobierno está promoviendo un nuevo régimen jurídico sobre la materia.

Pero antes de examinar algunos aspectos legales de este problema, relativo a la protección de los productos de la investigación y el ingenio,es importante hacer alusión a los siguientes hechos:

En todos los países del mundo, el gobierno, las compañías y las personas naturales se benefician de la investigación y el ingenio de otros países. En muchos casos hay que pagar por ello; por ejemplo, cuando hay un contrato de asistencia técnica que prevé el pago de regalías. Pero en otros casos no se realiza ningún pago. Esto depende de la legislación del país de que se trate. Respecto de esto último, veamos dos supuestos en que nuestro Derecho ampara al beneficiario venezolano de la tecnología extranjera:

–Muchos hogares en Venezuela, como en otros lugares del mundo, tienen antenas parabólicas, por las que reciben programas de televisión y películas trasmitidas en los Estados Unidos de América y otros países. Muchas cadenas de televisión emiten ondas con imágenes distorsionadas. Los televidentes de muchos países tienen que pagar para decodificar las imágenes. Pero en Venezuela, las personas que instalan estas antenas y todos los equipos necesarios, proveen a sus clientes de un aparato especial para decodificar, aparato este que hace los ajustes correspondientes cada vez que las televisoras extranjeras vuelven a codificar sus imágenes. El televidente en Venezuela no paga nada a las televisoras extranjeras por este servicio.

–Algunos fabricantes en Venezuela producen medicinas patentadas en los Estados Unidos o Europa sin pagar por ello, y venden esas medicinas en nuestro país a un precio más bajo.

Los anteriores son dos ejemplos en que la ley venezolana no provee suficiente protección o ha negado protección a productos de la investigación y el ingenio. Son casos bastante excepcionales. La regla es acordar protección. También hay supuestos en que por algunas lagunas de la Ley, la protección se dificulta. Actualmente prevalece el cri-

terio de que la investigación e ingenio extranjeros, de los que nos beneficiamos, siempre deben pagarse. Un régimen de propiedad intelectual laxo restringe las inversiones extranjeras y favorece la competencia desleal, y esta laxitud beneficia a unos a expensas de otros.

Para que estas ideas tengan mayor cabida en nuestro ordenamiento jurídico, el gobierno está promoviendo, en esta materia, una legislación más exigente.

II) Nuestro sistema legal vigente, en su aplicación diaria, actualmente es, a grandes rasgos, el siguiente:

La protección a la investigación y al ingenio viene dada por dos leyes en Venezuela: la Ley de Propiedad Industrial y la Ley sobre el Derecho de Autor.

No nos referiremos en estas páginas a los problemas que las cadenas de televisión americanas podrían tener si quisieran cobrar una cuota a sus espectadores por ver sus programas y películas. Sólo diremos que el gobierno venezolano tiene un monopolio sobre las ondas de radio y televisión, y ha dado concesiones a las redes de radio y televisión que operan actualmente en Venezuela. El que las ondas de redes extranjeras penetren, por así decirlo, al territorio venezolano, simplemente no está regulado. De manera que, para las cadenas extranjeras, prevenir el uso de aparatos decodificadores no autorizados sería sumamente difícil.

La Ley de Propiedad Intelectual y la Ley sobre el Derecho de Autor son leyes no actualizadas, y por tanto en algunos casos inapropiadas para regular ciertos problemas.Como en Venezuela la jurisprudencia no es fuente de derecho, sino en un sentido muy mediato y relativo, ocurre lo siguiente: nuestros jueces están muy limitados al encarar algunos problemas modernos, no resueltos por nuestras leyes, débido a que no están autorizados para crear, a través de sus decisiones, un cuerpo evolutivo de normas, como sus colegas en los Estados Unidos y otros países que aplican el *Common Law*. Al enfrentarse, en ciertos casos, a la ausencia de reglas claras, nuestros jueces posiblemente actuarían de manera conservadora y prudente, lo cual puede no ser lo más idóneo para dar una protección efectiva al proveedor extranjero de tecnología, contra el beneficiario en Venezuela de su investigación e ingenio. Por otra parte, con frecuencia las decisiones judiciales no se producen con la celeridad deseable.

III) La Ley de Propiedad Industrial protege tanto a las creaciones industriales, como a los nombres y signos utilizados para diferenciar productos o establecimientos comerciales.

Las creaciones industriales están protegidas por un registro de patentes. Los nombres y signos usados para diferenciar productos y establecimientos comerciales están protegidos por un registro de marcas.

De acuerdo con esto, las patentes y marcas deben ser inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial. Este es un requisito para la protección legal. El registrar una marca en el exterior del país no da derecho a prioridad aquí. La patente sí. Esto coloca a los extranjeros que no han registrado sus marcas en Venezuela en una situación muy difícil, y se da el caso de que individuos inescrupulosos registran en Venezuela marcas extranjeras, con la esperanza de que algún día puedan vender sus derechos en Venezuela a los fabricantes extranjeros; o que registran en Venezuela marcas extranjeras con el objeto de fabricar y distribuir en nuestro país copias de productos fabricados fuera de Venezuela. En estas hipótesis, al titular de la marca en el extranjero no le queda otro recurso que tratar de impugnar la marca registrada en Venezuela, alegando que no había novedad ni originalidad, lo que no es fácil, o de obtener una declaratoria de prescripción por falta de uso por dos años, que puede no ser el caso.

El Registro de la Propiedad Industrial debería verificar la veracidad y originalidad de cada idea. Sin embargo, ello generalmente no se hace. Dicho Registro tiene limitaciones en cuanto al personal y a los recursos. Esto ha acarreado, incluso, la inscripción de algunas patentes que no tienen sentido, a veces por una mala traducción al español de la versión original, generalmente en inglés, de la patente.

Por otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial actúa independientemente del Registro Mercantil, donde los documentos constitutivos y de estatutos de las compañías están inscritos. Así que la inscripción oportuna en el Registro de la Propiedad Industrial, del nombre usado para identificar un negocio, a veces no impide que ese mismo nombre sea utilizado por otra persona para identificar una compañía en el Registro Mercantil. En estos casos existe la defensa para el titular del nombre en el Registro de la Propiedad Industrial de que éste debe ser respetado; pero hacerla valer con éxito puede ser problemático. Las cosas pueden empeorar por el hecho de que el Registro Mercantil carece de un procedimiento específico para el registro de nombres sobre una base más o menos permanente, aparte de la inscripción de una nueva compañía con ese mismo nombre. La nueva compañía tendría entonces una vida propia y quizá no era ése, al menos por el momento, el deseo de sus fundadores, quienes pudieron haber deseado tan sólo evitar que otras personas usaran ese mismo nombre para identificar sus propios negocios.

La Ley de Propiedad Industrial prohíbe expresamente el registro de patentes sobre medicinas. Esto dificulta muchísimo que aquellas personas o compañías cuyas fórmulas son utilizadas por un fabricante de medicinas en Venezuela obtengan protección legal. Estas personas o compañías tendrían que: i) Haber tenido una relación contractual previa con el fabricante de medicinas, y argumentar que ese contrato ha sido violado, o ii) Probar que han sido víctimas de un acto específico, imprudente, negligente o intencional por parte del fabricante, que ha causado a estas personas o compañías un daño preciso. Sólo en estos dos casos, dichas personas o compañías podrían obtener una indemnización, y eso después de un largo y costoso procedimiento; pero, aun en estos casos, no hay una vía efectiva para prevenir la fabricación no deseada de medicinas. Los alimentos y químicos tampoco son objeto de patentes.

La Ley de Propiedad Industrial no menciona los programas de computación o el software. Tampoco excluye su patentabilidad expresamente. Esto permite argumentar que el software es patentable. En todo caso, la inscripción de una patente en el Registro de la Propiedad Industrial toma algún tiempo, y el software está cambiando constantemente. El Registro de la Propiedad Industrial, por otra parte, desestimula la inscripción de software. Y existe el problema de que la inscripción en Venezuela de software extranjero puede haberse omitido. En estas circunstancias, los proveedores de software normalmente prefieren invocar la protección de la Ley de Derecho de Autor.

IV) La Ley de Derecho de Autor protege, contra cualquier reproducción no autorizada, todas las creaciones de la inteligencia de naturaleza literaria, científica o artística, independientemente de su tipo, forma de expresión o uso.

Esta amplia definición se aplica, en nuestra opinión, al software.

Para las creaciones venezolanas, se requiere la inscripción en una Oficina Subalterna de Registro Público. Esto puede ser largo y costoso, y algunas veces no se hace. La falta de registro puede plantear insuperables problemas para los autores venezolanos.

Las creaciones extranjeras están sujetas a un régimen mucho más favorable. Venezuela suscribió, en 1966 y 1982, la Convención de Viena de 1952 y la Convención de Berna de 1971. Estas convenciones protegen, aun sin registro en Venezuela, todas las creaciones concebidas y protegidas en cualquier otro país que haya adherido las mismas convenciones. Estados Unidos suscribió ambas convencio-

nes. El nombre del autor y la inscripción © son suficientes para invocar esta protección.

V) Tener protección legal —cuando se tiene— es una cosa, y ser capaz de hacerla valer efectivamente es otra. Una vez que se ha ocasionado un daño, la víctima puede obtener una indemnización; sin embargo, es muy difícil prevenir legalmente el daño antes que éste suceda, excepto en casos de violación de derechos constitucionales (amparo constitucional). La Ley de Propiedad Industrial y la Ley de Derecho de Autor prevén los siguientes mecanismos, y, además, puede existir una protección contractual:

La Ley de Propiedad Industrial

El registro de una marca garantiza el derecho exclusivo de usarla por un período de 15 años. Este es un período prorrogable. El registro de una patente garantiza el derecho exclusivo de explotarla por un período de cinco a diez años: cinco años si es una patente de introducción y diez años para todas las demás patentes, incluyendo las patentes de invención y las de mejoras. Si una patente ha sido registrada fuera de Venezuela, entonces su titular tiene un derecho preferencial para registrarla en Venezuela, el cual dura un año; después del registro, la protección dura de cinco a diez años o el tiempo de duración de la patente extranjera, si es más corto.

Para registrar una marca o patente, la parte interesada debe presentar una petición en el Registro de la Propiedad Industrial. Luego, se hace una publicación en el *Boletín de la Propiedad Industrial.* Las objeciones a la marca o patente deben ser hechas dentro de los treinta días siguientes a la publicación para las marcas y dentro de los sesenta días para las patentes. Si los requisitos legales se cumplen y no hay objeciones (o las objeciones son denegadas y el objetante no apela al Ministerio de Fomento), el registro es otorgado, y se hace otra publicación. Cualquier tercero puede impugnar una marca o patente en los Tribunales dentro de un período de dos años a partir de la fecha de registro.

Entonces, cualquier persona puede impugnar una marca o patente, tanto en el Registro de la Propiedad Industrial antes de ser registrada, como en los Tribunales por un período de dos años después del registro. Si no se hace dentro del período legal, la marca o patente no puede ser impugnada. Sin embargo, las patentes, por lo menos, pueden ser revocadas en cualquier momento por el Ministro de Fomento, previo informe emanado del Registro de la Propiedad Industrial, si fueron otorgadas en violación de la Ley. Y tanto marcas como patentes expiran si no son usadas en un período de dos años.

Prisión de hasta un año es el castigo para aquellos que no respeten las marcas y patentes de otras personas. Los objetos a través de los cuales se comete la infracción penal pueden ser destruidos. Estas sanciones deben ser impuestas por un Juez Penal. Aunque la Ley de Propiedad Industrial no lo dice, el titular de derechos sobre la marca o patente puede pedir una indemnización para compensar los daños que ha sufrido. Puede pedir esta indemnización ante un Juez Penal o ante un Juez Mercantil. Como no se ha establecido un procedimiento especial, se aplica el procedimiento ordinario.

Dos factores pueden conspirar contra la efectividad y equidad de estas sanciones: i) El hecho de que no tener una marca o patente registrada en Venezuela prácticamente elimina toda protección; y ii) Lo inadecuado y lento del procedimiento ordinario.

La Ley de Derecho de Autor

La Ley de Derecho de Autor ofrece protección durante la vida del autor y por cincuenta años después de la muerte de éste. Para los trabajos anónimos, o trabajos escritos bajo un seudónimo, la protección dura cincuenta años, empezando desde la primera publicación. Lo último se aplicaría probablemente a los trabajos pertenecientes a una compañía. El Registro en la Oficina Subalterna de Registro es necesario, como dijimos, cuando las convenciones internacionales no se aplican. Se hace valer judicialmente la protección acordada a través del procedimiento ordinario. Este procedimiento es, como también dijimos, largo e inadecuado para el propósito de proteger efectivamente a los autores. Sólo una ofensa repetida da lugar a un procedimiento más corto.

Contratos

También se puede invocar la protección contractual, si es el caso. De acuerdo con esto, los convenios pueden proteger una marca, un invento o cualquier otra creación. Pero ellos obligan sólo a las partes de cada contrato.

Por ejemplo, es posible firmar convenios de exclusividad para importar y distribuir o para fabricar en nuestro país bienes con diseños extranjeros; bajo una marca extranjera. Pero los competidores en Venezuela pueden adquirir estos mismos bienes fuera de Venezuela, y venderlos aquí. Estos hombres de negocios que actúan en Venezuela no podrían demandar a sus competidores locales, que no son parte en sus contratos de exclusividad. Tendrían que demandar a las partes extranjeras de estos convenios de exclusividad, pero sólo si

las mencionadas partes extranjeras estuviesen en posición de contro lar estos eventos. Nuestra legislación no ofrece una adecuada respuesta a este problema, a menos que las partes extranjeras hubiesen registrado sus marcas en Venezuela y autorizado a los negociantes radicados en Venezuela a demandar a sus competidores. Pero aún así, existe el problema de un largo e inadecuado procedimiento.

VI) Existe un proyecto para reformar la legislación en materia de Propiedad Industrial en Venezuela. En realidad, hay diversos proyectos de ley; pero consideraremos aquí, muy brevemente, sólo aquel que entendemos será discutido por nuestro Congreso. Se trata de la propuesta del Ministerio de Fomento y del Registro de la Propiedad Industrial, aprobada por la Procuraduría General de la República.

Aparentemente, esta versión del proyecto de ley es compatible con las propuestas que están siendo discutidas en las negociaciones del GATT.

— El Registro de la Propiedad Industrial es llamado ahora Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. La idea es proveer a este Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de los recursos con los que actualmente no cuenta el presente Registro de la Propiedad Industrial.

— En el proyecto de ley, las medicinas son objeto de patentes. Los alimentos y los químicos también. Pero el Ejecutivo Nacional puede decidir que ciertas actividades industriales que se desea fomentar, no sean objeto de patentes por un período de diez años.

— Las patentes y marcas registradas en otros países, todavía deben ser registradas también en Venezuela. Los titulares de patentes o marcas extranjeras tendrán preferencia sobre cualquier otro que desee registrar la misma patente o marca en Venezuela. Esta prioridad dura un año para las patentes y seis meses para las marcas, que empiezan a correr en la fecha de registro en el país extranjero. Esto es nuevo sólo en lo que concierne a las marcas. El hecho de que no tener una marca o patente registrada en Venezuela prácticamente elimina toda protección, subsiste en el proyecto.

— El período de sesenta días para oponerse a que una patente sea concedida por el Registro de la Propiedad Industrial (ahora Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) es extendido a tres meses. El período de oposición de treinta días para las marcas permanece igual.

— Todas las patentes duran ahora quince años. Las patentes de introducción son eliminadas. Las marcas ahora duran diez años, y continúan siendo renovables.

— Las patentes deben ser puestas en uso dentro de un período de tres años, que comienza en la fecha de registro. La utilización de la patente debe ser notificada tan pronto como sea posible al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. El uso de la patente debe abarcar la manufactura en Venezuela, una cobertura razonable del mercado doméstico venezolano y una capacidad para exportaciones razonable. De lo contrario, cualquier persona o compañía podrá obtener una licencia obligatoria para explotar la patente, pagando una regalía al inventor. La patente expira si no se hace uso de ella por cinco años. Las patentes podrán ser revocadas en cualquier momento sobre la base de que las licencias obligatorias no hayan resuelto o no sean capaces de resolver estos problemas. Las marcas que no han sido usadas por cinco años también expiran. Este es un cambio sustancial con respecto a la presente ley, donde prácticamente no hay limitaciones (excepto la expiración debido a la no utilización de la patente o marca por dos años).

— Las patentes concedidas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrán ser impugnadas dentro de un período de tres años desde la fecha de registro. De modo que se alarga el período actual de dos años. No existe una limitación de ese tipo para las marcas en el proyecto de ley.

— El proyecto de ley contiene sanciones y reglas de procedimiento, lo que debería eliminar lo lento y lo inadecuado del procedimiento ordinario. Sin embargo,el éxito del proyecto también depende de que los tribunales tengan el tiempo y los recursos para efectivamente tomar las decisiones que están supuestos a tomar en forma oportuna.

— Los registradores mercantiles deben verificar con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que los nombres de todas las compañías que vayan a ser inscritas no infrinjan marcas registradas.

— En el proyecto de ley, si un producto no ha sido alterado y ha sido marcado y vendido por el dueño de la marca o su licenciatario, dicho dueño de la marca o licenciatario no puede evitar que ese mismo producto sea comercializado bajo esa misma marca. Obviamente, éste puede evitar el uso de esa marca si el producto ha sido alterado o no fue originalmente vendido por él; pero no en otros casos.

VII) A continuación, hacemos algunos comentarios sobre planteamientos que se han hecho respecto del proyecto de Ley de Propiedad Industrial:

a) En primer término, nos referiremos a las siguientes tres situaciones: la "cláusula de escape" del artículo 4º, de acuerdo con el cual el gobierno, para promover ciertas actividades industriales en Venezuela, puede declarar como no patentables, por diez años, ciertas invenciones; las licencias obligatorias, según el artículo 32, en casos donde la explotación de una patente consiste en la la importación de un producto; y el poder del registro, conforme al artículo 36, de revocar una patente si ni siquiera con el otorgamiento de una licencia obligatoria se pueden resolver ciertos problemas económicos. Estas disposiciones han sido objeto de críticas. Su deseabilidad depende de lo que cada uno piense respecto de que la industria venezolana tenga o no que ser protegida de la competencia extranjera, y de cuál debe ser el grado de protección.

b) El artículo 39 del proyecto establece que, "si la invención reivindicada en una patente posterior no pudiera explotarse industrialmente en el país, sin que se infrinja una patente anterior, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a petición del titular de la patente posterior o de su licenciatario, o del beneficiario de una licencia obligatoria sobre dicha patente posterior, podrá conceder una licencia obligatoria en la medida que fuese necesario para evitar la infracción de la patente anterior". Esto permitiría al titular de una patente de mejora, aunque la mejora fuese trivial, obtener una licencia obligatoria del dueño de la patente de invención original. Dicha disposición se ha criticado sobre la base de que los dueños de las patentes subordinadas deberían estar obligados a hacer una contribución sustancial a la invención, antes de tener derecho a obtener una licencia del dueño de la patente dominante. Esto puede verse también como una medida proteccionista, debido a que generalmente los titulares de las patentes dominantes son extranjeros.

c) Otro aspecto del proyecto de ley que ha dado lugar a críticas, es el de la duración de las patentes en Venezuela, que es de quince años desde la fecha en que sean concedidas, cuando en otros países las patentes tienen una duración de veinte años desde la fecha en que sean solicitadas. El término de veinte años es probablemente una buena idea. Que la vigencia se cuente desde la solicitud probablemente también es conveniente. En países como los nuestros, en efecto, la duración de una patente debe depender de una fecha fija, que los funcionarios públicos no puedan controlar, tal como la fecha en que se solicite la patente (y no la fecha en que ésta sea concedida).

De esta forma, las partes interesadas no tendrán interés en gestionar con los funcionarios públicos involucrados, la obtención de un registro tardío y, por lo tanto, un disfrute de la patente por un período más largo.

d) De acuerdo con el artículo 28, los titulares de patentes deben, tan pronto comience la explotación de una patente, notificarlo al Instituto de la Propiedad Industrial. Se ha criticado esta exigencia, por ser de orden excesivamente burocrático. La razón de esta notificación, no obstante, es facilitar la prueba de la no explotación de una patente, al gobierno o a cualquier tercero que quiera obtener una licencia obligatoria o una declaración de expiración.