

**Comentario al acto administrativo del Servicio Autónomo de
la Propiedad Intelectual (SAPI) en el caso
del reconocimiento de la Denominación de Origen
Cacao de Chuao
(RESOLUCIÓN 239 DEL SAPI DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016)**

Astrid Uzcátegui Angulo¹

1. La categoría de denominación de origen no está contemplada en la legislación nacional venezolana sobre derechos intelectuales. La Ley de Propiedad Industrial de 1955 nada dispone sobre este particular. Sin embargo, cuando Venezuela se incorporó al Acuerdo de Cartagena comenzaron a surtir efectos las disposiciones de éste y todas las provenientes del *derecho derivado*, es decir, las dictadas por los órganos legislativos comunitarios andinos, entre las cuales se encontraban la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993 y la Decisión 486 de 14 de septiembre del 2000 relativas al Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Tanto la Decisión 344 como la Decisión 486 regulaban las denominaciones de origen. Las principales disposiciones que se ocupaban de las denominaciones de origen en la Decisión 344 eran los artículos 129 a 141; y en la Decisión 486, los artículos 201 a 220. Separada Venezuela del Sistema Andino de Integración a partir del 22 de abril de 2006, recuperó su vigencia plena la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y fue derogada *ipso iure* la legislación comunitaria andina², creándose de nuevo un vacío legislativo, hasta que la nación venezolana se hizo parte del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuya legislación comunitaria cuenta con un Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Este protocolo no se limita al régimen de la armonización, sino que tiene normas sustantivas que, en el caso de Venezuela, complementan la legislación nacional respectiva. A las denominaciones de origen, ubicadas en el Capítulo titulado “DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y LAS DENOMINACIONES DE

¹ Doctora en Derecho en el área de Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis – Brasil (2006). Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (FACIJUP) de la Universidad de Los Andes (ULA); Coordinadora General de la Unidad de Gestión de Intangibles de la Universidad de Los Andes (UGIULA); Directora del Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes (CIPI ULA); Coordinadora del Postgrado en Propiedad Intelectual de la ULA y Directora de la Revista Propiedad Intelectual. Correo electrónico: ula.astrid@gmail.com

² MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. *El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos en la legislación mercantil*. Disponible en: <http://aciempol.org/ve/cmaciempol/Resources/ArchivosCIJ/0002.pdf>

ORIGEN”, se refieren los artículos 19 y 20 del Protocolo de Armonización, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 19.- Obligación de protección y definiciones

- 1) *Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.*
- 2) *Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.*
- 3) *Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicio cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.*

Artículo 20.- Prohibición de Registro como Marca

Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.

La resolución administrativa sobre denominación de origen *Cacao de Chuao* (Resolución del SAPI 239 de 2 de noviembre de 2016) realiza la aplicación directa de los artículos 19 y 20 del derecho de la integración económica del Mercosur, específicamente del Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Al hacerlo, cumple el mandato contenido en el artículo 153 constitucional, que ordena reconocer a las normas adoptadas en el marco de la integración como parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.

2. Si bien la categoría de denominación de origen no está contemplada en la legislación nacional venezolana sobre derechos intelectuales, puesto que la Ley de Propiedad Industrial de 1955 nada dispone sobre este particular, la materia es el objeto de tratados internacionales multilaterales vigentes suscritos válidamente por la República, además de estar contemplada en el derecho de la integración latinoamericana. Tal es el caso del Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC, Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio). El Acuerdo sobre los ADPIC es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. Venezuela no solo es parte del Acuerdo sobre los ADPIC sino que también suscribió el Convenio de la Unión de París (CUP) que se aplica a todos los tipos de propiedad industrial, tal como las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen (artículo 2, párrafo 1) que no define.

En la Sección 3, Indicaciones Geográficas, los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, disponen:

Artículo 22. Protección de las indicaciones geográficas

- 1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.*
- 2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:*
 - a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;*
 - b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).*
- 3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.*
- 4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio.*

Artículo 23. Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.

Artículo 24. Negociaciones internacionales; excepciones

1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de

tales negociaciones, los Miembros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales

la indicación pertinente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

La resolución administrativa sobre denominación de origen Cacao de Chuao (Resolución del SAPI 239 de 2 de noviembre de 2016) realiza la aplicación directa de normas de un tratado internacional multilateral (los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo sobre los ADPIC), en correspondencia con el artículo 98 constitucional que trata sobre las denominaciones como derecho intelectual y con el Convenio de la Unión de París del cual Venezuela es también signatario (artículo 2, párrafo 1). Al mismo tiempo, de modo implícito, la resolución administrativa reconoce la cualidad de norma internacional sobre derechos humanos del Acuerdo sobre los ADPIC que prevalece en el orden interno y es de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público, tal como lo prescribe el artículo 23 constitucional.

3. Otras particularidades del acto administrativo del SAPI en el caso Cacao de Chuao merecen ser resaltadas. Entre ellas se pueden citar su condición de precedente y su carácter de fuente de derecho. Una y otra cualidad pueden ser confundidas o diferenciadas.

La condición de precedente, como es bien sabido, es más propia del *common law* que del derecho continental europeo al cual pertenece Venezuela. En nuestro sistema jurídico se prefiere hablar de jurisprudencia, siendo la jurisprudencia reiterada o jurisprudencia propiamente dicha la que puede ser asimilada o comparada favorablemente con el precedente del *common law*. En este caso, la jurisprudencia se asimila o identifica con el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho contenido en las decisiones judiciales. En el derecho español la jurisprudencia es el criterio constante y uniforme del más alto tribunal de la República, “que es el máximo órgano jurisdiccional de todos los órdenes, y en consecuencia, aquel al que corresponde la labor de controlar la aplicación del derecho hecha por los tribunales de justicia, mediante la unificación de los criterios de interpretación de las normas utilizadas por los mismos”³. Así lo dispone el propio artículo 1.6 del Código Civil español: “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. En otros sistemas jurídicos la ley guarda silencio sobre la noción de jurisprudencia o sobre su valor como precedente y se estima que la jurisprudencia de los tribunales – sin importar su rango- contiene una labor de reflexión cuya obligatoriedad dependerá de la consideración que se tenga por las razones empleadas y por el rango que se atribuya a la jurisprudencia como fuente de derecho.

La jurisprudencia precisa, complementa, amplía o restringe el alcance de las normas, pero, como regla general, ni el precedente del *common law* ni la jurisprudencia propiamente dicha son vinculantes, aunque los jueces se ven inclinados a reconocerles cierta fuerza obligatoria en cada uno de los sistemas en que las dos categorías cumplen su papel. El juez del *common law* solo aplica el precedente cuando encuentra una similitud casi absoluta o total entre los casos; de otro modo, siempre está en actitud de arbitrar la solución que responda mejor a los intereses de la justicia o de la equidad. En el sistema jurídico continental el valor de la jurisprudencia propiamente dicha es todavía más relativo. Con las salvedades del caso, la resolución administrativa sobre

³ SHIELLE MANZOR, Carolina. *La jurisprudencia como fuente del derecho: El papel de la jurisprudencia*. Disponible en: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/13-Schiele.pdf>

denominación de origen de Cacao de Chuao tiene, simplemente, la cualidad de jurisprudencia administrativa. Si se le califica de precedente se estaría utilizando una expresión correcta desde el punto de vista gramatical y lógico, pero no desde el punto de vista jurídico, pues a la misma se le tendría que sustraer cualquier connotación propia del *common law*.

La jurisprudencia judicial, la jurisprudencia administrativa, la jurisprudencia comunitaria y la jurisprudencia arbitral son estimadas como fuentes del derecho administrativo por algunos autores, los cuales emiten juicios rotundos al respecto:

Abandonada hace más de un siglo la doctrina de la exégesis, cada vez el juez desempeña un papel más destacado en la creación de la norma, mediante el recurso a la equidad y la solidaridad como medios para alcanzar la justicia social. Al mismo tiempo esta tarea se extiende a otros órganos que van elaborando precedentes que hacen ciencia y praxis jurídica, a medida que se abren paso la jurisprudencia administrativa, la comunitaria y la arbitral⁴.

La doctrina venezolana ha puesto de relieve la importancia de la jurisprudencia en el sistema de fuentes del derecho administrativo de esta manera:

...el papel interpretativo de los tribunales contencioso- administrativos se ha visto reforzado, resultando decisivas hoy, en el estudio del Derecho administrativo venezolano, también –repetimos- la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El valor de las sentencias de esta Sala se ha visto incrementado al ser ellas las que pronuncian la última palabra sobre las potenciales situaciones de conflicto entre las normas de los distintos niveles, así por ejemplo, ley-reglamento administrativo.⁵

4. La resolución administrativa sobre denominación de origen *Cacao de Chuao* tiene, por su contenido y efectos, el carácter de una concesión: la Administración Pública, en virtud de las atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico (en este caso, un ordenamiento jurídico comunitario

⁴DROMI, Roberto. *Derecho Administrativo*; 12ª edición; Ciudad Argentina-Hispania Libros. Buenos Aires, Madrid, México 2009, p. 82.

⁵ ARAUJO JUÁREZ, José: *Derecho administrativo venezolano Aproximación a su construcción científica*. Disponible en: http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/boletines/derecho-admin/1_boletin/JOSE_ARAUJO_JUAREZ.pdf

y unos tratados internacionales multilaterales) confiere a una persona un derecho o un poder que antes no tenía. La concesión otorga un status jurídico, una condición jurídica, un nuevo derecho. El acto administrativo tiene efectos constitutivos.