

La Oposición por Mejor Derecho en el Sistema Marcario Venezolano

JOSÉ MANUEL CARRASCOSA

Abogado. Curso de Doctorado en Derecho Público 1969 – 1971 Universidad Central de Venezuela. Curso de Especialización en Derecho de Marcas Université de Paris II (Panthéon - Assas). 1972 -1974. Colaborador de la Revista mensual *Ámbito Jurídico* en materia de Propiedad Intelectual. Autor de los libros "La Valorización de la Marca". (Caracas, 2002) y "Mitologemas para el Desayuno" (Caracas, 1997). E.mail: jmanuel carrascosa.com

Recibido: 08-03-12 Aceptado: 01-06-12

Resumen

Existe un gran vacío en la Ley de Propiedad Industrial venezolana (1955) en el tratamiento de la oposición por mejor derecho, que contiene una fase administrativa y otra jurisdiccional. El contenido de la Ley citada da origen a interpretaciones erróneas, acerca de cual es el correcto procedimiento a seguir en ambas sedes e, incluso, cual debe ser la correcta actuación tanto del Registrador como del Juez Civil. Este trabajo pretende aclarar los diferentes institutos jurídicos involucrados, y los procedimientos que deben aplicarse, muchos de los cuales no están previstos en la Ley.

PALABRAS CLAVES: Mejor Derecho, Oposición, Solicitud, Demanda, Demandado, Demandante.

Opposition Based On Better Right In Venezuela's Trademark System

Abstract

There is a gaping void in Venezuela's Industrial Property Law (1955) in the matter of opposition based on better right, which comprises both an administrative and a jurisdictional phase. The aforementioned law's contents lead to erroneous interpretations as to the correct procedural steps to be followed on those phases, as well as to the proper course of action for both Registrar and Civil Judge. This work intends to clarify the role of the different juridical institutions involved and the procedures to be followed, many of which are not provided in the Law.

KEY WORDS: Better Right, Opposition, Application, Action, Defendant, Plaintiff.

INTRODUCCIÓN

Trataremos en este trabajo de describir la naturaleza jurídica de la acción de oposición por mejor derecho, su proceso en la fase administrativa y en la jurisdiccional y los diferentes aspectos de todo el procedimiento, pleno de interesantes interrogantes que deben ser cuidadosamente observadas para lograr explicaciones jurídicas correctas. En algunos casos han sido incorporados procedimientos no establecidos por la Ley de Propiedad Industrial (en adelante LPI), pero que son necesarios para completar el desarrollo del decurso administrativo. También se ha estudiado el escrito de oposición, las funciones y competencias del Registrador al presentarse una oposición basada en el mejor derecho, y las normas regulatorias del tránsito del expediente entre las sedes administrativa y jurisdiccional.

ACLARACIONES PREVIAS

En primer lugar debemos aclarar que entendemos por mejor derecho en el campo del derecho marcario.

Tradicionalmente el mejor derecho ha sido entendido como el previo uso de la marca. No es rara la confusión del género con la especie.

El mejor derecho es un concepto general integrado por varias especies, entre ellas el uso previo. El creador de una marca cuyo contrato como creativo no fue cumplido, tiene una acción contra quien solicite el registro de la marca así creada. En este caso el mejor derecho deriva de la creación propiamente dicha, no del uso previo.

DEFINICIÓN DE MEJOR DERECHO

El profesor Víctor Bentata¹, define el mejor derecho como «cualquier ventaja que una parte ostenta y presenta con relación a otra». Esta es una definición sencilla, completa y aplicable a numerosas situaciones, no siempre vinculadas al derecho marcario.

Las ventajas que ostenta una parte no tienen que ser únicamente por razón de la marca propiamente dicha. Por ejemplo, puede existir un fondo mercantil que, entre otras marcas y bienes, tenga en venta varios productos conocidos no por una marca, sino por la denominación comercial de ese

fondo mercantil. Los consumidores reconocen el producto por el nombre de ese establecimiento comercial, no por la identificación del producto en sí, que probablemente no tenga marca propia. Puede existir un establecimiento cuya denominación comercial sea, por ejemplo, "La Perla". Pues bien, esa denominación se traslada al producto como su identificación y los compradores hablan de telas "La Perla" y así las denominan. En este caso, el comprador utiliza la denominación comercial como marca y de allí se genera, indudablemente, un mejor derecho a la obtención del registro de la marca comercial, a favor del propietario de dicho fondo de comercio.

La jurisdicción ha definido el mejor derecho en una sentencia emitida por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el día 4 de mayo de 1995 en un caso donde Azco Coatings International B.V. se opuso a la solicitud de registro de Poliquímica Pueyo, C.A., para que conviniese esta última en que las marcas comerciales "Poly Fiber Siken" y "Siken" corresponden a la observante y no a la solicitante.

La Sentencia dice:

De acuerdo a la doctrina, el mejor derecho comprende cualquier ventaja que una parte pruebe tener frente a la otra para optar al registro de una marca y la jurisprudencia en forma reiterada y constante ha interpretado que la expresión "mejor derecho", debe abarcar cualquier motivo por el cual se pueda demostrar un derecho preferente al uso de la marca cuyo registro solicitó un tercero².

La definición del Tribunal sobre el mejor derecho contenida en la Sentencia comentada, está seguramente inspirada en las ofrecidas por el Prof. Bentata, lo que habla muy bien de los jueces, quienes evidentemente leen doctrina. Si tomamos en cuenta que la sentencia del Tribunal Duodécimo es del año 1995 y el libro fue publicado en 1994, notaremos que la Ciudadana Juez estaba absolutamente actualizada sobre el tema.

En cuanto a lo que puede comprender el "mejor derecho", la Juez se lo atribuye a la jurisprudencia reiterada y constante, y puede «...abarcar cualquier motivo por el cual se pueda demostrar un derecho preferente al uso de la marca...».

LA SOLICITUD DE REGISTRO

Dice la LPI en su artículo 77 numeral 2° «Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar **la solicitud** y oponerse a la concesión de la marca: 2) por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante». (Resaltado nuestro).

La disposición referida articula con lo dispuesto en el artículo 80 párrafo segundo, *eiusdem*, que dispone:

En el caso del ordinal 2° del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que este resuelva la oposición con las pruebas que ante el se presenten y suspenderá el procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.

Estudemos en qué consiste la solicitud de registro de una marca.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 51 dispone: «Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre asuntos que sean de la competencia de estos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta».

Lo anterior articula con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (en adelante LOPA), que dice:

Toda persona interesada podrá, por si o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieran para no hacerlo.

El derecho de petición, es el reconocimiento a todos los habitantes del país para que estos puedan dirigirse a las autoridades administrativas a fin de solicitar alguna cuestión que estas tengan facultades para decidir y, en consecuencia, genera a la Administración la obligación de atender la

petición dentro de un lapso prudencial. El derecho de petición, el de reunión y el de expresión por cualquier medio de criterios no ilegales, son derechos fundamentales para el quehacer democrático.

La solicitud de registro de una marca es, consecuentemente, el mero ejercicio del derecho de petición por parte de los ciudadanos, que la Administración Pública debe resolver en el órgano competente para hacerlo, cual es el Registro de la Propiedad Industrial (en adelante RPI).

La petición no es un recurso administrativo, pero puede dar lugar a ello con oportunidad de la respuesta a la petición.

Existen limitaciones en cuanto al sujeto pasivo de la petición. Las peticiones se deben dirigir a los poderes públicos. El sujeto activo solo podrá obtener una respuesta oportuna y adecuada, si dirige su petición al organismo competente.

Si bien la solicitud de registro marcaría es una petición, la oposición por razón de un mejor derecho es una acción, no una petición.

Nuestro conocimiento nos indica que la marca es un objeto mueble mercantil registrable, pero siempre hemos considerado que el proceso para obtener el registro marcario es meramente administrativo.

La solicitud de registro marcaría, queda pues, inscrita entre los derechos de petición, y, por tanto, en el ámbito del derecho administrativo. Esta afirmación no ha sido siempre mantenida como indubitable.

En la doctrina hemos localizado una sola referencia acerca de que la solicitud de registro podría constituir en realidad una demanda *erga omnes*, y está expuesta por el Profesor Bentata³ quien dice que la «demanda» podría ser la solicitud de registro a la cual el opositor se opone. La oposición equivaldría a la «contestación» de una demanda.

El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal en sentencia del 24 de marzo de 1952 estableció que:

Para obtener el registro de cualquier marca de fabrica, de comercio o de agricultura, debe hacerse una solicitud al ciudadano Ministro de

Fomento, de conformidad con lo pautado en el artículo 9° de la Ley citada, y esta solicitud no puede jamás equipararse a una demanda, y para el caso de que aquella no estuviere legalmente hecha, es al Ciudadano Ministro de Fomento a quien le compete resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la solicitud⁴.

Ignoramos si el caso fue apelado ante el Superior. Ni copia de la sentencia, ni del expediente han podido ser localizados en los Archivos de los Tribunales.

EL ESCRITO DE OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO. CONCEPTO

Se trata de un escrito libelar que se presenta ante el Registrador de la Propiedad Industrial, (en adelante el Registrador), alegando el opositor que posee un mejor derecho a la obtención del registro de la marca que ha solicitado un tercero, bien sea en relación con una determinada marca, una denominación comercial o un lema comercial.

Aún cuando, la LPI no establece ningún requisito especial que deba contener el escrito de oposición por mejor derecho, entendemos que debe ser redactado como un escrito libelar y no como una petición dirigida a la Administración. Por tanto, debe el opositor atenerse a lo dispuesto en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC), y no a lo establecido en el artículo 49 de la LOPA.

Hemos visto que lo dispuesto en el artículo 77 numeral 2° de la LPI articula con lo dispuesto en el artículo 80 párrafo segundo. La oposición interpuesta se basa, pues, en lo establecido en estas disposiciones.

La Ley mencionada se refiere simplemente a “la oposición”, pero se trata en realidad de una verdadera demanda, pudiéndose considerar el escrito de oposición como el libelo de demanda. Así, el inicio del proceso judicial en los casos de oposición por mejor derecho, se concreta con la presentación en el Registro de la Propiedad Industrial (en adelante Registro) del escrito de oposición que, como hemos dicho, en realidad es el libelo de demanda. El profesor Benito Sanso tuvo sus dudas acerca de la verdadera naturaleza jurídica de la oposición por mejor derecho y así dice: «Es evidente que surge la duda acerca de la naturaleza jurídica de la oposición, en particular si debe

considerarse una demanda judicial o no...», aún cuando más adelante aclara estas dudas diciendo: «Por lo tanto, es evidente que la oposición, aún cuando no contenga los requisitos de forma propios de una demanda, debe, sin embargo, considerarse en cuanto al fondo, como una verdadera demanda, con las consecuencias que de tal afirmación se derivan»⁵.

El comentario anterior es contradictorio, ya que si el escrito de oposición es una verdadera demanda debe contener los requisitos propios de una demanda, y acompañar los instrumentos en que se fundamenta, ya que después podrían no ser admitidos, según dice el artículo 434 del CPC.

Si aceptamos que la oposición por mejor derecho es una verdadera demanda, opera entonces también lo establecido en el artículo 1969 del Código Civil. Así el libelo de oposición por mejor derecho puede ser presentado ante cualquier Tribunal aún cuando sea incompetente y, seguidamente, registrarlo en la oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, y obtener copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez.

En cualquier caso, han existido lapsos de negación de la condición de libelo de demanda al escrito de oposición por mejor derecho. Así por ejemplo, la Sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, de fecha 24 de marzo de 1953 dice: «...ya que la oposición no es un libelo de demanda...»⁶.

Por qué decimos que la oposición por mejor derecho puede interponerse también en contra de solicitudes de registro de Denominaciones y Lemas Comerciales, y no solo en contra de Marcas? La afirmación deviene de la propia definición de Denominación Comercial contenida en el artículo 27 LPI, que en su párrafo segundo dispone que «La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero se llama denominación comercial».

Esta definición ha sido ya superada. Las marcas y las denominaciones comerciales son ambas signos distintivos, pero la denominación no es una marca. Así, mientras la marca distingue productos o servicios, las denominaciones caracterizan empresas y, por vía de excepción, pueden proteger nombres o signos distintivos, aún cuando el interés del solicitante no sea comercial. De esta manera se han protegido los nombres y logotipos de partidos políticos, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras de similar categoría.

Una sociedad mercantil, además de su razón social, puede tener una o varias denominaciones comerciales y puede poseer diferentes establecimientos comerciales, con denominaciones comerciales igual o semejantes a la razón social e, inclusive, denominar a cada uno de los establecimientos mercantiles con una denominación comercial diferente. Recordemos que estos establecimientos mercantiles pueden pertenecer a una empresa con diferente o similar razón social de la usada como denominación comercial de los establecimientos.

La sociedad mercantil Central Madeirense, C.A., cuya razón social coincide con su denominación comercial, posee numerosos establecimientos comerciales, todos denominados también Central Madeirense. Por el contrario, otras sociedades mercantiles denominan de forma diferente a cada uno de sus establecimientos comerciales.

En cuanto al lema comercial, también es considerado marca por el mismo artículo 27 párrafo tercero de la LPI y, consecuentemente, las solicitudes de este instituto jurídico pueden ser objeto de oposiciones por mejor derecho.

En cualquier caso, el contenido del artículo 27 de la LPI contrasta con lo que establece el artículo 2, *eiusdem*, que distingue bien claramente entre marcas, denominaciones comerciales y lemas comerciales, sin agruparlos bajo el término genérico de marcas. Lo mismo ocurre en el artículo 4, *eiusdem*, párrafo 1° y 2°.

EL CONTENIDO DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO

Puesto que se trata de un libelo de demanda, el escrito de oposición deberá ser redactado cumpliendo todos los extremos establecidos en el artículo 340 del CPC. Especial atención debe prestarse a lo previsto en el ordinal quinto, en cuanto a la relación de los hechos y fundamentos de derecho. Es aconsejable, también, un capítulo aparte indicando las pertinentes conclusiones que no deben colegirse de lo relatado, si no que tienen, preferiblemente, que constituir un capítulo o comentario específico separado.

En la relación de los hechos, deberá explicarse en que consiste el mejor derecho alegado, de donde deriva, cuando se origina y cuales son los

documentos fundamentales en que se basa, los cuales deberán anexarse a la acción, tal y como dice el ordinal sexto del artículo 340 del CPC.

El demandante deberá tener presente lo establecido en el artículo 71, ordinal 1º, literal e), de la LPI, es decir, el tiempo durante el cual la marca cuyo registro se solicita hubiere estado en uso, si fuere el caso. Esta es una declaración que debe efectuar el solicitante del registro marcario, ahora demandado. Si puede probar lo que declaró en la solicitud y que el tiempo de uso de la marca es anterior al que se cita en la oposición, es evidente que el opositor estará en serios problemas para probar el mejor derecho que opone, a no ser que se base en alguna razón diferente al previo uso.

QUIEN PUEDE FORMULAR LA OPOSICIÓN POR MEJOR DERECHO

La LPI en el artículo 77 dice que cualquier persona podrá interponer oposiciones. Esta afirmación realmente no es cierta. Veamos quien posee facultades para oponerse.

Es evidente que el opositor debe considerarse en posesión de un mejor derecho que supere al de quien presentó la solicitud opositada. Es decir, debe suponerse titular de derechos subjetivos, que prevalezcan sobre los del solicitante.

El opositor, ahora demandante, debe tener un interés jurídico actual, tal como lo prevé el artículo 16 del CPC. La ausencia de un interés jurídico actual equivale a la falencia de una de las condiciones de la acción, lo que desemboca en la Carencia de Acción a que hace mención el maestro Rengel Romberg⁷. Esta carencia origina el rechazo de la demanda por defecto de interés procesal.

La LOPA, en el artículo 22, considera interesados a las personas naturales o jurídicas a que se referían los artículos 112 y 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 121 requería un interés personal, legítimo y directo para la impugnación del acto que se tratase. Mutatis mutandis, el interés jurídico actual incluye el interés personal y directo. La legitimación, que es otra de las condiciones de la acción, resulta: «el reconocimiento del actor o del demandado, por el orden jurídico, como las personas facultadas, respectivamente, para pedir y contestar la providencia que es objeto de la demanda⁸».

En cuanto a que el interés sea legítimo, nos parece que más bien es el juzgador quien debe determinarlo, porque el justiciable siempre va a considerar que su interés es legítimo.

El proceso requiere de un sujeto imparcial y dos o más sujetos parciales, que son las partes. El proceso nace, entonces, como consecuencia de un conflicto de intereses respecto a una relación jurídica, convirtiéndose así, los titulares de esa relación, en partes procesales.

Para ser parte se requiere la especial aptitud de ser titular de las cargas y obligaciones que conlleva la relación procesal. El artículo 136 del CPC dice: «Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por si mismos o por medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley». De tal forma que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser partes en una relación procesal.

El *nasciturus*, concebido pero no nacido, puede ser parte en procesos. En caso de oposiciones marcarias por mejor derecho el *nasciturus*, debidamente representado, podrá interponerlas siempre y cuando la presunción de derecho la haya obtenido por herencia. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil.

Ahora bien, las personas físicas nacidas o las que así se reputen para su bien, pueden comparecer en juicio, siempre y cuando estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Los mayores de edad tienen, en general, capacidad para ejercer sus derechos siempre que no padezcan alguna incapacidad declarada judicialmente.

Al cumplir dieciocho años la persona física adquiere la mayoría de edad y, generalmente, el pleno ejercicio de sus derechos civiles, con las excepciones establecidas en las disposiciones especiales, tal y como dice el artículo 18 del Código Civil.

El menor y el simplemente concebido son representados por sus padres tal y como dicen los artículos 266 y 267 del Código Civil, pero al casarse obtienen la emancipación, aunque para estar en juicio, el emancipado deberá estar asistido por alguno de sus progenitores que ejercieron la patria potestad (artículo 383 del Código Civil).

Los incapaces que no tengan el libre ejercicio de sus derechos, deberán ser representados o asistidos en juicio, según las leyes que regulen su estado o capacidad, como dice el artículo 137 *eiusdem*.

Es evidente que los incapaces de suceder por indignos, no podrán entrar en posesión de los derechos marcarios de aquellos a los que no hubieran podido suceder. Por tanto no podrán oponer tales derechos marcarios quienes no han podido heredar (Artículo 810 del Código Civil).

Tampoco el débil de entendimiento o el prodigo pueden estar en juicio si el Juez de Primera Instancia los ha declarado inhábiles, a no ser que cuenten con la asistencia de un curador nombrado por el citado Juez (Artículo 409 del Código Civil).

En cuanto al mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces para proveer por sus propios intereses, serán sometidos a interdicción (Artículo 393 del Código Civil en concordancia con los Artículos 733 y 734 del CPC).

ATRIBUCIONES DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

«En el caso del ordinal 2° del artículo 77 el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil...» dice la LPI. Pareciera que el Registrador ha perdido totalmente la competencia en el caso y, por tanto, su única función consiste en remitir el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil. Pero no es así.

El libelo de demanda debe ser consignado en el Registro dentro de los treinta (30) días hábiles a que se refiere el artículo 77 de la LPI, lapso que se inicia a partir de la publicación de la solicitud de registro en el Boletín de la Propiedad Industrial. No prevé la Ley que pueda prorrogarse este lapso. De tal forma que si el libelo no es consignado tempestivamente, el Registrador deberá, mediante resolución escrita y razonada, declarar extemporáneo el escrito de oposición y ordenar el registro de la marca solicitada, si fuere el caso, tal y como dice el artículo 81 *eiusdem*. De esta resolución podrá oírse Recurso de Reconsideración en vía administrativa.

Si la resolución fuera favorable o bien si la oposición hubiera sido tempestiva, el Registrador puede aún negar el registro solicitado, basándose en la existencia de una marca registrada anterior, igual o semejante a la solicitada o bien que la marca tenga otras causas de irregistrabilidad previstas en la Ley. Esta resolución es recurrible por el solicitante, igualmente en vía administrativa.

La negativa registral se basa, en este caso, en el principio de economía procesal. Es innecesario que las partes discutan un juicio para que, al regresar el expediente al Registro, sea negada la solicitud por la preexistencia de una marca similar ya registrada o por causas de ilegalidad inherentes a la marca cuyo registro se solicitó.

En caso de que el solicitante recurriera de la negativa, la oposición quedará en suspenso hasta que los recursos sean decididos. De ser negada definitivamente la solicitud, deberá archivar la oposición por no existir objeto a que oponerse. El archivo de la oposición deberá ser ordenado por el Registrador mediante una resolución escrita y razonada. Esta resolución es recurrible por vía administrativa.

El Registrador no puede, claro está, evaluar que esta oposición, que a la vez es demanda, cumpla con los extremos especificados en el artículo 340 del CPC, pero si debe escrutar el contenido del escrito para constatar que la intención del opositor fue indudablemente establecer una oposición basada en el mejor derecho y no en cualquier otra razón. La causa petendi deberá corresponder al reconocimiento del mejor derecho que alega el demandante. Si ello no fuera evidente del libelo, el Registrador no estaría frente a una oposición por mejor derecho y podrá negar su remisión a un Tribunal Civil. Esta resolución es igualmente recurrible por el opositor en vía administrativa, mediante un Recurso de Reconsideración.

De no existir ningún impedimento, el Registrador deberá pasar los autos al Juez Civil de Primera Instancia para que conozca del juicio.

La última facultad que la Ley le atribuye al Registrador el artículo 80, es suspender el procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuera el caso, gestione nuevamente el asunto.

El expediente debe ser remitido completo al Tribunal, incluyendo la solicitud, cualquier otra incidencia que se haya podido producir, y la oposición, además del oficio de remisión por parte del Registro de la Propiedad Industrial.

Con oportunidad de la remisión del expediente al Tribunal, el Registrador deberá publicar una resolución donde declara suspendido el procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto, tal y como lo dice el segundo párrafo del artículo 80 eiusdem.

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL CIVIL

Una vez verificado que la marca es registrable, que el escrito de oposición fue consignado tempestivamente y que contiene claramente la petición de que se remita el expediente a un Tribunal Civil de Primera Instancia, a fin de que se dilucide a quien corresponde el mejor derecho sobre la marca opositada, el Registrador debe remitir el expediente a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil.

Tradicionalmente el Registro ha venido enviando las oposiciones-demandas por mejor derecho, a los Tribunales del ahora conocido como Distrito Capital. Esta costumbre proviene desde la vigencia de la Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de 1930, que disponía en el artículo 13, párrafo 4º, que el expediente de la oposición se pasase al Juez de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal.

En la actualidad el Registrador debería remitir el expediente al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia donde tenga su domicilio el solicitante, ahora demandado, atendiendo al fuero del domicilio prescrito en el artículo 40 del CPC.

RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE POR EL TRIBUNAL Y ACTUACIONES SUBSIGUIENTES

La especial redacción del artículo 80 de la LPI, especialmente el párrafo 2º, crea dudas en cuanto a cual debe ser la conducta del Juez al recibir el expediente proveniente del Registro, contentivo de la oposición por mejor derecho ¿Debe abrir el proceso a pruebas? Recordemos que el juicio ordinario es indivisible y no pueden ser omitidas partes del proceso como sería la posibilidad de oponer cuestiones previas y la contestación a la demanda.

El punto medular objeto de estudio reside en la frase del artículo 80 *eiusdem*, que dice: «pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que este resuelva la oposición con las pruebas que ante el se presenten...». Pareciera que recibido el expediente, el proceso queda abierto a pruebas. Esta situación generaría la imposibilidad del demandado-solicitante de contestar la oposición–demanda, lo cual le situaría una posición de casi indefensión puesto que solamente podrá presentar pruebas de su mejor derecho, pero no podría circunstanciarlas, es decir, vincular la explicación de su mejor derecho con las pruebas que se proponga presentar.

Es evidente por tanto, que el Tribunal debe admitir la demanda si considera que no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a ninguna disposición de la ley, tal y como dice el artículo 341 del CPC. Recordemos que el Registrador debe verificar que en realidad se trata de una oposición por mejor derecho, pero no puede pronunciarse acerca de si la oposición es contraria al orden público, las buenas costumbres u otra norma legal. Esta calificación le corresponde al Juez que va a conocer el proceso. Pero no siempre los jueces procedieron así, como veremos más adelante.

Ahora bien, al solicitante del registro marcario se le supone a derecho durante todo el trámite administrativo, pero sucede que su solicitud y la oposición interpuesta cambian de sede administrativa a la jurisdiccional.

Por otra parte, no existe un lapso dentro del cual el Registro deba remitir el expediente al Tribunal Distribuidor. Sería recomendable que en una próxima ley, este lapso sea establecido.

Recibido el expediente, el Tribunal debería, como hemos visto, decidir la admisión o inadmisibilidad de la oposición-demanda, tal y como dice el artículo 341 del CPC, lo cual no siempre se cumple.

Al recibir el expediente del Registro de la Propiedad Industrial, los jueces han procedido de muy diferentes formas. Veamos la siguiente clasificación:

1º) Juicio abierto directamente a pruebas y por dos veces:

En el expediente 23716-1 relativo al proceso sobre la marca “Medichen”, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, según auto del

nueve de octubre de 1989, dijo: «Por recibido el presente expediente constante de doce (12) folios útiles, emanado del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento, el Tribunal le da entrada. En consecuencia se abre a pruebas el presente procedimiento por el lapso correspondiente al juicio ordinario». El mismo Tribunal perdió competencia para seguir conociendo el caso y el 30 de octubre de 1989 remitió el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil. Este Tribunal mediante auto del 30 de enero de 1990, entre otras cosas, dice: «En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 aparte único de la Ley de Propiedad Industrial, se abre a pruebas el presente juicio por tratarse el caso de autos de oposición de Registro de Marca de Fábrica por mejor derecho». Es decir, vuelve a abrir el lapso probatorio.

2º) Juicio abierto a pruebas a partir de la última de las notificaciones:

Denominación Comercial El Teide. Expediente 2001-20389. En auto del 20 de Enero de 2003, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Familia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dice:

Por recibidas las presentes actuaciones del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, Dirección de Registro de la Propiedad Industrial (sic), este Tribunal actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 80, único aparte de la Ley de Propiedad Industrial, acuerda abrir a pruebas este procedimiento por los trámites del juicio ordinario, a partir de la última de las notificaciones que las partes interesadas se hagan, Taller Metalúrgico El Tocuyo, C.A. antes Taller Metalúrgico El Teide, C.A. y la empresa Carrocerías El Teide, C.A., en las personas de sus representantes legales o apoderados. Una vez que haya vencido el lapso probatorio, se procederá a decidir la oposición dentro del lapso de treinta (30) días consecutivos siguientes.

En este curioso caso, el Juez exhorta a las partes interesadas a que se notifiquen recíprocamente. Si el opositor se torna en demandante, es este quien debe impulsar la citación so pena de ver perimida su demanda, según dice el artículo 267, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil.

Tampoco entendemos por qué el Juez fija un lapso para decidir luego de vencido el lapso probatorio, puesto que según el proceso ordinario, deben oírse los informes de las partes. El Juez mutiló el proceso impidiéndoles a las partes efectuar un resumen, a su favor, de lo que hubiera acontecido en el proceso.

3º) Juicio en el cual se da entrada al expediente y queda el juicio abierto a pruebas al tercer (3er) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas.

Expediente AH15M 2008-000056, Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por recibido el presente expediente proveniente del Juzgado Distribuidor de Turno, presentado (sic) por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) del Ministerio del Poder Popular para las Industrias y el Comercio, este Tribunal le da entrada y ordena agregarlo a los libros de causa respectivos a los fines de Ley. En consecuencia, en aplicación a lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece “...*el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, para que este resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuera el caso, gestione nuevamente el asunto*” (cursiva del Tribunal), se ordena notificar del presente procedimiento al Ciudadano xxxxx, con expresa indicación de que la presente causa quedará abierta a pruebas al tercer (3º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, según la reglas del juicio ordinario en aplicación analógica del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la Ley no prevé un lapso determinado para tramitar dicho procedimiento. Asimismo y a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo aparte del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, antes transcrito, este Juzgado declara suspendido el procedimiento administrativo, hasta tanto se decida la oposición al Registro de Marca, por lo que se ordena notificar al ciudadano Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual del Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio. Cúmplase.

En este auto que, por cierto, no es de admisión de la demanda sino para dar por recibido el expediente, el Juez declara suspendido el procedimiento administrativo. Este pronunciamiento corresponde a una errónea lectura del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial por parte del Juez. El artículo referido le ordena al Registrador dos actuaciones. La primera remitir el expediente al Juez de Primera en lo Civil y la segunda suspender

el procedimiento administrativo. Suspender el procedimiento administrativo registral es facultad del Registrador, no del Juez. De tal manera que el Juez, al invadir las funciones del Registrador, torna nulo el auto, por lo menos, en cuanto a la invasión de las facultades registrales.

4º) Juicio abierto a pruebas sin notificación de las partes.

Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, expediente No. 23163 auto del 26 de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve:

Por recibido el presente expediente proveniente del Registro de la Propiedad, Ministerio de Fomento, el Tribunal le da entrada y se avoca a su conocimiento; en consecuencia declara abierto a pruebas el presente proceso por un término de quince (15) días de despacho, hoy inclusive, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial en concordancia con los artículos 388 y 396 del Código de Procedimiento Civil.

5º) Juicio con auto de admisión y comparecencia a los veinte (20) días, para contestar la demanda.

Juzgado Doceavo Civil, Mercantil y de Tránsito del Área Metropolitana de Caracas. Expediente No. 25838. Auto de fecha 27 de junio de 2008.

Vista la demanda que antecede interpuesta por xxxxx, actuando en nombre y representación (sic) del nombre Venciendo la balanza y los recaudos a ella acompañados, el Tribunal la admite cuanto ha lugar en derecho por no ser la misma contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a ninguna disposición expresa en la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo dispuesto en el último in fine del artículo 65, artículo 77 y ordinal 2º del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, emplácese al ciudadano XXXXX en su condición de tramitante (sic) de la solicitud de registro del signo distintivo objeto de la presente oposición, para que comparezca por ante el Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a que conste en autos su citación, en horas comprendidas de 8:30 a.m. y 3:30 p.m. a fin de que dé contestación a la demanda que por mejor derecho incoara en su contra la parte opositora XXXX, actuando en nombre y representación (sic) del nombre Venciendo La Balanza.

Notemos que en este caso el Juez admite la demanda, cumpliendo lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y ordena la citación, que no notificación, del demandado, a fin de que conteste la demanda en el plazo establecido en el juicio ordinario. Curiosamente se cita al «tramitante» de la solicitud de registro, no se cita al representante legal de la solicitante, ni a su apoderado judicial.

Recibido el expediente, el Juez debe admitir o no la demanda y, si la admite, ordenar la citación del demandado quien la puede contestar u oponer cuestiones previas. Al producirse la contestación de la demanda es cuando se traba la *litis*. De otra manera tendríamos que concluir que la *litis* se traba al formularse la oposición por mejor derecho, lo cual nos conduciría nuevamente al criterio erróneo de que la solicitud de registro es la demanda *erga omnes* y la oposición es la contestación a esa demanda, tesis esta no aceptable.

Quisiéramos, por último, hacer referencia a un Ante-proyecto de Reforma de la Ley de Propiedad Industrial, que se discutiera activamente, y que fue comentado por el Dr. Mariano Uzcategui Urdaneta⁹.

En este Anteproyecto, es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, cuya creación es prevista por el documento que comentamos, quien decide a que parte le corresponde el mejor derecho sobre la marca, de acuerdo a las pruebas que se presenten, que no deben ser alusivas a la creación intelectual misma, sino al hecho del uso de la marca en productos o servicios. Es decir, no es la jurisdicción quien decide el mejor derecho marcario, sino el órgano administrativo.

En el caso en que se alegue mejor derecho sobre una invención en cualquiera de sus modalidades, el expediente debe ser remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil, para que allí se sustancie el juicio correspondiente, en procedimiento especial, con lapsos y términos más breves.

El referido Anteproyecto no fue, en definitiva, aprobado, pero no nos parece lógico que se establezcan diferentes procedimientos para determinar el mejor derecho, sea en cuanto a invenciones o marcas.

También supone un despropósito desvincular la creación intelectual del origen de la propiedad sobre lo creado, en el caso de las marcas, limitando el nacimiento de la propiedad originaria de los signos distintivos al uso previo del signo, no a su creación.

Por último es difícil entender que el mejor derecho, en los casos de invenciones, deba ser probado ante los Juzgados Mercantiles y, cuando se trata de marcas, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

No conocemos el texto íntegro del Anteproyecto, pero de los comentarios expuestos por Uzcategui Urdaneta, parece que sufría de contradicciones profundas.

LA SENTENCIA

Cumplidos como hayan sido todos los pasos del juicio ordinario, el Tribunal dictará sentencia. Puesto que la demanda es por el alegato del demandante de que posee mejor derecho que el demandado al signo distintivo cual es el objeto del litigio, el Tribunal debe limitarse a declarar a quien le corresponde el mejor derecho, sin poder efectuar extensiones indebidas en cuanto asignar la condición del titular registral a alguna de las partes, puesto que incurría en *ultra petita*.

Una sentencia de fecha 18 de septiembre de 1990, clara, y sencilla y ajustada a derecho, es la producida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, expediente 23716, y cuya parte dispositiva dice:

Por las razones expuestas, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que la empresa xxxx tiene mejor derecho que la firma xxx, para utilizar la marca mencionada. En consecuencia se declara con lugar la oposición sustanciada en autos.

No debemos, sin embargo, dejar de hacer notar dos puntos. Primeramente no se citó ni notificó a las partes. Simplemente se abrió a pruebas el caso, sin permitir la defensa del demandado mediante la contestación a la demanda. El segundo comentario es que el Tribunal declara que la demandante tiene «mejor derecho para utilizar la marca registrada». Es decir, se vincula el mejor derecho solo con el previo uso y no como una manera genérica de obtener la propiedad originaria sobre la marca. La vinculación que efectúa el Tribunal del mejor derecho es en cuanto al uso, lo cual representa una errada limitación de lo que en realidad constituye el mejor derecho.

En definitiva, el ejercicio del mejor derecho, es una de las formas alternativas de adquirir la propiedad originaria sobre la marca. La otra, según el derecho vigente, es el registro, que queda firme luego de dos años de registrada la marca, al no intentarse la nulidad prevista en el artículo 84 de la LPI.

La sentencia no es de condena, sino declarativa puesto que debe limitarse a declarar a quien le corresponde el mejor derecho, pero no condena al perdedor a hacer o no hacer, ni modifica o extingue una relación jurídica.

REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La parte ganadora del proceso judicial mediante sentencia firme y definitiva, debe pedir al Juzgado de la causa que remita el expediente completo al Registro.

Este expediente debe incluir, por lo menos, la solicitud registral, la oposición interpuesta, el oficio de remisión del expediente al Tribunal, el auto de admisión, la contestación a la demanda y/o cuestiones previas opuestas si las hubiera, pruebas, informes si los hubiera y sentencia del Tribunal.

Si el Juzgado no remite el expediente completo al Registro, es aconsejable que el ganador obtenga copia certificada de todo el proceso y la consigne en el Despacho Registral.

El Registro debe recibir el expediente, notificar al interesado de su recepción y esperar la actuación de la parte ganadora durante dos (2) meses a partir de la notificación. Transcurrido ese lapso, operara la perención del procedimiento, tal y como dice el artículo 64 de la LOPA. De esta resolución existe posibilidad de recurrir por las vías administrativas normales.

ACTUACIONES DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez notificado el interesado de la recepción del expediente por parte del Registro, el interesado ganador del litigio, debe solicitar la continuación del trámite y pedir la concesión del registro a su nombre.

Esta actuación debería generar una breve resolución del Registrador indicando que, vista la solicitud originalmente depositada, la oposición interpuesta, la sentencia del Tribunal y la petición de la parte ganadora, se acuerda la concesión del registro respectivo, previo el pago de los impuestos de registro, tal y como dice el artículo 83 de la LPI.

Emitido el certificado de registro, queda concluido el proceso iniciado con oportunidad de la solicitud de registro.

NOTAS

¹ Vid. Bentata, Víctor. *Los temas críticos en propiedad industrial*. 2002. p.36.

² Cfr. Obra citada. Bentata, Víctor. p. 224.

³ Vid. Bentata, Víctor. *Reconstrucción del derecho marcario*. 1994. p. 413.

⁴ Vid. Uzcátegui Urdaneta, Mariano. *Recopilación de leyes y jurisprudencia en materia de propiedad industrial*. 1960. p.135.

⁵ Vid. Sanso, Benito. *Estudios jurídicos*. Universidad Central de Venezuela. 1984. p. 192.

⁶ Cfr. Uzcátegui Urdaneta, Mariano. Obra citada. p. 136.

⁷ Vid. Rengel Romberg, Aristides. *Tratado de derecho procesal civil venezolano*. Tomo I, p. 163.

⁸ Cfr. Rengel Romberg, Aristides. Obra citada. Tomo I, pp. 165-166.

⁹ Vid. Uzcátegui Urdaneta, Mariano. *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*. 1990, p. 291.

REFERENCIAS

- Bentata, V. (2002). *Los temas críticos en propiedad industrial*. Mérida, Venezuela: Editado por el Postgrado de Propiedad Industrial de la Universidad de Los Andes.
- Bentata, V. (1994). *Reconstrucción del derecho marcario*. Mérida, Venezuela: Editorial Jurídica Venezolana, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Universidad de Los Andes.
- Rengel Romberg, A. (2003). *Tratado de derecho procesal civil venezolano*. Caracas: Organización Gráficas Capriles. Tomo I.
- Sanso, B. (1984). *Estudios jurídicos*. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Privado. Caracas, Venezuela.
- Uzcátegui Urdaneta, M. (1990). *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*. Universidad Central de Venezuela. No. 77.
- Uzcátegui Urdaneta, M. (1960). *Recopilación de leyes y jurisprudencia en materia de propiedad industrial*. Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela.