



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

**LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR NO USO:
Propuesta de un Manual de Procedimiento para el Servicio Autónomo de la
Propiedad Intelectual.**

Autora: Eucaris Alcalá Gutiérrez

C.I.: V.- 17.916.281

Tutor: Dr. William Olivero

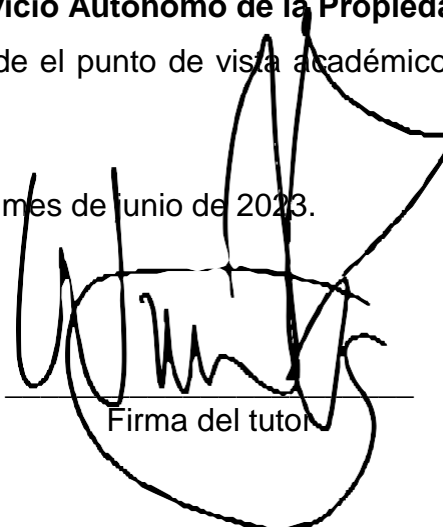
Caracas, junio 2023



CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **William Olivero**, titular de la cédula de identidad No. **V-10.823.302**, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **Eucaris Del Carmen Alcalá Gutiérrez**, titular de la cédula de identidad No. **V-17.916.281**, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI)**, titulado **“La caducidad de la marca por no uso: Propuesta de un Manual de Procedimiento para el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.”**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los veintidós (22) días del mes de junio de 2023.



Firma del tutor

Datos del tutor:
Nombre y apellido: William Olivero
Cédula: **V-10.823.302**
E-mail: wolivero@profesor.uma.edu.ve

AGRADECIMIENTOS

A Dios por siempre estar presente en mi vida, por demostrarme que a pesar de cada inconveniente que se presente, él siempre estará en mi vida, Gracias por la sabiduría e inteligencia que me proporcionas y por acompañarme en esta nueva meta.

A mi hija, Eucaris Rebecca Nazareth, por comprender mis ausencias, por secar mis lágrimas en las noches de angustias, y por motivarme a lograr este sueño, gracias princesa por ser mi luz siempre, por llegar a mi vida y por hacerme una mejor mujer.

A mi mamá, por acompañarme en las noches, por cuidar de mi tesoro, por seguir apoyándome en cada sueño y en cada meta.

A Dennys Alvarado, por motivarme y confiar en mis habilidades, incluso aún más que yo.

A mis abuelas, que a pesar de estar en el cielo siempre están conmigo.

Al Dr. William Olivero, por sus enseñanzas, cada conocimiento que me ha compartido, cada examen, reto, soporte y cooperación en la realización de este trabajo especial.

A la Dra. Zulay Poggi, gracias por su paciencia, sus impulsos, y cada palabra que me ayudaron y motivaron a realizar este trabajo.

A la Dra. Raizabel Méndez, por cada palabra, regaños, por sus guías y por todo.

A todos los profesores del postgrado, por compartir conmigo sus conocimientos, darme la llave del conocimiento y generar tantas dudas que motivan a estudiar aún más.

A mi querida amiga Nathalie Llanes, gracias por ser una compañera, guía, y compartir conmigo tus conocimientos.

A todos mis compañeros de clase porque de cada uno de ellos aprendí algo, sus destrezas, habilidades y conocimientos los llevaré siempre conmigo.

A todas esas personas que de una manera u otra estuvieron presentes en la realización de esta investigación. Mil gracias a todos.

DEDICATORIA

A Dios, porque gracias a él, estoy aquí, gracias mi Dios, sin ti nada es posible.

A mi hija, princesa aún no lees, pero espero que cuando sepas leer, leas estas letras que te dedico con mi corazón y alma, gracias por estar en mi vida, gracias por salvarme, gracias por elegirme, eres la luz en la oscuridad, te amo más allá de la luna.

A mi esposo.

A mis padres.

Al Dr. José Manuel Carrascosa, por mostrarme el maravilloso mundo de la Propiedad Intelectual, desde la defensa de la marca.

A mi hermana Anais, por su apoyo incondicional.

A mi querida Universidad Monteávila.

INDICE DE CONTENIDO

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR	2
AGRADECIMIENTOS	3
DEDICATORIA	4
RESUMEN	11
INTRODUCCION	12
CAPITULO I	15
TEMA DE ESTUDIO	15
1.1. Planteamiento del problema	15
1.1.1. Interrogantes de la investigación	18
2. Objetivos de la investigación	19
2.1. Objetivo general	19
2.2. Objetivos específicos	19
3. Justificación e importancia	20
4. Alcance y delimitación del proyecto	21
CAPITULO II:	22
MARCO TEÓRICO	22
2.1. Antecedentes de la investigación	22
2.2. Bases Teóricas	25
2.2.1. Marca	26
2.2.2. Uso de la marca	26
2.2.3. Caducidad de la marca	27
2.3. Bases legales	28
2.3.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela	28
2.3.2. Ley de Propiedad Industrial Venezolana	29
2.3.3. Resolución 74 dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual	30
2.3.4. Convenio para la protección de la propiedad industrial (Convenio de Paris)	30
2.3.5. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio	34
2.3.6. Aplicación transicional del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial	34
2.3.6.1. Decisión 313	34
2.3.6.2. Decisión 344	36
2.3.6.3. Decisión 486	38
2.4. Procedimiento para decretar la caducidad por no uso de la marca	41
2.4.1. Órgano para decretar la caducidad por no uso de la marca	41
1. Período en el cual el Registrador se consideraba incompetente	42
2. El Registrador de la Propiedad Industrial es competente para declarar la caducidad por no uso de la marca.	42
2.4.2. Definición	44
2.4.3. Principios Generales del Procedimiento Administrativo	47
• Principio de legalidad	48

• Principio del Debido proceso y Derecho a la Defensa	48
• Principio de Obligatoriedad	49
• Principio de flexibilidad	49
• Principio de seguridad jurídica, confianza legítima y coherencia en el actuar administrativo	50
• Principio de Igualdad e Imparcialidad	51
• Principio de publicidad	51
• Principio de Economía, Eficacia y Eficiencia Procedimental	52
• Principio de extensión o supletoriedad	53
• Principio de impulso de oficio	53
• Principio de escritura	54
• Principio Inquisitivo	54
• Principio de Eficacia de los Actos Administrativos	55
2.5. El Sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad por no uso de la marca	56
2.5.1. Introducción	56
2.5.2. Las pruebas	57
2.5.3. Los principales principios en Materia probatoria.	58
• Principio de Necesidad de la Prueba y de la Prohibición de aplicar el conocimiento privado del Juez.	58
• Principio de la Comunidad de la Prueba. Silencio de Prueba	59
• Principio de Contradicción y Control de la prueba	60
• Principio de Publicidad de la prueba	62
• Principio de libertad probatoria	63
• Principio de intermediación y dirección del Juez en la práctica de la prueba	64
• Principio de pertinencia de la prueba	65
• Principio de conducencia de la prueba	65
• Principio de la Carga de la Prueba	66
• Principio de favor Probatione	70
2.6. Medios de Pruebas	71
1. Prueba por escrito	72
2. Inspecciones Oculares	74
3. La Experticia	75
4. Prueba de informes	76
5. La Prueba testimonial	77
6. Prueba libre	79
Código de Procedimiento Civil Venezolano	80
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos	80
Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas	80
2.7. Valoración de la Prueba	83
CAPITULO III	85
MARCO METODOLOGICO	85
3.1. Tipo de investigación	85
3.2. Diseño de la investigación	85
3.3. Nivel de investigación	86

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	86
3.5. Análisis de resultados	87
CAPITULO IV	88
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	88
Análisis de los resultados de la encuesta	88
Uso de la marca	88
Procedimiento de Caducidad por no uso de la marca	92
El sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad por no uso de la marca	96
4.2 Análisis de Derecho Comparado	99
4.2.1.España	99
4.2.1.1. Sobre el uso de la marca	99
4.2.1.2. Sobre el procedimiento de caducidad	98
4.2.1.3. Sobre las pruebas	103
4.2.2 México	105
4.2.2.1. Sobre el uso de la marca	105
4.2.2.2. Sobre el procedimiento de caducidad	106
4.2.2.3. Sobre las pruebas	108
4.2.3. Perú/ Comunidad Andina	110
4.2.3.1. Sobre el uso de la marca	110
4.2.3.2. Sobre el procedimiento de caducidad	111
4.2.3.3. Sobre las pruebas	114
4.2.4. Chile	117
4.2.4.1. Sobre el uso de la marca	117
4.2.4.2. Sobre el procedimiento de caducidad	117
4.2.4.3. Sobre las pruebas	119
4.2.5. Estados Unidos	120
4.2.5.1. Sobre el uso de la marca	120
4.2.5.2. Sobre el procedimiento de cancelación	122
4.2.5.3. Sobre las pruebas	123
4.2.6. Alemania	124
4.2.6.1. Sobre el uso de la marca	124
4.2.6.2. Sobre el procedimiento de caducidad	126
4.2.6.3. Sobre las pruebas	127
4.7. Venezuela	127
4.7.1. Sobre el uso de la marca	127
4.7.2. Sobre el procedimiento de caducidad	128
4.7.3. Sobre las pruebas	129
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	130
ANEXOS	133
ANEXO "A": Manual Procedimental sobre la Caducidad por no uso de la marca	133
ANEXO "B": Instrumento: Encuesta	134
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	137

INDICE DE TABLAS

Tabla Nro.- 1: Decisión 313 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina	35
Tabla Nro.- 2: Decisión 344 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina	37
Tabla Nro.- 3: Decisión 486 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina	40
Tabla Nro.- 4: Uso de la Marca	91
Tabla Nro.- 5: Procedimiento de caducidad o cancelación de la marca	92
Tabla Nro.- 6: Sistema Probatorio para decretar la caducidad por no uso de la marca	96

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico Nro. 1: Opinión de los encuestados sobre lo que significa para ellos el “uso de la marca”	89
Gráfico Nro.-2: Las pruebas en el procedimiento por caducidad por no uso de la marca	90
Gráfico nro.- 3: La declaratoria por parte del Registros de la Propiedad Industrial, es necesaria.	91

ABREVIATURAS

ADPIC (1994)	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, concertado en Ginebra el 15 de abril de 1994, y entró en vigor el 01 de enero de 1995.
CCV (1982)	Código Civil Venezolano Gaceta N° 2.990 Extraordinaria del 26 de Julio de 1982
CPC	Código de Procedimiento Civil Gaceta N° 3.970 Extraordinaria del 13 de marzo de 1987
CRBV	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999
CUP	Convenio de París para la Propiedad Industrial, de conformidad con el Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967.
LOPA	Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos Gaceta N° 2.818 del 01 de julio de 1981
LRN	Ley de Registros y Notarías Gaceta Oficial no. 6.668 Extraordinario, de fecha 16 diciembre de 2021
LMDFE	Decreto con Fuerza de Ley de Mensaje De Datos y Firmas Electrónicas Gaceta Oficial no. 37.148 de fecha 28 febrero de 2001
LPI	Ley de Propiedad Industrial, Gaceta Oficial 25.227 del 10 de diciembre 1956.
Resolución Nro.-74	Resolución Nro.- 74 de fecha 17 de febrero de 2022, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro.- 614 de fecha 17 de febrero de 2022

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general proponer un manual de procedimiento administrativo en materia de caducidad de la marca por no uso, para que el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo del Propiedad Intelectual o los funcionarios autorizados, puedan tramitar las solicitudes de conformidad con el artículo 36D de la Ley de Propiedad Industrial y el artículo 19 de ADPIC, para que los interesados y los titulares registrales puedan obtener una respuesta oportuna y ajustada a Derecho. Los objetivos específicos fueron analizar el término “uso de la marca” para determinar la posibilidad de solicitar la caducidad, estudiar los criterios en las providencias administrativas, doctrinas y jurisprudencias, asociados al tema, realizar un estudio sobre el sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad de la marca por no uso, conforme al derecho comparado con el objeto de elaborar un manual para este tipo de solicitudes, por ante el ente administrativo competente. La presente investigación documental se realizó mediante una investigación documental bajo un diseño jurídico-dogmático y en parte descriptivo. Las técnicas de recolección de datos seleccionadas fue un estudio de derecho comparado y la encuesta. En el manual se recomienda al Registrador de la Propiedad Industrial crear una coordinación especial en la cual se encarguen de analizar, evacuar y valorar las pruebas, además de aplicar los principios del procedimiento administrativo necesarios para obtener la declaratoria de caducidad de la marca por no uso.

Descriptor o palabras claves: Propiedad industrial, uso de la marca, derecho comparado, sistema probatorio, principios de procedimiento administrativo.

SUMMARY

The present research work had the general objective of proposing an administrative procedure manual regarding the expiration of the trademark due to non-use, so that the Industrial Property Registrar of the Autonomous Service of Intellectual Property or authorized officials can process the requests for in accordance with article 36D of the Industrial Property Law and article 19 of TRIPS, so that the interested parties and the registry holders can obtain a timely and legal response. The specific objectives were to analyze the term "use of the brand" to determine the possibility of requesting expiration, study the criteria in administrative rulings, doctrines and jurisprudence, associated with the subject, carry out a study on the evidentiary system applied to decree expiration. of the trademark for non-use, in accordance with comparative law in order to prepare a manual for this type of request, before the competent administrative entity. The present documentary investigation was carried out through a documentary investigation under a legal-dogmatic and partly descriptive design. The selected data collection techniques were a study of comparative law and the survey. The manual recommends the Industrial Property Registrar to create a special coordination in which they are in charge of analyzing, evacuating and evaluating the evidence, in addition to applying the principles of the administrative procedure necessary to obtain the declaration of expiration of the trademark for non-use.

Descriptors or keywords: Industrial property, use of the brand, comparative law, evidentiary system, principles of administrative procedure.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación está relacionado a la rama de la Propiedad Industrial, específicamente a las marcas, se aborda el tema en sí sobre la consecuencia que se genera por el hecho de no realizar el uso real y efectivo de la marca, es decir, la caducidad por no uso.

Establece la Ley de Propiedad Industrial (1956), lo siguiente: "Artículo 36.- El registro de una marca queda sin efecto: (...) d) cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos (...)". Así mismo, establece el artículo 19 del ADPIC (1994), lo siguiente: "Si para mantener el registro se exige el uso el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso.

De conformidad con las normas expuestas el plazo de dos (2) años corresponde para los nacionales y de tres (3) años a los extranjeros, todo esto en concordancia con el principio de territorialidad y el principio de trato convencional, establecido este último en el artículo 1.3 del ADPIC (Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente acuerdo).

Es decir, el registro de la marca queda sin efecto en el mundo legal, debido a que el titular de la marca durante un tiempo determinado por la ley, no realizó ningún acto, que conlleve al uso real y efectivo de la marca.

Este procedimiento tiene como objeto la declaratoria de la caducidad por falta de uso de una marca durante un tiempo establecido por la ley, materia que será decidida por el Registrador de la Propiedad Industrial (art. 37 LPI) una vez sea iniciado el mismo por un solicitante con interés personal, legítimo y directo.

En efecto, el presente trabajo se analiza las normas adjetivas aplicables al presente procedimiento, de forma tal de que los funcionarios del ente competente puedan darles trámite administrativo a estas solicitudes y puedan declarar válidamente la

caducidad de una marca que no está siendo utilizada en el mercado y que obstaculice a terceros la posibilidad de obtener un registro.

Sobre este tema el análisis de la Doctora Carmen Arana (2010) se basa en que el sistema de cancelación por falta de uso, determina la pérdida del derecho de registro de una marca. Pueden apreciarse dos situaciones: la del accionante de la cancelación, que tiene la iniciativa propiamente dicha de la cancelación y, de otro lado, la del titular, quien tiene una exigencia de uso, para no perder sus derechos sobre la marca.

Asimismo, los autores como el Dr. Bentata y la Dra. Hildegard Rondón de Sanso (1984), han considerado que este procedimiento permite que se diluyan los monopolios temporales, que otorgan las marcas, pero que, por no usarlas, causan trabas y paralizaciones de solicitudes que sí desean hacer uso de la marca en el mercado.

Bajo estos parámetros, el texto de la presente investigación a los fines de describir los hechos y apreciar los patrones asociados con la temática implícita, se analizará cómo se llevan a cabo o ejecutan los principios generales administrativos y los principios necesarios probatorios y su efectiva resolución, en los países como España, México, Perú, Chile, Estados Unidos y Alemania, con el objeto de proponer un manual de procedimiento para tramitar las solicitudes de caducidad de la marca por no uso, que sirva para el Registrador de la Propiedad Industrial y funcionarios del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, los interesados y al titular registral.

La presente investigación tiene como objetivo general, proponer un manual de procedimiento administrativo en materia de caducidad por no uso de la marca para lograr un proceso en el cual se establezcan los mecanismos necesarios que conlleven al cumplimiento de principios generales administrativos y los principios necesarios probatorios para que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual pueda dictar una resolución administrativa conforme a Derecho y a los principios legales constitucionales, donde efectivamente se vea reflejado el cumplimiento de un debido proceso y el Derecho de Petición.

Es así como surge la necesidad de aplicar el procedimiento administrativo ordinario establecido en la LOPA y los principios probatorios disponibles en el Código de Procedimiento Civil, para establecer la condición de no uso de una determinada marca y darles trámite a estas solicitudes de conformidad con el Derecho de Petición y a obtener una oportuna respuesta, establecido este Derecho en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, se estructuró el Trabajo Especial de Grado, bajo los siguientes capítulos:

Capítulo I.- Contempla el Planteamiento del Problema, las Interrogantes de la Investigación, Objetivos: General y Específicos, Justificación e Importancia de la Investigación, Alcance y Delimitación de la Investigación.

Capítulo II.- Se refiere al Marco Teórico, compuesto fundamentalmente por los Antecedentes de la Investigación, las Bases Teóricas, Bases Legales, Principios del Procedimiento Administrativo, principales principios probatorios, las pruebas y la valoración de las pruebas.

Capítulo III.- Este está representado por el Marco Metodológico, el cual se estructura de la siguiente forma: Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, Nivel de la Investigación, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Análisis de Resultados.

Capítulo IV.- Presentación y Análisis de Resultados, el cual, a través de los distintos enfoques desarrollados, hace posible la concreción de los objetivos planteados y, por ende, se responden las interrogantes de la investigación.

Capítulo V.- Propuesta

Referencias Bibliográficas.

CAPÍTULO I

TEMA DE ESTUDIO

1.1. Planteamiento del problema

En el ordenamiento jurídico venezolano está contemplada la posibilidad de solicitar la caducidad de la marca por no uso, sin embargo, no se encuentra un procedimiento especial para obtener la caducidad del registro de la marca.

Es evidente que la pérdida de un registro de la marca, puede causar un gravamen irreparable al titular registral, en caso de que sea acordado, y que el interesado al pretender obtener la caducidad adquiera la prioridad para el registro de la marca.

En el Boletín de la Propiedad Industrial Nro.- 614 de fecha 17 de febrero de 2022, fue publicado el procedimiento aplicable para este tipo de solicitudes en la Resolución Nro.- 74, sin embargo, nada establece en cuanto a un contradictorio entre las partes, de la promoción de pruebas, pasa a la evacuación de las pruebas sin indicar nada sobre la etapa probatoria, relativa a la oposición y admisión de las pruebas, y mucho menos sobre el control y contradicción de la prueba.

Es así como queda aplicable a estas solicitudes el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, tal y como lo dispone la sentencia de la Sala Político Administrativo, sentencia Nro.- 979, de fecha 17 de julio de 2002, expediente 1992-11157.

La pretensión que contiene la solicitud de este procedimiento, versa en la necesidad que tiene un administrado de que sea declarada caduca una marca por cuanto su titular registral no usa la misma, y al poseerla y no comercializarla ocasiona una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad.

En Venezuela, en principio, debe el solicitante de la caducidad probar el hecho negativo de no uso de la marca, esto viene sucediendo desde que entró en vigencia nuevamente la Ley, y salimos de la Comunidad Andina, es decir, la Decisión 486.

A todos los interesados les surge la interrogante de cómo llevar un medio probatorio al sistema administrativo a través del escrito de solicitud de caducidad por no uso de la marca, tenemos que la Ley de Propiedad Industrial no establece un procedimiento para esta pretensión, por cuanto la persona interesada en obtener el Derecho Preferente de ese registro debe acudir a la sede administrativa con suficiente material probatorio que demuestre ese hecho negativo.

La noción “falta de uso” o “uso” en la Decisión 486 se presenta muy clara y concreta, lo que no sucede en la Ley de Propiedad Industrial. En este sentido, la doctrina ha sido conteste en este tipo de procedimiento y es por ello, que Rondón de Sanso, Hildegard (2008) explica:

Carga de la prueba en la cancelación por falta de Uso. Hay una diferencia que tiene connotaciones graves, que es el derivado de la cancelación por falta de uso. En la cancelación por falta de uso (caducidad) en la ley de 1955, la carga de la prueba recae sobre el solicitante de la cancelación, lo cual implicaba para el mismo, todas las dificultades de la llamada prueba del hecho negativo llamada “la prueba diabólica”. En la Decisión 486 se invirtió la carga de la prueba al titular registral. (...). (p.166).

En artículo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) titulado: “Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca”, Ignacio Sancho Gargallo, magistrado, Juzgado de Primera Instancia 31, Barcelona, España, octubre de 2004: “(...) No obstante, cabe eludir la caducidad si el demandado, titular de la marca registrada, prueba que empezó a usar de buena fe la marca tres meses antes del ejercicio de la acción de caducidad”. (p.5).

De acuerdo a la Decisión 486, artículo 167, se encuentran como medios probatorios para el titular registral: 1.- Facturas comerciales; 2.- Documentos contables; 3.- Certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de la mercancía.

En otras legislaciones se habla del hecho positivo debido a que es el titular registral quien debe fehacientemente probar el uso de la marca. En Venezuela se debe probar es el hecho negativo, sin embargo, conforme a la Resolución en su particular cuarto, ambos deben probar los hechos alegados: el titular registral y el solicitante de la caducidad.

Sobre este punto existe una omisión legislativa y administrativa, ya que no está en la Resolución Nro.- 74, la oposición a las pruebas y admisión de éstas, el sistema omite estos dos momentos procesales, que son importantes para lograr un proceso apegado a Derecho y a las normas procesales. La no existencia del Principio de Contradicción hace que el proceso sea violatorio a la Tutela Judicial administrativa y administrativa.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el Artículo 98, el reconocimiento y protección que brinda el Estado a la Propiedad Intelectual, así como a las invenciones, denominaciones, marcas y lemas, con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

Los doctrinarios A. Bercovitz y Fernández Novoa que *“(...) una marca no existe como tal, si no es usada”, razón por la cual “(...) el uso de la marca es un presupuesto indispensable para que se consolide la marca como bien material (...)”, de forma tal que “(...) la figura del uso obligatorio de la marca registrada es una pieza fundamental del Sistema de marcas”.* (p.302).

Es así como surge la necesidad de aplicar el procedimiento administrativo ordinario establecido en la LOPA y los principios probatorios disponibles en el Código de Procedimiento Civil, para establecer la condición de no uso de una determinada marca y darles trámite a estas solicitudes de conformidad con el Derecho de Petición y a obtener una justa y oportuna respuesta, establecido este Derecho en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), en el Acuerdo sobre ADPIC, artículo 19.1 contempla que el registro puede anularse si la marca no ha sido usada después de un período ininterrumpido de tres (3) años como mínimo de falta de uso, la legislación

interna prevé un lapso de dos (2) años; es importante determinar el lapso preciso, por cuanto los dos cuerpos normativos se encuentran vigente, y por lo tanto, conforme al principio de territorialidad a los nacionales es aplicable el tiempo de dos (2) años mientras que según el principio de trato convencional a los extranjeros le es aplicable los tres (3) años.

En resumen, el procedimiento de caducidad por no uso de una marca, se encuentra previsto en la legislación interna, mediante la Ley de Propiedad Industrial artículo 36D, en los ADPIC en el artículo 19, y en la Resolución 74, sin embargo, ninguno de estos cuerpos normativos contiene un procedimiento administrativo especial para ejecutar el proceso, y es por ello que se hace necesario la aplicabilidad de la LOPA, y demás leyes adjetivas que se encuentran vigente en el ordenamiento jurídico venezolano para que exista un contradictorio que haga valer el Derecho de Petición, el Debido proceso y la tutela judicial y administrativa efectiva.

En todo caso, la consecuencia de que la Administración declare caduca una marca, es la cancelación del Certificado de Registro, es por ello que, una vez culminada la primera fase del procedimiento administrativo, el titular registral puede ejercer los recursos administrativos conducentes, como medios impugnativos para hacer valer la vigencia en de su marca, mientras que, en caso contrario el interesado puede obtener el registro de la marca.

Es así como se considera que este proceso es sumamente esencial, y, por lo tanto, debe llevarse una etapa probatoria con contradictorio suficiente para que las partes demuestren sus pretensiones.

En base a la problemática expuesta, surgen una serie de interrogantes, que han de ser respondidas en la medida en que se concreten los objetivos formulados. A continuación, los detalles:

1.1.1. Interrogantes de la Investigación

- ¿El término uso de marca, sirve como requisito indispensable para efectuar la solicitud de caducidad de la marca por no uso, conforme al Derecho comparado?

- ¿Cuáles serían los criterios establecidos sobre el período relevante para solicitar la caducidad de la marca en las providencias administrativas, doctrinas y jurisprudencias, para decretar la cancelación por falta de uso de la marca a nivel de Derecho nacional e internacional?
- ¿En materia de Derecho comparado, cuál es el procedimiento y el sistema probatorio aplicado para decretar la cancelación por falta de uso de la marca?
- ¿Es necesario elaborar un manual de procedimiento como instrumento para decretar la caducidad por no uso de la marca por ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)?

1.2. Objetivos del proyecto

1.2.1. Objetivo General

Proponer un manual de procedimiento administrativo sobre la caducidad de marca por no uso, basado en un análisis del Derecho Comparado conforme a los principios generales del derecho administrativo y principios probatorios, dirigido al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar el término “Uso de la marca” como requisito indispensable en materia de solicitud de caducidad de la marca por no uso, conforme al Derecho comparado, para determinar el período relevante.
- Describir los criterios establecidos en las legislaciones y providencias, para decretar la caducidad de la marca por no uso a nivel de derecho nacional e internacional.
- Estudiar en el marco del Derecho comparado, el sistema probatorio aplicado para tramitar las solicitudes de caducidad por no uso de la marca.
- Elaborar un manual de procedimiento administrativo para el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en materia de solicitudes de Caducidades de marcas por no uso.

1.2.3. Justificación e Importancia

En la actualidad, mediante la Resolución Administrativa Nro.- 74, fue establecido que para el procedimiento de caducidad de marcas por no uso, de conformidad con el artículo 36D de la LPI, se aplicaría el procedimiento administrativo ordinario y general previsto en la LOPA, de forma supletoria, debido a que, no existe un procedimiento especial en la Ley de Propiedad Industrial para decretar esta pretensión extintiva del derecho de propiedad industrial.

Sin embargo, esta resolución no permite un contradictorio entre las partes, por cuanto de la promoción de pruebas, pasa a la etapa de evacuación, sin permitir que las partes intervinientes, puedan acceder a las pruebas de la contraparte, y a tener un control de las mismas, incluso nada establece sobre su admisión, lo cual impide que exista una tutela judicial y efectiva administrativa de los derechos de los titulares registrales y de los interesados, esto conforme a los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 2 de la LOPA.

Esta solicitud se basa en la necesidad que tiene un interesado de que sea declarada caduca una marca, por cuanto su titular registral no la está usando, y al ser titular de un registro de marca que no está en uso real y efectivo en el comercio, genera una posición monopólica injustificada, en detrimento de otros administrados que sí están en posición de usarla.

Ahora bien, conforme al artículo 58 de la LOPA, se establece que: “Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios prueba establecidos en los Código Civil, Código de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal o en otras leyes”.

Es posible, en Venezuela utilizar todos los medios probatorios contenidos en el ordenamiento jurídico venezolano, para demostrar la caducidad de la marca por no uso, y el Registrador de la Propiedad Industrial se encuentra debidamente facultado y autorizado para decidir sobre su oposición, admisión y evacuación, es decir, durante toda la etapa de la pretensión administrativa.

Por ello, el presente manual, servirá de marco de referencial, a los futuros investigadores, al SAPI, e incluso a interesados y titulares registrales, que tengan como propósito, indagar, desarrollar, analizar y complementar aún más el tema en cuestión, o por la necesidad de solicitar al ente competente la caducidad de alguna marca por no uso.

1.2.4. Alcance y delimitación del proyecto

La pertinencia del tema objeto de estudio a nivel general es relevante para el Registro de la Propiedad Industrial del SAPI, los interesados, los titulares registrales, entre otros sujetos vinculantes, ya que se enmarca en el área de la propiedad industrial, delimitando el tema a la caducidad de la marca por no uso de la marca durante un periodo relevante, que se origina cuando un interesado que no es el titular de una marca, presenta por ante el Registro de la Propiedad Intelectual la solicitud de cancelación por falta de uso, por cuanto ese registro obstaculiza la obtención del registro de la marca por la cual pretende obtener derechos, y como consecuencia el uso real y efectivo de la marca; y el efecto que genera en el titular registral es la cancelación de la marca por falta de uso.

Es necesario, la existencia de un contradictorio para que las partes intervinientes se encuentren a derecho. La propuesta es facilitar a la Administración a través del procedimiento ordinario administrativo la forma idónea de tramitar las solicitudes por caducidad de la marca por no uso, de conformidad con el ordenamiento jurídico venezolano vigente.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

En Venezuela, a partir de la Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y Agricultura de fecha 30 de junio de 1927, es regulada por primera vez la caducidad por el no uso de la marca, considerándose como una sanción al titular registral por no utilizar la marca, conforme a como fue registrada, sobre este punto Uzcátegui (1970), reseña el antecedente del cuerpo normativo para ese entonces:

La anterior Ley es derogada por la de 30 de junio de 1927 que pasa denominarse Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura (...). La duración de registro del registro es reducida a 10 años e impone la caducidad a la protección de la marca cuando no se ha hecho uso de la misma durante dos años consecutivos, pudiendo ser solicitada por tercero después de pasado un año de publicada la caducidad. (p.32)

Es así, como entra la figura de la Caducidad por no uso de la marca en el ordenamiento jurídico venezolano, también se estableció que, podía ser acordada por el Registrador de la Propiedad Industrial, y se le otorgaba al solicitante de la caducidad la prioridad para solicitar la marca en el lapso de un (1) año luego de que la Resolución Administrativa hubiese sido publicada, y se encontrara definitivamente firme.

Sobre este antecedente de la caducidad por no uso de la marca, también intervino el doctrinario Bentata (1984), y expresó lo siguiente:

“La obligación de usar las marcas concedidas y registradas en Venezuela, no es constante características de las leyes en esta materia hemos tenido en vigor. En la Ley de 1927, se consagra por primera vez en el artículo Séptimo, un texto del tenor siguiente:

Artículo Séptimo: “Toda marca de la cual no se haya hecho uso durante dos años consecutivos, caduca de hecho su protección, y podrá ser solicitada válidamente por tercero,

después de haber transcurrido un año de la publicación de su caducidad. Caduca también en igual forma, la extinción de la personalidad a quien correspondiere el uso sin ser sustituido legítimamente por quien pueda sucederle”.

Esta norma, que no aparece en la ley de 1877, se repite en las leyes de 1930 (Artículo Séptimo) y con modificaciones, en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 vigente (Artículo 36). (p.35).

Sin duda, con el antecedente de estos dos doctrinarios se puede establecer que la Caducidad por no uso de la marca, es una sanción que se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico venezolano desde el año 1927.

Dentro de este marco, para la realización de este proyecto se utilizaron otros trabajos que sirvieron como guía de referencia para su elaboración, entre ellos, se apoyó en los siguientes trabajos de grado:

En primer lugar, Sierra, R (2020), en su trabajo de grado realizado en la Universidad de Salamanca, España, a través del programa de Maestría de Acceso a la Abogacía titulado “Caducidad de la marca por falta de uso”, el cual estuvo basado en analizar el uso de la marca mixta, qué ocurre cuando se registra una marca “mixta”, es decir, un logotipo y un elemento denominativo, y no se usan de manera simultánea a la hora de ofrecer los productos al mercado; y si esta circunstancia supone la caducidad de la marca. Como conclusión estableció que las marcas deben usarse, tal y como son definidas, debido a que es sumamente importante identificar los productos y servicios de un oferente respecto a otros idénticos o similares de otros fabricantes, por lo que, bajo esta premisa, debe evitarse cualquier modificación que altere la percepción del consumidor respecto la marca, también consideró que sería perfectamente válida y se debería considerar como un uso efectivo de la misma.

Como se puede apreciar en Venezuela, no existe una normativa que indique la forma en la que se considera que efectivamente está en uso la marca, en otros países como los de la Comunidad Andina, se discute la forma en la que se usa la marca, ya que puede existir titulares registrales que usen la marca, sólo con la fonética de la misma y no la parte gráfica, es decir, no como fue efectuado su registro, y en los cuales se considera que mientras no haya una variación que afecte la forma en la que la percibe el consumidor, efectivamente la misma está en uso.

Otro trabajo que es importante señalar, es referido a los medios probatorios necesarios para poder establecer si se produce la sanción en contra del titular registral, y como consecuencia, la caducidad por falta de uso de la marca, por lo cual se tomó como referencia el trabajo elaborado en la Escuela de Postgrado Neumann (Perú), para optar por el título de Maestría en Derecho de la empresa de los autores García y Charles (2021), quienes trabajaron sobre *“La analítica digital como medio probatorio para determinar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación en el Perú”*.

El objetivo general era determinar si es necesario incorporar un artículo sobre la demostración de uso, en el Decreto Legislativo 1075, que enumere los medios probatorios adicionando a la analítica digital para demostrar el uso de una marca en un procedimiento de cancelación por falta de uso. Las conclusiones que se presentaron en cuanto a la descripción del estado actual de la presentación de los medios probatorios, para determinar la cancelación por falta de uso, identificaron según las Resoluciones emanadas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que los medios probatorios utilizados por los cuales fue acordada la cancelación, fue a través de facturas, boletas de venta, y como elementos de juicio los catálogos, publicidad prueba física, para marcas de productos; y, para marcas de servicio se identifican la publicidad, facturas, carteles, lista de precios, catálogos, volantes, trípticos, presupuestos, publicidad puesta en establecimientos comerciales y en cuanto al entorno digital, luego de analizado el cuerpo normativo, las doctrinas y las resoluciones del INDECOPI, resulta ideal para determinar el uso de una marca en el mercado el uso de analítica digital, pues éstas pueden medir la cantidad de público a la que están expuestas las marcas, así como su ubicación y la cantidad de veces que se ha comprado un producto. A través de esta analítica digital, es posible medir todo tipo de actividad de los usuarios en las páginas web (carritos de compra) y en los Marketplace.

Como puede apreciarse, el tema probatorio del uso de la marca es transcendental para las partes intervinientes en el proceso debido a que el interesado debe probar el no uso de la marca, mientras que el titular debe probar su uso, existe un dinamismo probatorio, por lo tanto, en el trabajo de grado anteriormente citado permite obtener una

serie de instrumentos probatorios necesarios para que sean utilizados como pruebas del presente procedimiento.

Por otra parte, tenemos que, la OMPI, ha publicado un artículo titulado “Acciones civiles, administrativas y penales para defensa de los Derechos de Marca”, que tiene como criterio la armonización de las acciones civiles, administrativas y penales de las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial en materia marcaria, así como también, define cada una de las acciones sobre la materia. Con respecto a la acción de caducidad de la marca, determinaron que con esta acción se pretende la extinción de la marca y con ello su cancelación registral, por hechos sobrevenidos a su inscripción, cuando el titular de la marca no haga uso efectivo y real de la marca en España para los productos y servicios para los que esté registrada por más de cinco años desde la publicación de la concesión de la marca.

Como se puede valorar, según los criterios establecidos por la OMPI, en el mencionado trabajo la caducidad de la marca, produce la extinción de la misma, cuando el titular registral no haga un uso real y efectivo de la misma durante un tiempo determinado por la ley.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Marca

En el ADPIC (1994), se define la marca en el artículo 15.1, de la siguiente forma:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

La marca es un signo o una combinación de signos que debido a su capacidad distintiva permite que una empresa pueda distinguirse entre sus competidores, una

marca puede ser una palabra o palabras, letras, números, elementos figurativos, entre otros, donde a través de la creación de la marca el consumidor reconozca el servicio o producto en el mercado.

La marca es definida por Novoa Carlos (2009) como:

Un bien inmaterial, es decir, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en algo tangible para ser percibido por los sentidos, pudiendo además ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. (p.485).

La marca permite que una empresa logre obtener prestigio, fama y reputación, además de que siempre es asociada a la sociedad mercantil. La marca permite distinguir bienes y servicios de una empresa de las otras.

Con la finalidad de entrar a profundizar el tema central de la presente investigación se debe realizar, ciertas consideraciones necesarias, entre ellas, la obligatoriedad de hablar sobre el uso de la marca, con el objeto de determinar cuándo efectivamente no está en uso.

2.2.2. Uso de la marca

En el diccionario de la Real Academia Española (2001) se define el uso, como “Acción y efecto de usar- Ejercicio o práctica general de algo”, así mismo, define Cabanellas de Torres (1981) el uso como acción o efecto de servirse de una cosa emplearla o utilizarla. Es decir, tener en disposición y empleo continuado, servirse de una cosa son las acepciones con las que se puede definir.

Para el autor Fernández Novoa (2009) las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales figura la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores.

Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, es necesario un uso adecuado de la marca para que esa asociación se haga realidad es importante que

la empresa, titular de la marca logró mantener en el mercado la vigencia de la misma, ya sea ellos como propietarios o a través de licencias de uso.

En la Decisión 486 del Régimen Común de la Propiedad Industrial, se encuentra una definición de Uso de la marca en el artículo 166, el cual es la siguiente:

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

En decisión del Tribunal de la Comunidad Andina de fecha 23 de mayo de 2022, PROCESO 05-IP-2021, (Marca GOYA), sobre el uso de la marca: “El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto o servicio desde los países miembros como forma de uso de una marca”. (p.8).

A nivel mundial es transcendental que se pruebe el uso real y efectivo de la marca, incluso hay países en los cuales es necesario que se demuestre al ente administrativo competente, la forma en la se está usando la marca en el mercado como por ejemplo en los países de Chile, México, España, Estados Unidos y otros, deben presentar una declaratoria de uso cada tiempo determinado por la ley.

2.2.3. Caducidad de la Marca

Calvo Baca (2012) define a la caducidad, como la pérdida o extinción de un derecho por el simple transcurso del tiempo, la caducidad supone la fatal extinción del derecho una vez cumplido el lapso.

Sansó (1965) (citando a Mascareñas):

Para que haya uso de la marca a los fines de evitar la caducidad, debe haberse empleado la marca para distinguir los productos; en particular no se considerará verdadero uso del empleo de la marca en anuncios publicitarios o en establecimientos o fachadas. (p.77).

Con este criterio doctrinario, se mantiene que no sólo por publicidad se mantiene el uso de la marca, sino que el mismo debe haber empleado la marca para distinguir

productos o servicios para los cuales fue solicitado, la efectiva comercialización del mismo origina los documentos probatorios necesarios para demostrar el uso de la marca.

En este mismo orden de ideas, es indispensable citar a Sansó (1965) en el cual expresó lo siguiente:

El derecho sobre una marca no utilizada por un período de tiempo de dos años para algunos de los productos indicados en el registro, se extingue en relación a los mismos productos, quedando vigente solamente para los productos para los cuales fue efectivamente usado. Esta y no otra debe ser la consecuencia que deriva de la interpretación de la intención del legislador cuando emanó la norma contenida en el artículo 36. El titular de la marca, en efecto, no puede tener derecho a prorrogar indefinidamente su inactividad para los productos no usados (o productos de defensa), aun manteniendo respecto a ellos la exclusividad de la marca, porque el legislador ha querido expresamente evitar que una persona pueda hacer valer derechos sobre una marca cuando ésta no ha sido usada por un período superior a dos años. Por otra parte, con la práctica de los productos de defensa falta el presupuesto mismo de la tutela de los signos distintivos en general, que es la protección de la concurrencia, puesto que con el sistema de los productos de defensa el titular de la marca tiende a extender la exclusividad de uso también a actividades no ejercidas por él, y por eso fuera de cualquier y actual posibilidad de concurrencia. Se verificaría, en conclusión, en estos casos, una caducidad parcial de la marca; es decir, una caducidad relativa solamente a los productos para los cuales la marca obtenida no ha sido usada por un período de tiempo superior a dos años. (p.156).

Conforme a lo expuesto, por el doctrinario Sansó (1965) el no uso de la marca se extingue en relación a los productos que no son utilizados, por lo que el titular registral no tiene un derecho de prorrogar indefinidamente su inactividad, esto con el objeto de que no pueda hacer valer derechos de una marca que no está siendo usada para los productos a los cuales se realizó la protección. También expresa que es posible la caducidad parcial de la marca, ya que se configura una caducidad relativa, por lo que, no está siendo usado en base a todos los productos para los cuales se realizó la protección sino sólo sobre una parte de ellos.

2.3. Bases legales

2.3.1. Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Establece en el artículo 98 el reconocimiento constitucional de los derechos de propiedad intelectual sobre las marcas, patentes, derechos de autor, y así mismo, señala que protegerá su creación de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

También en el artículo 156, Numeral 32 entre las competencias del Poder Público Nacional, la legislación en materia de propiedad intelectual, artística e industrial, por lo tanto, es de reserva legal, como competencia única y excluyente para la Asamblea Nacional.

Señala Peña Solís (2002) sobre la reserva legal al Parlamento:

Está estrechamente conectado con los límites materiales implícitos de los decretos leyes que examinamos en el capítulo anterior, ya que dichos límites están constituidos por materias que siendo parte de la reserva legal, como se expresó antes, no pueden ser reguladas por medio de los referidos instrumentos normativos, sino única y exclusivamente por ley formal sancionada por la Asamblea Nacional, es decir, que sobre esas materias deberá ese órgano y ningún otro del Estado legislar. (p.609).

Es decir, está reservado a la Asamblea Nacional, el legislar sobre la materia de Propiedad Intelectual, no puede ningún otro órgano del Estado tomarse esta competencia, debido a que es de competencia única y excluyente para este ente.

Es por esto, que se considera ilegal la Resolución Nro.- 74 (2022) dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, esto debido a que, la reserva legal en esta materia tan especial, es competente la Asamblea Nacional. No obstante, a pesar de ello es correcto la aplicabilidad de la LOPA a esta pretensión de caducidad de la marca por no uso, y que como se menciona más adelante, es la Ley aplicable en supletoriedad a la Ley de Propiedad Industrial, esto como consecuencia a que la Ley no contiene una disposición expresa para este procedimiento.

2.3.2. La Ley de Propiedad Industrial (1956)

En este cuerpo normativo, se encuentra la pretensión principal de este trabajo, textualmente en el artículo 36: “El registro de una marca queda sin efecto (...) d) Cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”.

Como se puede observar, la norma es absolutamente clara de que la marca queda sin efecto por no haber hecho uso de la misma en el lapso de dos años consecutivos.

2.3.3. Resolución Nro.- 74 emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (2022)

Dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante el cual estableció en base a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Político Administrativa, Caso: Luvebras, Marca: MAKRO que el proceso que tenga por objeto la caducidad de la marca, se regirá por el Procedimiento Administrativo Ordinario establecido en la LOPA.

En esta Resolución, el ente manifiesta que no existe en la Ley especial un procedimiento para determinar la caducidad de la marca por el no uso, a su vez que en la Ley de Propiedad Industrial tampoco hay referencia sobre la declaratoria de uso de la misma, tal y como sí ocurre en países como España, México y Chile.

2.3.4. Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris (1883)).

En relación a la caducidad de la marca por falta de uso, el Convenio estableció en su artículo 5 C.1) “Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.”

No contempla la exigencia de regulaciones internas por parte de los Estados miembros, sin embargo, coloca como exigencia que no puede ser anulado sino existe un plazo equitativo para el no uso, y a su vez si el titular no justifica la inacción de uso de la marca.

2.3.5. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994)

Sobre este cuerpo normativo, es necesario hacer mención al Aviso Oficial Nro.- DG-09-2020 de fecha 01 de octubre de 2020, en el cual el SAPI, hizo de conocimiento a los usuarios y público en general de la aplicación en forma directa de este acuerdo, el cual constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya Ley Aprobatoria está publicada en Gaceta Oficial Nro.- 4829 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994, así mismo, establecen que se podrá invocar en las solicitudes formuladas.

Ahora bien, lo cierto del caso es que este es un tratado internacional, al cual Venezuela es miembro inicial y suscribió el Acuerdo de Marrakech el 15 de abril de 1994, con vigencia de 01 de enero de 1995.

Este Tratado dispone, de dos principios relevantes en la materia de propiedad intelectual e incluso en otras materias como aduanas, y estos son los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida.

Sobre estos principios, la doctrinaria Rondón de Sansó (2008) manifestó que el ADPIC establecen los principios básicos:

Trato Nacional, en virtud del cual cada miembro debe conceder a los nacionales de los demás países miembros un trato igual al que otorga a sus nacionales y del **Trato de la Nación Más Favorecida** que significa que toda ventaja, privilegio o inmunidad que un miembro conceda a los nacionales de otro país, se otorgará inmediatamente y sin condiciones, a los nacionales de todos los demás miembros. (p.67).

El principio de Trato Nacional es un principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros, establecido en el artículo 2 del Convenio de París:

Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Del artículo anterior se desprende que los Países Miembros deben otorgarles a los extranjeros, los mismos derechos, beneficios y ventajas que a sus nacionales, así como brindar la protección a los Derechos de Propiedad Intelectual, siempre que estén conforme a las disposiciones legales impuestas a los nacionales; es la expresión de la no discriminación de un mismo trato tanto para nacionales como extranjeros, con el objeto de que exista una uniformidad.

También, encontramos que en el Acuerdo ADPIC, se encuentra este principio nuevamente ratificado en el artículo 1.3:

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros. (1) el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que

cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.⁽²⁾ Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Consejo de los ADPIC”).

Este principio contiene la no discriminación en materia de propiedad intelectual, tanto a nivel interno como a nivel internacional en los países miembros. Por otra parte, tenemos que el Trato Convencional se refiere a que una vez un país suscribe un convenio, se obliga a cumplir lo dispuesto en el mencionado convenio, y, por lo tanto, debe trasponerlo a su ordenamiento jurídico nacional, es decir, que lo que está establecido en ese convenio se cumpla a cabalidad, y, por lo tanto, el extranjero pueda exigir el cumplimiento de lo ahí establecido. El país Miembro está obligado a tener los estándares mínimos que se encuentran en todo el convenio en su legislación nacional.

Hay una excepción en el Principio al Trato Nacional establecido en el artículo 2.3. del Convenio de París, lo contrario al trato nacional es la reciprocidad, pero, sin embargo, quedan estas excepciones, la regla es el trato nacional, la excepción es la reciprocidad material, no puede haber relajamiento de las normas procesales.

En cuanto al principio del Trato de la Nación más Favorecida, en el artículo 4 de los ADPIC, se establece de la siguiente forma: “Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio, o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros”. Es decir, debe existir una igualdad entre nacionales y extranjeros, sin distinción, en cuanto los derechos y obligaciones que contenga la legislación interna de cada país, siempre que este favorezca al tramitante.

Este principio del Trato de la Nación más Favorecida, se fundamenta en un trato igualitario para todos los países miembros, en el cual se les otorga a todos los países que estén suscritos a estos convenios, las ventajas, privilegio e inmunidad que contenga cualquiera de los países miembros.

En todo caso, el SAPI, argumento la aplicabilidad directa del ADPIC en el país, conforme a que los Derechos de Propiedad Intelectual son Derechos Humanos, para justificar la aplicabilidad del acuerdo tanto a nacionales o extranjeros, sustentando el mismo a través del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en el cual se establece que, en el caso de tratados relativos a Derechos Humanos, estos son de aplicabilidad directa e inmediata.

Entonces, establece el ADPIC en el artículo 19, el requisito de uso de las marcas:

1.- si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de **tres años** como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. 2.- Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro. (Negritas agregado propio)

También menciona este tratado analizado, que el uso como requisito de registro de la marca, no debe ser impuesto por los países miembros, tanto los ADPIC, como el Convenio de Paris establecen la excepción de no uso de la marca, por problemas en trámites gubernamentales.

Para finalizar, esto indica que en caso de que el titular registral de la marca a ser objetada con la caducidad, sea un país miembro del mencionado acuerdo, le es aplicable este acuerdo y, por tanto, el lapso para considerar su no uso de la marca es de tres (3) años y no de dos (2) años como establece la legislación nacional, esto conforme al principio de trato convencional, sin embargo, estaría causando una desigualdad entre los titulares registrales extranjeros y nacionales. Este punto debe ser tratado por el Registro de la Propiedad Industrial.

2.3.6. Aplicabilidad transicional del Régimen Común de la Propiedad Industrial.

2.3.6.1. Decisión 313 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial Gaceta Oficial Nro.- 101 del Acuerdo de Cartagena de fecha 14 de febrero de 1992.

Tabla Nro.- 1 Decisión 313	
Cancelación por no uso Periodo relevante	<p>Artículo 98.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular de la misma, cuando después de efectuado éste, y sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en la Subregión, por su titular o por el licenciatarario de éste, durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.</p> <p>El uso de la marca se acreditará mediante la prueba que cada País Miembro establezca y ésta corresponderá al titular del registro.</p> <p>Serán considerados como motivos justificados de la falta de uso de una marca, los que se sustenten en el caso fortuito o la fuerza mayor.</p>
Consideraciones de uso	<p>Artículo 99.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.</p> <p>El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.</p>
Derecho de preferencia	<p>Artículo 100.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.</p>
<p>Fuente: Consulta a la Decisión 313 del Régimen Común de la Propiedad Industrial. Elaboración propia.</p>	

La Oficina Nacional competente, es decir, el órgano encargado del registro de la propiedad industrial, cancelará el registro de la marca, previa solicitud de cualquier

persona interesada, y previa audiencia con el titular registral, quien puede hacer valer el uso de la marca en cualquier país de la comunidad andina, con la exigencia para el interesado de que debe haber un lapso de cinco (5) años precedentes a la solicitud de no haber usado la marca.

Esta decisión era aún más amplia en establecer el lapso a los cinco (5) precedentes, debido a que como más adelante analizaremos en la Decisión 486 es de tres (3) años.

Puede esta pretensión ser usada como defensa, en un procedimiento de infracción, oposición o nulidad de la marca no usada.

Con respecto a los medios probatorios, la carga de la prueba le corresponde al titular y este podrá utilizar la prueba que cada país miembro establezca, los casos de fuerza mayor o fortuito serán motivos para justificar la falta de uso de la marca.

En relación al uso de la marca, la misma se considera en pleno uso por estar disponible en el mercado, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, igualmente cuando exporte productos a cualquiera de los países miembros. Aunque la marca difiera en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, se consideraba que estaba en uso.

El solicitante de la cancelación del registro, tendrá el derecho preferente si así lo solicita que en el lapso de los tres (3) meses siguientes a la fecha en que quede firme la Resolución que declaro la cancelación de la marca, solicitar el registro de la marca.

2.3.6.2. Decisión 344 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial Gaceta Oficial Nro.- 142 del Acuerdo de Cartagena de fecha 29 de octubre de 1993.

**Tabla Nro.- 2
DECISIÓN 344**

Período de no uso	Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciataria de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Medios de pruebas	Continuación Artículo 108: Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.
Carga de la prueba	La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
Excepción	El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca
Petición del titular	Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro
Plazo para contestar	Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca
Resolución	Continuación artículo 109: Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada.

Consideraciones de uso	<p>Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.</p> <p>También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.</p>
Derecho de preferencia	<p>Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca.</p>
<p>Fuente: Consulta a la Decisión 344 del Régimen Común de la Propiedad Industrial. Elaboración propia.</p>	

En esta Decisión se ratifica que la Oficina Nacional competente es quien cancela el registro de la marca, mediante solicitud efectuada por cualquier persona interesada, cuando la marca no es utilizada en ningún país miembro de la comunidad en tres (3) años consecutivos precedentes, así mismo, podrá ser utilizada como un mecanismo de defensa.

Señala de forma específica los medios de pruebas: Facturas comerciales, que demuestre la regularidad del servicio o producto, los inventarios de mercancía, cualquier otro medio que sea permitido por la legislación nacional del país miembro donde se solicite la caducidad.

La carga de la prueba le corresponderá al titular, el registro no se podrá cancelar cuando sean casos fortuitos o de fuerza mayor.

También fue agregada la posibilidad de que el titular de la marca solicitará la caducidad, por cuanto es idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, resulta

un poco incongruente que haya logrado el registro el titular, si la marca es realmente conocida en el mercado.

El plazo que otorga para que el titular de la marca que está siendo objeto de la solicitud de cancelación, pueda alegar y presentar pruebas es de treinta (30) días.

Una vez conste en el expediente la información suficiente la Oficina Nacional Competente procederá a resolver y posteriormente, notificará a las partes.

En cuanto al uso, se considerará que la misma está en uso cuando la misma se encuentre en el mercado los productos o servicios que distingue, o en el proceso de exportación, e igualmente cuando difiera sólo un poco la marca en referencia a como fue registrada.

El solicitante tendrá la preferencia, para obtener el registro de la marca, una vez se encuentre firme la resolución, tendrá un lapso de tres (3) meses para hacer valer este derecho.

2.3.6.3. Decisión 486 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial Gaceta Oficial Nro.- 600 del Acuerdo de Cartagena de fecha 19 de septiembre de 2000.

Tabla Nro.- 3 DECISIÓN 486	
Periodo de no uso	<p>Artículo 165- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.</p> <p>No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.</p>

Cancelación parcial	<p>Continuación del Artículo 165-</p> <p>Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.</p>
Excepción	<p>Continuación del Artículo 165-</p> <p>El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.</p>
Consideraciones de uso	<p>Artículo 166- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.</p> <p>También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.</p> <p>El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.</p>
Carga de la prueba	<p>Artículo 167- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.</p>
Derecho de preferencia	<p>Artículo 168- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.</p>
Plazo para presentar alegatos y pruebas	<p>Artículo 170- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.</p>
Resolución	<p>Continuación Artículo 170: Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.</p>
<p align="center">Fuente: Consulta a la Decisión 486 del Régimen Común de la Propiedad Industrial Elaboración propia</p>	

En esta Decisión, continúan declarando la competencia de la Oficina Nacional competente, que tal y como dispone el mismo artículo 273 de esta decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial.

Con respecto al periodo relevante para solicitar la cancelación del registro, establece que sean tres (3) años precedentes a la solicitud de cancelación y que no haya sido utilizada en ninguno de los países miembros de la comunidad andina, es decir, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y hasta el 2008 Venezuela.

La marca se considera en uso, cuando se distingue en el mercado los productos y los servicios, cuando sea a través de productos exclusivamente para exportar, no causará la cancelación ni disminuirá la protección por tener ligeros cambios en la marca siempre que no pierda la distintividad con la que fue registrada.

Sobre las pruebas, determina que la carga le corresponde al titular y que los medios de pruebas son las facturas comerciales, auditorias y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Puede invocar el derecho de preferencia, el que haya efectuado la solicitud de cancelación, y dispondrá de tres (3) meses para solicitar el registro de la marca, una vez quede definitivamente firme la resolución que dictamina el no uso de la marca.

Una vez, recibida la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca, la Oficina Nacional Competente informará al titular de la marca registrada para que en el lapso de sesenta (60) días presente alegatos y pruebas que estime conveniente, para que posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial emita la resolución correspondiente.

Las Decisiones Andinas, eran de absoluta aplicabilidad, debido a que, la Decisión 344 fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro.- 4.676 del 18 de enero de 1994 y la Decisión 486 mediante aviso oficial publicado en Boletín de la Propiedad Industrial 444, Tomo I, de fecha 19 de enero de 2001.

En las decisiones de la comunidad andina, siempre ha correspondido al titular registral tener la carga de la prueba, también ha variado en cuanto al tiempo de no uso desde cinco (5), hasta actualmente que son tres (3) años, permite utilizar los medios probatorios que dispongan los países miembros en su legislación nacional, donde haya sido presentado la cancelación de la marca, además otorga al solicitante de la marca la preferencia para solicitar el registro de la marca.

2.4. Procedimiento para decretar la caducidad por no uso de la marca.

2.4.1. Órgano competente para decretar la caducidad por no uso de la marca.

Sobre este particular, es menester citar a Sanso (1963) que expresó lo siguiente:

Nada dice la ley sobre cuál sea el órgano que debe declarar la caducidad, en particular entre la Administración y los tribunales. Faltando una expresa atribución de la competencia de los tribunales, se ha considerado que deba ser el Registrador de la Propiedad Industrial quien deba decidir sobre la caducidad de las marcas. En tal sentido se ha pronunciado la resolución No. 914 de fecha 29 de marzo de 1961 del Ministerio de Fomento. (p.77).

Efectivamente, en la legislación no se establece quien es el ente competente para declarar la caducidad de la marca por no uso, tampoco nada dice, si es necesario efectuar la solicitud u opera de pleno derecho, y menos indica un procedimiento especial para las tramitaciones de estas solicitudes.

Continúa Sansó (ob.cit) sobre este punto y ratifica que: “Faltando una expresa atribución de la competencia de los Tribunales, se ha considerado que deba ser el Registrador de la Propiedad Industrial quien deba decidir sobre la caducidad de las marcas (Resolución No. 914 del 29 de marzo de 1961 del Ministerio de Fomento)”. (p.77)

La Resolución 914, que es mencionada por el Doctrinario Sansó (ob. cit.):

Tal resolución fundamenta su decisión en el hecho de que el artículo 36 de la ley establece cuatro casos en los cuales una marca queda sin efecto, considerándose que sólo el contemplado en la letra e) de dicho artículo es atribuido a la competencia de los tribunales ordinarios; por lo tanto, se deduce que tal atribución tenga carácter excepcional, siendo la regla general la competencia del Registro de la Propiedad Industrial, competencia que el artículo 37 le reconoce en “todo lo relativo a la propiedad industrial”. También se basa dicha resolución sobre la posibilidad de aplicar por analogía a las marcas la norma del artículo 17, que atribuye al Registrador la facultad de declarar la caducidad de las patentes por falta de uso o de explotación. (p.77).

Por lo tanto, a criterio de este doctrinario la competencia de decidir sobre la caducidad de falta de uso está en manos del Registrador. Sobre este punto Bárbara Carrazzoni (1975):

La declaratoria de la caducidad por falta de uso es considerada como competencia del Registro de la Propiedad Industrial. El problema que se plantea es si el Ministro de Fomento puede conocer de la misma en primer Instancia, esto es, si la caducidad por falta de uso puede plantearse como una cuestión incidental en sede de apelación. (p.24).

Muchos puntos sobre esta pretensión de la Caducidad por falta de Uso de la marca, han sido discutidos suficientemente por los doctrinarios quienes han concluido, que debe solicitarse la declaratoria y así mismo, la autoridad competente es el Registrador de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, tomando como referencia al Dr. Bentata (1984) en su libro Temas de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, señala que puede estudiarse el punto de la jurisdicción, en dos (2) etapas:

1. Período en el cual el Registrador se consideraba incompetente:

Este período se generó en virtud de que la Ley de Propiedad de Industrial no establece cuál es la autoridad competente, y es así como el doctrinario anteriormente señalado cito algunas Resoluciones en las cuales destaca, que por no contener la ley este punto de la jurisdicción la controversia de los intereses facultaba directamente al Poder Judicial. Estas Resoluciones fueron citadas por el Dr. Bentata:

En Resolución No 1.087 de 11 de agosto de 1960. R.P.I. Boletín N° 54 de 31 de agosto de 1960, pp. 402-403. Referencia: Solicitud de caducidad de la marca "La Opinión". Registro N° 19.931 de 22 de septiembre de 1948: "El Registrador de la Propiedad Industrial declara que es incompetente para decidir la caducidad por falta de uso, por estimar que la misma corresponde al Poder Judicial" (p.67)

También en Resolución No 1.132 de 20 de agosto de 1960. R.P.I. Boletín N° 54 de 31 de agosto de 1960, pp. 404-405. Referencia: Solicitud de caducidad de la marca "Duralín". Registro N° 23.162 de 11 de agosto de 1950: "La declaratoria de la caducidad de una marca por falta de uso corresponde a los Tribunales de Justicia". (p.67)

2. El Registrador de la Propiedad Industrial es competente para declarar la caducidad por falta de uso.

Sobre este punto, cita la Resolución 914, de fecha 29 de marzo de 1961, en la cual revoca la Resolución del Registro de la Propiedad Industrial, en el cual se declara incompetente para decidir la caducidad por no uso de un registro. Sin embargo, en esta Resolución declara su competencia en virtud del artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial.

En Venezuela estuvo vigente la Decisión 486 en el lapso de 01 de diciembre de 2000 hasta el 19 de noviembre de 2006, sin embargo, esta decisión aún es aplicable en países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú), ésta contiene en el artículo 165 que “la Oficina Nacional competente cancelará”, así mismo en el artículo 273 establece que “debe entenderse como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industria”.

Es por ello, que en Venezuela no hubo controversias en cuanto quien era la autoridad competente mientras estuvo vigente la mencionada Decisión 486, lo cual se puede decir que, genero dudas cuando regresamos a la Ley de Propiedad Industrial de 1955, sin embargo, esta ley contiene en el artículo 37 la disposición expresa de que: “Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo de una Oficina que se denominará Registrador de la Propiedad Industrial”.

Aunado a ello, resulta importante traer a colación sentencia Nro.- 523, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa en fecha 13 de junio de 2023, en la cual se estableció que, aunque la competencia de un ente administrativo no esté referida explícitamente en la norma, se puede establecer de manera implícita:

Al respecto, la Sala considera necesario traer a colación la decisión número 1947 dictada por esta Máxima Instancia el 11 de diciembre de 2003, en la cual se señaló lo siguiente: **“(…) la actividad administrativa, por su propia naturaleza, se encuentra en un constante movimiento y evolución, suscitándose con frecuencia nuevas situaciones y necesidades que en su oportunidad no pudieron ser consideradas por el legislador, estimándose por tanto que el sujetar la actuación de las autoridades administrativas, a lo que prescriba exclusivamente un texto de carácter legal, conllevaría indefectiblemente a que la gestión pública se torne ineficiente e incapaz de darle respuesta a las nuevas necesidades del colectivo (…)**”.

La sentencia in comento, manifiesta con toda claridad que la actividad de la administración resulta tan dinámica que el sujetar la actuación de las autoridades administrativas, a lo que prescriba exclusivamente un texto de carácter legal, conllevaría indefectiblemente a que la gestión pública **se torne ineficiente e incapaz de darle respuesta a las nuevas necesidades del colectivo en oportunidades que el legislador no previó en ciertas circunstancias donde se requiere la actividad directa de los Órganos del Estado.**

Por otra parte, esta Instancia en decisión número 0087 del 11 de febrero de 2004, ha expresado respecto a la teoría de las potestades implícitas lo siguiente:

“(…) para un gran sector de la Doctrina, esta regla de la competencia, admite excepciones, y es allí donde surge la tesis de las **‘potestades implícitas o inherentes’**. **Esta tesis consiste en que aun cuando la competencia no esté expresamente contenida en una norma, es posible deducirla acudiendo a una interpretación finalista o sistemática de la norma.** En este sentido, se explica que, si la competencia no surge en forma concreta de la norma, debe establecerse si la actuación administrativa puede derivarse como consecuencia lógica del texto de la norma (…).” (Resaltado de la Sala).

Según lo expuesto en la decisión reseñada, **aunque la competencia no se encuentre referida de manera explícita en la norma, cabe la posibilidad de establecerla de manera implícita mediante una interpretación finalista o sistemática de la ley, ello siempre que se encuentre dicha interpretación dentro del marco del espíritu y propósito de la norma.** (Negrillas y subrayado agregado propio)

Es decir, aunque la Ley no establezca de forma explícita el ente competente para resolver la caducidad de la marca por no uso, independientemente de esto, la especial al señalar que todo lo relativo a la propiedad industrial es competencia del Registrador de la Propiedad Industrial, y siendo que, el objeto de esta pretensión es la cancelación de una marca por no uso, se encuentra la potestad de decisión sobre este tema en manos de la Oficina Nacional competente.

2.4.2. Definición

La posibilidad de omitir ritualismo procesal, tiene su base constitucional en el artículo 257, el cual en su última parte establece que: "No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales". Por lo que es comprensible que no es necesario aplicar todas las formalidades no esenciales del proceso, para que se lleve a cabo un proceso ajustado a derecho.

Los procesos, devienen el derecho de petición, el cual está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el cual reafirma lo dispuesto en el contenido del artículo XXIV “Derecho de petición”, de la, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá, Colombia, en 1948: “Toda

persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

En efecto, el funcionario público y el Juez, dependiendo la sede en la cual se encuentre la necesidad procesal de presentar escritos y como consecuencia, obtener una respuesta, les surge la obligatoriedad de sustanciar todo lo que le es presentado en las sedes, sea administrativa o judicial, entre los escritos que destacan de interés para que un ciudadano pueda ejercer sus derechos se encuentran los escritos relativos a la etapa probatoria, todo esto tiene su base en el Derecho de Petición establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, los principios del derecho, son directivas u orientaciones generales en las que se inspira cada ordenamiento jurídico venezolano o de cualquier otro país para evacuar un procedimiento, independientemente de su naturaleza.

La finalidad de estos principios es resguardar los derechos constitucionales y de esta manera seguir ciertos parámetros que permitan que las partes en un proceso sea este civil, penal, militar, administrativo, en general, estén conforme a derecho y en conocimientos de cuáles son las reglas que regirán un proceso y de que prerrogativas gozaran cada parte.

Es por lo anteriormente expuesto, que es indispensable establecer desde los principios, la forma en la que deben efectuarse los actos procesales de un procedimiento ajustado a Derecho.

El doctrinario Brewer Carias (2003) sobre la regulación del procedimiento administrativo, ha establecido que:

(...) en primer lugar busca proteger el interés general cuya consecución condiciona siempre la actuación administrativa, en el sentido de que sus reglas persiguen, en muchos casos, asegurar que las decisiones que se adopten están tomadas en la orientación del interés general. Así, todos los mecanismos procedimentales establecidos para asegurar la participación de los administrados y de las organizaciones privadas (...) en segundo lugar, la regulación del procedimiento administrativo está motivada por el interés de la propia Administración como organización con vista a lograr una mayor eficacia y racionalización de

la actividad administrativa. Así, la simplificación, normalización y unificación de la actividad de la Administración en muchos casos, ha sido uno de los motivos fundamentales de la codificación del procedimiento administrativo. (...) en tercer lugar, la regulación del procedimiento administrativo se ha establecido, básicamente, en interés de los administrados en sus relaciones con la Administración, o más propiamente, para proteger los derechos e intereses de los particulares frente a los medios de actos unilaterales de la Administración. (p.526 -527)

El procedimiento administrativo tiene como finalidad, proteger el interés general, en el cual sus decisiones estén dictadas conforme a los intereses de los particulares, y asegurar que los administrados participen en el mismo, y que, por otra parte, la Administración mediante la simplificación, normalización y unificación, pueda dar una respuesta oportuna a los administrados, para que de esta forma se logren proteger los derechos e intereses de los mismos frente a cualquier acto de la administración.

Ahora bien, el procedimiento administrativo puede iniciarse por instancia de parte o de oficio, en cuanto al Derecho de Petición de los ciudadanos, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:

Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.

Es decir, todas las personas pueden dirigir peticiones a la Administración y como consecuencia, de ello obtener una respuesta justa y adecuada, quienes transgredan este Derecho de los administrados podrán ser sancionados e incluso destituidos, este Derecho, es un Derecho Universal, consagrado en la mayoría de las Constituciones del mundo.

De esta forma, el procedimiento administrativo se creó con la finalidad de garantizar en la relación de los administrados con la Administración, un proceso equilibrado y justo, conforme a Derecho y ajustado al ordenamiento jurídico.

2.4.3. Principios Generales del Procedimiento Administrativo

Ahora bien, con el objeto de determinar la forma en la que debe ser tramitada la pretensión de caducidad de la marca por no uso, es necesario que el ente administrativo, el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, establezca mediante los principios administrativos y principios probatorios las directrices para cumplir así con las disposiciones legales vigentes en el país.

Sobre esto, Pesci Feltri (2018), ha señalado que:

Se establecen un conjunto de principios que fundamentan y regulan el desarrollo del actuar administrativo; son los llamados principios rectores del procedimiento administrativo que constituyen premisas esenciales, obligatorias referencias de comportamiento para la Administración Pública en el desarrollo del iter procedimental que ha de recorrer para la emanación de la voluntad administrativa. (p.268).

Estos principios rectores, además de la Carta Magna en la cual se expresa en el artículo 141, los principios bajo los cuales la Administración Pública debe estar al servicio de los ciudadanos, y los fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Administración Pública, en el artículo 10 sobre los principios, sostiene que con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, adicionalmente a esto indica que, la supresión de formalidades no esenciales; permiten que el procedimiento administrativo, sea regulado mediante premisas de obligatorio cumplimiento.

También, se puede ubicar en la LOPA (1982) contiene además del principio de legalidad (art. 1), los principios de celeridad, economía, sencillez, eficacia e imparcialidad (art. 30). Los cuales se puede decir, que fueron ampliados con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (2014), que incluye los principios de la buena fe del administrado, esto conforme al artículo 5 de este cuerpo normativo.

Se procede a analizar a algunos de estos principios:

- **Principio de Legalidad**

Araujo Juárez (2001), sobre este principio ha señalado, los siguiente:

El orden jurídico, en definitiva, tiene su última ratio en la Constitución por el carácter fundamental de esta Ley suprema. En tal sentido, todos los principios generales del procedimiento administrativo encuentran un último fundamento en la Ley Fundamental. El artículo 117, C, conforme al cual "la Constitución y las leyes definen las atribuciones del Poder Público y a ellas debe sujetarse su ejercicio", comporta la declaración explícita constitucional del principio de legalidad y que asumirá respecto de la Administración el nombre de principio de legalidad administrativa, el cual puede considerarse como un principio jurídico superior, un supraprincipio, o un príncipe de príncipes, del que emanan los restantes principios (WEBER). (...) Las normas de procedimiento administrativo son generales. Vale decir, rigen toda la actividad administrativa, sin diferenciar sus modalidades o categorías (sanidad, aduana, seguridad, etc.). Por lo cual concluimos: la necesidad de un procedimiento en nuestro Derecho Administrativo Formal es una exigencia constitucional. Así, la LOPA viene a ser la ley común, básica, general y, a la vez, especial de la actividad administrativa procedimental. (pp.73-74).

Conforme a lo expuesto por este doctrinario, es el procedimiento administrativo el indicado por la Constitución Nacional, y siendo este un procedimiento ordinario y general, que es aplicable a todas las ramas del Poder Público, y que, por tanto, debe cumplirse con lo establecido en la LOPA, y está asociado a esta actividad administrativa procedimental.

Toda la actividad administrativa debe estar enmarcada de forma unánime a todo el cuerpo normativo vigente, sin excepción, alguna, las actuaciones deben estar apegadas a la Constitución, leyes y reglamentos.

- **Principio del debido proceso y el derecho a la defensa**

Siendo este un principio consagrado en la Constitución en el artículo 49, y que, es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los procesos que componen el ordenamiento jurídico, es en este principio donde radica, derechos que son inherentes a la persona.

En referencia a este principio Pesci Feltri (2018), ha señalado que:

Así, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos contempla los elementos que conforman y garantizan el derecho a la defensa convirtiéndose en instituciones esenciales a tomar en cuenta y materializar en el desarrollo de cualquier tipo de procedimiento administrativo. De forma tal que el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa de alguno de las garantías previstas en el artículo 49 constitucional, conlleva a que las decisiones

dictadas omitiendo el ejercicio pleno del derecho a la defensa puedan ser declaradas nulas de nulidad absolutamente por violar un derecho constitucional fundamental, como lo es el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. (p.245)

En caso de incumplimiento de algunos de los Derechos al debido proceso y al Derecho a la defensa, es posible declarar nulo de absoluta nulidad, justo por violar un Derecho Constitucional, es por ello que todos los procedimientos administrativos deben ser tramitados conforme al ordenamiento.

- **Principio de Obligatoriedad**

Todos los órganos que están bajo el ámbito de aplicación de la LOPA, están en la absoluta obligación de aplicar todo lo contenido en este cuerpo normativo a sus procesos, siempre que no exista una Ley especial sobre la materia, que regule el procedimiento.

Araujo Juárez (2001) cualquiera que fuera el carácter de las normas de procedimiento administrativo y la virtud invalidante de sus vicios, lo cierto es que las mismas son de cumplimiento obligatorio para la Administración Pública, señala que la Administración Pública no puede apartarse de la aplicación de la LOPA., todos los actos administrativos independientemente de su carácter, naturaleza o clase, deben cumplir con los parámetros dispuestos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

- **Principio de Flexibilidad**

Sobre este principio, establece la LOPA, en el artículo 62, lo siguiente: “El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que hubieren sido planteadas tanto inicialmente como durante la tramitación”

En tal sentido, todas las pruebas anexadas a la solicitud, aunque no fuesen promovidas dentro del lapso legal correspondiente, igualmente se consideran válidas, debido a que, en el procedimiento administrativo, no existe la preclusión como en el procedimiento civil, sobre esto Araujo Juárez (1989) en su obra titulada “Principios del Derecho Administrativo Formal”, lo ha definido de la siguiente forma:

(...) conforme al principio de flexibilidad de los lapsos y de formalismo moderado, el procedimiento administrativo quiere hacerse alusión a la idea de un alejamiento respecto de todo formalismo, como un principio de informalidad administrativa, que acertadamente recoge la legislación procedimental, aceptando la posibilidad de efectuar alegaciones en cualquier momento del procedimiento administrativo, posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba (flexibilidad probatoria) el no establecimiento de una articulación de fases con sucesión preclusiva, intrascendencia de los errores en la calificación de los recursos, el principio de conservación del acto, entre otros. (p.102).

Es decir, constituye cierta informalidad administrativa en el procedimiento, debido a que se puede realizar alegatos y consignar algún medio probatorio, los días para promover y evacuar pruebas terminan siendo referenciales, debido a la informalidad existente, hasta tanto no haya sido dictado un acto administrativo en el procedimiento.

Dentro de este orden de ideas, en sentencia emitida por la Corte Segunda de los Contencioso Administrativo en Ponencia Dr. Emilio Ramos (2010), se concluyó lo siguiente:

Conforme a lo anterior, la preclusión en el procedimiento administrativo no rige con el mismo rigor que en el proceso civil, entendiéndose entonces, que tanto los interesados como la Administración, pueden formular alegatos y aportar pruebas durante todo el período de tramitación y sustanciación del procedimiento, siempre que no se hubiera dictado la decisión definitiva que ponga fin al procedimiento

Cabe considerar por otra parte que los principios que rigen el procedimiento administrativo son generados por el legislador con el objeto de que los administrados, quienes tienen derecho a sustanciar el expediente administrativo, puedan presentar sus alegatos, que exista trato con igualdad, que sean valoradas todas las comunicaciones y escritos anexadas al expediente, y que el acto administrativo emanado del órgano competente este motivado y fundamentado en los hechos y el derecho, en base a lo alegado y presentado por las partes en el proceso.

- **Principio de seguridad jurídica, confianza legítima y coherencia en el actuar administrativo**

Sobre este principio Pesci Feltri (2018), ha señalado que:

Para que se concrete este principio es indispensable que la aplicación y la interpretación de la norma por parte de la Administración Pública, así como las decisiones que tome sobre asuntos similares se mantengan en el tiempo, debido a que esa constancia va construyendo una percepción de confianza y certeza en el sistema jurídico administrativo que regula las libertades de los ciudadanos. (p.282)

Es de imperiosa necesidad que mantengan las decisiones emanadas de la Administración pública una uniformidad, para que, de esta forma se unifiquen los criterios y que los Administrados tengan absoluta certeza de que la decisión aplicable al caso, estará conforme a casos a los cuales les hayan dado el mismo tratamiento, a lo que debe la Administración poseer una unificación de criterios.

- **Principio de igualdad e imparcialidad**

Conforme el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas las personas somos iguales ante la Ley, así mismo, la Ley garantizará las condiciones para que los ciudadanos gocen de esta igualdad de forma real y efectiva.

Tiene rango constitucional el artículo anteriormente descrito, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo que Administración debe considerar en un plano de igualdad tanto al interesado como al titular de la marca, y dentro de las características propias que ambos ocupen en el proceso, puesto que cada una de las partes tiene y ejecuta actos que le son privativos.

Sobre este principio Pesci Feltri (2018), ha señalado que:

Del principio de igualdad se deriva el principio de imparcialidad, el cual exige que la actuación administrativa sea realizada de manera objetiva y de acuerdo con lo que establece la ley, prescindiendo en consecuencia de cualquier consideración política, afectiva o de interés personal. (p.287)

De este modo la Administración debe dar el mismo trato a todos, sin que esto implique un trato especial para las personas con alguna condición o limitante física, teniendo sólo esta excepción.

- **Principio de publicidad**

Es necesario, de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, sean funcionarios o auxiliares. Sobre este principio Pesci Feltri (2018) ha comentado lo siguiente:

Por su parte, el principio de publicidad o transparencia busca que se materialice otro derecho-deber del administrado: conocer la gestión de la Administración Pública para activar los mecanismos de control y participación ciudadana. De acuerdo con la premisa de que la

Administración Pública está al servicio de los administrados, cualquier procedimiento administrativo que desarrolle (junto con el expediente que lo contiene), debe estar necesariamente al alcance de las personas interesadas, de manera que su contenido no constituya ningún secreto. El principio de transparencia es una de las manifestaciones del derecho constitucional de acceso al expediente consagrado en el artículo 143 de nuestra Carta Magna, que dispone que todas las personas tienen el derecho a estar informados, de manera oportuna y veraz por parte de la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en los que estén directamente interesados y a conocer, asimismo, las resoluciones que aquélla adopte producto del procedimiento administrativo incoado (p.292).

Los Administrados tienen el derecho de estar informados de todos los procesos en los cuales estén involucrados sus intereses e incluso a acceder al expediente, con el objeto de tener conocimiento de lo que cursa en el mismo, y así poder obtener la información necesaria para ejecutar cualquier acto que corresponda para la defensa de sus derechos e intereses.

En la materia de Propiedad Industrial, la publicidad de los actos está referida al Boletín de Propiedad Industrial, tal y como ha expresado Sansó (1965), en este caso estaría en la segunda función que cumple el Boletín y que es definido de la siguiente forma por el mencionado doctrinario:

Segunda función propia del Boletín es aquella de darla autenticidad a los actos y resoluciones en él contenidas, y al mismo tiempo de establecer las fechas ciertas de todos los actos en general, emanados por el Registrador de la Propiedad Industrial: se trata de una función que se podría llamar de publicidad-constitutiva; el acto es plenamente válido y eficaz por la publicación y desde la misma publicación verificada en el Boletín. (p.29).

Como se puede apreciar habla de una función de publicidad constitutiva, ya que, con la publicación del acto en el Boletín de la Propiedad Industrial, se constituyen derechos y obligaciones para los interesados, solicitantes y terceros, esto debido a que la propiedad industrial produce actos constitutivos de Derechos.

- **Principios de economía, eficacia y eficiencia procedimental**

Ha señalado Pesci Feltri (2018) que el desarrollo del procedimiento administrativo debe caracterizarse por la celeridad, simplicidad y economía del mismo, evitándose la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento.

Debe ser un procedimiento conforme a la Ley, pero que brinde a los administrados la seguridad jurídica necesaria, en el lapso más breve, sin ningún tipo de formalismo que les impida obtener la respuesta, y sin exigencias que limiten el ejercicio pleno de sus derechos.

Las etapas del procedimiento administrativo, deben ser esenciales lo que implica que los actos se efectúen en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias.

- **Principio de extensión o supletoriedad**

En relación a este principio, Araujo Juárez (2001) a pesar de que existan algunas normas especiales a cualquier materia, siempre deben mantenerse los principios de la LOPA, y aplicarse en los vacíos legales en estas leyes.

Textualmente señala que:

De esta forma habrá procedimiento administrativo en el ámbito de los distintos órganos del Poder Público (legislativo, judicial y ejecutivo), cuando éstos realicen técnicamente una función administrativa; por tanto, es propio que se les aplique las normas del procedimiento administrativo de manera subsidiaria o supletoria al menos (p.78).

Evidentemente es la norma garante de cualquier procedimiento Administrativo la LOPA, lo cual hace que sea de obligatorio y exclusivo cumplimiento, ya sea porque la ley especial no establezca el procedimiento o porque la norma la utilice como de aplicación supletoria.

- **Principio de impulso de oficio**

Sobre este principio Pesci Feltri (2019) ha manifestado que el mismo comprende obligaciones y capacidades de las partes intervinientes en el procedimiento administrativo, realizando las siguientes consideraciones:

- a) Capacidad de iniciar un procedimiento de oficio, ya sea por orden del superior jerárquico, por dar cumplimiento a un deber legal o en virtud de una denuncia.
- b) Obligación del instructor de dirigir e impulsar el procedimiento.

c) Obligación del instructor de ordenar o practicar los actos para el esclarecimiento y resolución del procedimiento.

d) La obligación de emitir una resolución motivada y fundamentada en el plazo respectivo (p.293).

La Administración puede iniciar el procedimiento de oficio, para cumplir con disposiciones legales o en virtud de alguna denuncia relacionada al respecto, tiene la obligación de impulsar y dirigir todo el procedimiento, ordenar los actos para esclarecer los hechos, y emitir una decisión motivada y fundamentada.

- **Principio de escritura**

En Venezuela, todos los procesos están relacionados al proceso escrito, porque la escritura domina casi absolutamente en la forma de los actos, también es un proceso escrito en materia Administrativa, esto se observa en cuanto la exigencia que encontramos en la LOPA, específicamente en el artículo 49, cuando nos indica los requisitos para dirigir la petición a cualquier órgano administrativo, y éste se efectúe por solicitud de la parte interesada, además de que este cuerpo normativo indica la forma en la que debe llevarse el expediente administrativo y la forma de presentación de los actos.

- **Principio Inquisitivo**

Pesci Feltri (2018):

Este principio se deriva del carácter inquisitivo que tiene el procedimiento administrativo (a diferencia del carácter dispositivo de los procesos civiles), rasgo que le permite a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar la práctica de cuánto crea conveniente para el esclarecimiento y resolución de la cuestión planteada. (p.293).

De acuerdo a lo mencionado, en este principio, el Registrador de la Propiedad Industrial del SAPI, en el caso de la tramitación de las solicitudes de caducidad de la marca por no uso, cuando inicia por la parte interesada, debido a que existe un registro de marca que le obstaculiza la obtención a un registro del cual está interesado en solicitar, y hacer uso de ella, y que, posteriormente el titular de la marca es notificado, para que conteste y promueva las pruebas que considere necesaria sobre el uso de la marca, se puede decir que el proceso desde esta óptica es absolutamente inquisitivo, e igualmente el Registrador de la Propiedad Industrial, está facultado para iniciar el

procedimiento de oficio esto conforme al artículo 48 de la LOPA, para obtener de los alegatos y pruebas la verdad procesal, además de ser el director del proceso, evacuar los instrumentos necesarios obtener la certeza de que la marca está en uso o no.

- **Principio de eficacia de los actos administrativos.**

En el caso de la materia de Propiedad Industrial, la ley especial establece en el artículo 56 “Los actos y resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán autenticidad y vigor desde que aparezca en el Boletín de la Propiedad Industrial”.

Sobre este punto, es decir, el Boletín de la Propiedad Industrial Benito Sansó (1963), ha expresado lo siguiente:

Los actos y documentos publicados en dicho Boletín, tendrán carácter de actos y documentos públicos desde el momento de la aparición de este último. Además, está previsto que todos los actos y las resoluciones de la Oficina de Registro tendrán autenticidad y entrarán en vigor desde que aparezcan en el mismo Boletín.

De lo que antecede se evidencia que el Boletín publicado por la Oficina de la Propiedad Industrial tiene una doble función: la de hacer conocer a los terceros en general, y en particular a los terceros interesados, todo lo que se relacione con tal Oficina, llevando a conocimiento de ellos la concesión o la negación de una patente, de una marca o de un modelo industrial, la petición de concesión de patentes, etc., lo que permite a los interesados conocer eventuales lesiones de los propios derechos y oponerse, en consecuencia, para hacerlos prevalecer, conforme al sistema vigente en Venezuela: desde ese punto de vista, se puede considerar la publicación en el Boletín como un sistema de publicidad-noticia. (p.29).

De acuerdo con lo anterior, se puede determinar que una vez presentada la solicitud de Caducidad de la marca por no uso, debe el Registrador de la Propiedad Industrial publicar el mencionado acto de solicitud en el Boletín, para que con este evento pueda el titular agraviado por la misma, presentar los alegatos y pruebas correspondientes, a criterio de esta autora debería efectuarse de forma inmediata, es decir, en el próximo boletín una vez presentada la petición, debido a la función de publicidad – noticia de la que comenta el Doctrinario Benito Sansó.

2.4.4. El sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad por no de uso de la marca.

2.4.4.1. Introducción.

Resulta indispensable para iniciar este punto citar al doctrinario Bárbara Carrazzoni (1975): “La prueba de la falta de uso debe ser dada por quien alega la caducidad, y es evidente que se tratará de una prueba bastante difícil, ya que es una prueba negativa”. (p.16)

Como se puede determinar de lo citado, la prueba que demuestre el no uso de la marca es una prueba negativa, lo que hace que sea una prueba difícil.

El derecho a la prueba en el proceso, forma parte del derecho a la defensa, el cual se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el numeral 1 del artículo 49: “(...) Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso (...)”.

Es decir, las pruebas que proponen las partes tanto en la solicitud de caducidad como en el escrito de contestación a la caducidad, deben ser obtenidas mediante el debido proceso, y permitirle la posibilidad de impugnar, contradecir, cuestionar, realizar el control de la prueba y contradecir la misma, de conformidad con nuestra norma adjetiva.

El procedimiento administrativo, que rige por ante el Registro de la Propiedad Industrial por ser este un ente administrativo, está regulado por la LOPA, y al cual le es absolutamente aplicable lo dispuesto en las pruebas del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil y así como cualquier otra ley que facilite un medio probatorio.

Esto debido a la supletoriedad que permite el artículo 58 de la LOPA: “Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objetos de todos los medios de pruebas establecidos en los Código Civil, de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal o entre otras leyes.”

Ahora bien, es necesario, evaluar los medios probatorios posibles de aplicar en el Procedimiento de Caducidad de la marca por no uso, conforme a la LPI, LOPA, Código Civil Venezolano, Código de Procedimiento Civil y lo dispuesto en otras leyes, tales como Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.

En este caso, se debe ampliar aún más lo expuesto sobre la carga de la prueba, debido a que, en este tipo de procedimiento, es necesario consignar pruebas sobre el no uso de la marca conjuntamente con la solicitud, es decir, una prueba por escrito.

En el derecho común venezolano, la distribución de la carga de la prueba se encuentra consagrada en el Código Civil en el artículo 1.354 de la Prueba de las Obligaciones y de su Extinción, el cual establece que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.

En concordancia con ello el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil De la Carga y Apreciación de la Prueba señala que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Los hechos notorios no son objeto de prueba, por tanto, la carga de la prueba lo que busca es determinar a quién le corresponde probar dentro del proceso.

2.4.4.2. LAS PRUEBAS

La mayoría de los principios probatorios coinciden con las disposiciones básicas del Derecho Procesal, esto es debido a que el derecho probatorio está inserto en el mismo proceso, le sirve de apoyo para la decisión del conflicto, y además de ello la base de ambos es común porque su fundamentación está consagrada como Derechos Constitucionales.

Esta fundamentación parte desde el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual está establecido el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, siendo que, los dos son pilares fundamentales para el desarrollo de los principios probatorios.

Los principios probatorios tienen como finalidad establecer ciertos parámetros necesarios para la ejecución de un procedimiento sea este de cualquier materia en especial, así mismo, sobre la forma en la que se pretende controvertir tanto en la solicitud como en la contestación.

La etapa probatoria en cada proceso, atrae a la autoridad competente la verdad procesal, la verdad dirigida a probar en este caso, es que la marca no estuvo en uso en un determinado período de tiempo.

Ahora bien, el procedimiento actual señalado no permite a las partes intervinientes el acceso a las pruebas promovidas, a los fines de que se genere las otras etapas al proceso que son necesarias, para establecer por el solicitante el no uso de la marca y por el titular registral el uso de la marca, y, que de esta forma se fijen los hechos controvertidos.

Las pruebas deciden las controversias presentadas por ante cualquier órgano competente, que se encuentre bajo la responsabilidad de decidir cualquier controversia que se presente en sus oficinas, esto debido a que las mismas son esenciales e indispensables para afirmar lo que cada parte lleva al proceso. Los hechos contenidos en el escrito de solicitud deben ser probados, así como los hechos controvertidos dispuestos en la contestación de la demanda, tal y como lo ha expresado Montoya (2014), es importante que la actividad probatoria sea concebida en los lapsos dispuestos en la ley e igualmente sea congruente, conducente y pertinente con los fines perseguidos en el proceso.

2.4.4.3. Los principales principios en materia probatoria

- **Principio de Necesidad de la Prueba y de la Prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez:**

Rivera Morales (2013) ha expresado sobre este principio que:

La sentencia debe estar basada en los hechos demostrados con las pruebas aportadas por las partes y las que provengan de las facultades del juez, sin que éste pueda suplirlas con

conocimiento personal y privado que tenga sobre ellas, porque sería transgredir los principios de igualdad de las partes, de la contradicción del control de la prueba y la publicidad. (p.133).

Lo importante es que curse en el expediente prueba de los hechos debatidos en la solicitud de caducidad de la marca por no uso, el Registrador o el funcionario autorizado debe juzgar según alegado y probado por las partes pues lo que no consta en el proceso no existe en el mundo jurídico.

En seguidas cuentas, en materia de propiedad industrial, en el caso de caducidad por no uso de la marca, el solicitante de la caducidad debe probar el hecho negativo de que no está en uso la marca en el mercado, mientras que el titular registral debe probar el hecho de que la marca está en uso.

En cualquier caso, si el titular registral no contesta la solicitud de caducidad por no uso de la marca, se puede considerar como un hecho admitido, por cuanto luego que se adquiere el derecho de la marca, es decir, la concesión debe ser garante en proteger sus derechos propiedad industrial y cumplir con la obligación de hacer uso de la marca.

- **Principio de la Comunidad de la prueba. Silencio de Prueba**

Expresa Rivera Morales (2013), “la prueba no es de quien la aporó” (p.125), lo importante radica es que la prueba conste en autos, y en ese momento forman parte del proceso. Las pruebas legalmente incorporadas al proceso no pertenecen a la parte que la aportó, sino que pertenecen al proceso, además de que es sumamente importante la licitud de la misma para su valoración.

Las pruebas se consideran legalmente incorporadas al proceso cuando las mismas han sido promovidas y evacuadas en autos, es decir, cuando los resultados de su evacuación ya reposan en el expediente, lo cual se traduce que hasta tanto no reposen en el expediente, las mismas pertenecen a su promovente, quien puede desistirlas o renunciarlas, sin que pueda objetarse tal desistimiento (Inspección judicial, posiciones juradas, experticia, testigos).

La Resolución Nro.- 74 (2022) dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, estableció que los alegatos y pruebas deben ser presentados con la solicitud,

y en el caso del titular agraviado con el escrito de contestación, lo cual limita el derecho de promoción de la parte agraviada a diez (10) días hábiles, para obtener la copia del escrito, presentar alegatos y pruebas, siendo esto un lapso establecido en el artículo 48 de la LOPA.

- **Principio de la Contradicción y Control de la Prueba**

Este principio, se encuentra establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) específicamente en el numeral primero, y es el derecho a la defensa en la actividad probatoria.

Las partes tienen derecho a aportar, proponer o producir los medios de pruebas que tiendan a demostrar los hechos controvertidos afirmados o negados que les favorecen y se subsumirán en las normas jurídicas contentivas de las consecuencias jurídicas solicitadas y pedidas por éstas.

El doctrinario Rivera Morales (2013) sobre el principio de contradicción ha señalado que: "es entendido en líneas generales como la posibilidad para las partes de cuestionar preventivamente todo aquello que pueda influir en la decisión final" (p.98).

Con este principio, las partes adquieren una garantía, ya que se involucra el Derecho a contradecir y a controlar las pruebas, evacuar las pruebas y a que las mismas sean apreciadas o valoradas por el órgano jurisdiccional.

En la Resolución 74 (2022), este principio es absolutamente inexistente, esto se puede observar cuando de la promoción, esta indica el lapso de evacuación en el punto cuarto:

Transcurrido dicho plazo, el día hábil siguiente se abrirá un lapso de quince (15) días hábiles para que tanto el solicitante de la caducidad por no uso de una marca, como el titular del signo marcario señalado de no uso, evacuen las pruebas conforme lo dispone el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual se aplicara por analogía. (p.36).

Sin embargo, son omitidas dos etapas la oposición a las pruebas y la admisión de las mismas para proceder a la evacuación. Este principio de contradicción se materializa en dos figuras:

- Oposición a las pruebas; establecido en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, es la forma en la que se materializa el principio de contradicción de la prueba, la parte promovente o no de la prueba, en el lapso de tres (3) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción de pruebas podrá impedir que la prueba ingrese legalmente al proceso, por ser manifiestamente ilegal, impertinente, ilícita, inidónea, inconducente, extemporánea o por estar irregularmente promovida.
- Impugnación: Rivera Morales lo define como la forma genérica de atacar, enervar o contradecir los medios probatorios que han sido previamente admitidos, haya habido o no oposición, para que éstos no produzcan efectos procesales para que no influyan en el ánimo del decisor. Tal como sucede en la prueba de informes o copias aportadas, artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Se puede desvirtuar esa apariencia de legalidad y pertinencia, circunstancia ésta que materializa el Derecho Constitucional de la Defensa a través de la contradicción.

El doctrinario Rivera Morales (2013) expresa que:

El Contradictorio es un principio que está destinado a funcionar sólo en el proceso, es decir, para las pruebas que en él se forman y se controlan, puesto que fuera de él no puede operar. Debe saberse que el contradictorio opera en dos niveles distintos: en un primer nivel como principio para la formación de la prueba; en un segundo nivel, como principio para el control de la prueba producida. (p.99).

Como se puede apreciar de conformidad con el Derecho al debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario que exista un contradictorio probatorio, para que de esta forma las partes, el solicitante interesado y el titular registral agraviado puedan demostrar cada los hechos alegados en sus escritos, tener control de la prueba y observar la formación de la misma.

Sobre el Principio de Control de la Prueba, el Tratadista Cabrera (1997); señala que tiene por fin:

(...) evitar que se incorporen al expediente medios y hechos a la espalda de las partes, sin que hayan podido vigilarlos y contradecirlos, así mismo sostiene que, las formas que garantizan el control de la prueba son esenciales para la realización de los actos. (p.24).

El concepto control se refiere a que, en la oferta, producción y valoración de la prueba, se cumplan los principios constitucionales de legalidad y, todos aquellos atinentes a la prueba. la impugnación y el desconocimiento no constituyen pruebas, sino por el contrario, son figuras procesales que permiten el control de la prueba, tendentes a cuestionar la autenticidad de la firma o del medio, según sea el caso.

En cuanto, a la referencia de un proceso contradictorio, Dr. Carrascosa (2011), en un artículo para *Ámbito Jurídico* denominado “Más sobre caducidad por falta de uso de la marca”, ha manifestado que es necesario la posibilidad de un control de la prueba y un contradictorio, de la siguiente forma:

Personalmente, considero que, tratándose de un proceso contradictorio, en el cual quien solicita la caducidad de un registro debe probar la falta de uso de la marca, y siendo que el titular registral también tiene un lapso para probar el uso del sujeto de su propiedad, debería existir la posibilidad de que las partes ejercieran el control de la prueba de la contraparte, lo cual no está previsto en la ley. (p.11).

Es decir, es de imperiosa necesidad la existencia de una etapa contradictoria, donde ambas partes tanto el solicitante de la petición de caducidad de la marca por no uso, como el titular registral agraviado puedan oponerse a la prueba, o en tal caso, estar en presencia durante su evacuación, para que de esta forma este en pleno cumplimiento la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso, establecido en nuestra Carta Magna.

- **Principio de Publicidad de la prueba**

Expresa Rivera (2008) que en el proceso las pruebas no son reservadas u ocultas, ni para las partes ni para los terceros, pues las actas procesales son públicas, salvo que se hayan reservado por motivos determinados las actas procesales, de manera que las pruebas son públicas, lo cual quiere decir que todos los sujetos procesales tienen acceso a las pruebas.

Según Bello Tabares (2006) Este principio involucra los siguientes derechos:

- Derecho a conocer la prueba
- Derecho a conocer la oportunidad en que se materializará

- Derecho a acceder a los lugares donde se realiza la prueba.
- Derecho a conocer los datos necesarios para controlar la prueba
- Derecho a conocer el resultado arrojado por la prueba
- Derecho a conocer el Valor de la Prueba.

Todos estos Derechos, en el caso de materia propiedad industrial y conforme a lo establecido en la Resolución Nro.- 74, sólo el titular registral agraviado dispone de estos derechos, mientras que el solicitante no lo tiene, debido a que no se abre un lapso para el contradictorio, además que no se puede tener acceso al expediente.

- **Principio de libertad probatoria**

Sobre este principio el doctrinario Echandía (1972) expresa que, tiene dos aspectos, a saber: "libertad de medios y libertad de objeto" p115; el primero se refiere a que no debe haber limitación legal acerca de los medios probatorios admisibles, dejando al juez facultad para la calificación de su pertinencia probatoria; el segundo se refiere que puede probarse todo hecho que tenga relación con el proceso y que las partes puedan intervenir en la práctica.

Este principio encuentra su ubicación en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: "Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determine el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República".

También en el artículo 58 de la LOPA, se establece que: "Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios prueba establecidos en los Código Civil, Código de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal o en otras leyes".

Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba que no esté prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contempladas en el Código Civil, y en su defecto en la forma que señale el Juez.

Conforme a este principio las partes no tienen límite al uso de los medios probatorios con los cuales aspiran demostrar en el proceso, sus afirmaciones de hecho, ya que pueden valerse de cualquier medio de prueba regulado en el Código Civil, Código de Procedimiento o cualesquiera otras leyes, e incluso aquellas pruebas que no se encuentren reguladas en la ley, siendo la única limitante, en cuanto a los usos de los medios de prueba, que el mismo no esté expresamente prohibido en la Ley.

- **Principio de inmediación y dirección del juez en la práctica de la prueba**

Sobre este principio según Rivera Morales (2013):

Conlleva dos aspectos fundamentales para garantizar el cumplimiento de las formalidades, la igualdad probatoria y la contradicción, que son: a) que el juez sea quien las reciba y se pronuncie sobre su admisibilidad, y b) que intervenga en su práctica, no sólo como observador en la realización de las mismas, sino que incluso asuma iniciativas conforme a sus facultades. Por otra parte, de la aplicación del principio se derivan dos consecuencias importantes: a) el juez puede apreciar mejor la prueba, puesto que está en contacto directo con su evacuación; y b) el juez puede intervenir en ella con la intención de ampliar sus conocimientos de caso sud iudice.

En la realidad judicial venezolana este principio se ve menoscabado por la presencia del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil que autoriza al juez a dar comisión para la práctica de cualquier diligencia de sustanciación. Debe advertirse que el mismo artículo restringe esta facultad cuando se trate de inspecciones judiciales, posiciones juradas, interrogatorios de menores y casos de interdicción e inhabilitación, por supuesto en su jurisdicción. (p.119).

La inmediación permite al operador de justicia, una mejor apreciación de la prueba, especialmente en materia de testimonios, inspecciones judiciales, indicios, interrogatorios a las partes o a los expertos, porque ha estado presente al momento de la evacuación de la prueba, donde debe asumir un papel activo.

En el caso aquí analizado cuando se refiere a la Caducidad por no uso de la marca, el Registrador de la Propiedad Industrial o la persona autorizada para ello, debe encargarse de sustanciar y evacuar la prueba que haya sido promovido, y admitida, para que de esta forma adquiera y se plasme el criterio propio del Registro de la Propiedad Industrial, aunque el Código de Procedimiento Civil habilita la posibilidad de la comisión, lo más idóneo y oportuno es que sea evacuada por el propio ente, quien así puede ampliar sus conocimiento sobre los hechos alegados, y determinar sí con las pruebas

evacuadas se logran demostrar los hechos controvertidos tanto en la solicitud de la caducidad como en la contestación presentada por el titular de la marca objetada.

- **Principio de pertinencia de la prueba**

Expresa Bello Tabares (2015) sobre la pertinencia de la prueba que:

El tema de la prueba judicial se presenta también como un principio que rige la materia, pues los medios probatorios que presenten o promuevan las partes en el proceso, deben tender a demostrar hechos controvertidos, debatidos o discutidos en autos para que puedan ser tenidos como establecidos por el juzgador como premisa menor de su silogismo judicial, a través de la actividad de comparación con sus fuentes, para así llegar a la convicción judicial sobre los hechos afirmados. (p.442)

Este principio hace referencia a la relación lógica o jurídica entre el medio y el hecho por probar. Las pruebas que se presenten al proceso, deben tender a demostrar los hechos controvertidos en el proceso, es decir, los hechos que alegados en el proceso por el accionante hayan sido contradichos por el demandado, siempre que no se encuentren eximidos de prueba, como por ejemplo los hechos notorios, evidentes, tácitamente admitidos o presumidos, presumidos, de manera que siguiendo a Couture (2007), las pruebas deben tender a calificar, más aún, a demostrar.

En el procedimiento de caducidad de la marca por no uso, la pretensión del interesado o la excepción del titular registral; la prueba debe estar revestida de pertinencia, para demostrar los hechos que le sirven de fundamento de las normas jurídicas invocadas por las partes y que utilizará el Registrador de la Propiedad Industrial para resolver el caso que se presenta.

- **Principio de conducencia de la prueba**

Echandía (1972) al referirse a la conducencia de la prueba, expresa que:

La misma exige dos requisitos, tales, como son: a) que el medio respectivo esté en general autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) que el medio de prueba solicitado o presentado, válido en general como instrumento de prueba, no esté prohibido en particular por la ley, para el hecho que con él se pretende probar, es decir, que no exista prohibición legal para el caso concreto. (pp.339-340).

Este principio al relacionarlo con las pruebas que son conducentes o idóneas en el proceso de caducidad por no uso de la marca, se debe analizar la marca a la cual se

quiere solicitar la acción, es importante señalar que muchas veces es utilizada esta caducidad como mecanismo de defensa para lograr el registro de una marca similar o parecida.

Sansó (1965) trae a colación en su artículo referido a “Las Marcas”, que en caso de alimentos la prueba es por oficio dirigido a Contraloría Sanitaria o al Instituto Nacional de Higiene, sin embargo, con la evolución de los medios digitales, no podemos obviar utilizar las redes digitales, entre ellas, Instagram, Facebook, Mercado Libre, Pedidos Ya, Google u otras, que pueden ser obtenidas a través de una inspección ocular a la página web mediante una certificación notarial, conforme a la Ley de Registros y Notarías. También se puede ratificar por medio de una Inspección realizada por el propio Registrador de la Propiedad Industrial, para que de esta forma adquiera los suficientes elementos de convicción.

- **Principio de la Carga de la Prueba**

Las partes tienen la carga de aportar la prueba de los hechos que sirven de fundamento de la norma que contiene las consecuencias jurídicas que le favorece, para que el operador de justicia pueda declarar la procedencia o no de alguna reclamación judicial, debe contar con los medios probatorios, que le demuestren la verdad o falsedad de las afirmaciones o negaciones en que las partes han basado sus alegatos o excepciones.

En este sentido, la carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio que le indica al operador de justicia, cuando en el proceso, no existan pruebas de las afirmaciones o negaciones controvertidas se produce la pérdida del proceso judicial.

Las partes tienen en el proceso la carga de aportar la prueba de los hechos que sirven de fundamento de la norma jurídica que consagra la consecuencia jurídica constitutiva, extintiva, impeditiva o modificativa que le beneficia y que han solicitado.

El doctrinario Rivera Morales (2013) en su obra “Las Pruebas en el Derecho Venezolano”:

En el proceso civil la carga de la prueba al demandante, no obstante, entre nosotros se distribuye la carga de la prueba entre las partes a tenor de lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba surge como marco de la actividad probatoria de las partes limitada por los hechos controvertidos y alegados oportunamente por las partes. Cada parte tiene la obligación, conforme a la norma citada, de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (p.109).

En relación al presente proceso sustantivo, es criterio de esta autora, que se encuentra relacionado con un hecho negativo, debido a que la caducidad de la marca por falta de uso, es decir, por el no uso, se está en presencia de un hecho controvertido negativo, por lo tanto, es probar un hecho negativo, y es por ello, que le han dado la connotación de la prueba imposible.

En cuanto, a la referencia de la prueba diabólica o imposible, Dr. Carrascosa (2011), en un artículo para *Ámbito Jurídico* denominado “La petición de la caducidad por falta de uso de la marca”, ha expresado lo siguiente:

Las dificultades notorias se producen cuando se tiene que probar que algún otro artículo marcado no ha sido usado, como, por ejemplo, los artículos de vestir, electrodomésticos, productos de limpieza para el hogar, etc.

Se trata de la prueba diabólica, como es probar que una marca de pañuelos no ha sido usada durante más de dos años consecutivos. La única manera es probando fehacientemente que la compañía fabricante ya no existe. En muchos otros casos es imposible probar su uso. (p.10).

Sin embargo, actualmente, se puede probar con el sólo hecho de indagar en las redes sociales y recolectar los suficientes medios probatorios digitales, luego hacerlos valer mediante el artículo 4 Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, y posteriormente, utilizar un medio probatorio tradicional como la inspección o la experticia para validar la información por ante el ente, y con la debida intermediación del Registrador.

Establece el mencionado artículo, en cuanto a su eficacia probatoria, el Decreto-Ley en su artículo 4, prevé que:

Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil.

La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.

Sobre este punto, Rondón de Sanso (2008), con respecto a la carga de la prueba en la cancelación de marca por falta de uso señala que:

(...) la carga de prueba sobre el solicitante de la cancelación, lo cual implicaba para el mismo, todas las dificultades de la llamada prueba del hecho negativo llamada “prueba diabólica (...) (p.166). (...) Al volver al antiguo sistema, con la ley de 1955, nos encontramos con la dificultad de la demostración del no uso del signo que correspondería al solicitante de la caducidad. (p.166).

Sin embargo, en la Resolución 74 (2022), vigente para el procedimiento de caducidad de la marca por no uso, la parte solicitante consigna pruebas con sus alegatos, y el titular registral consigna prueba con sus consideraciones al escrito opuesto, lo importante a rescatar, es que la persona quien solicita tendrá la carga de hacer ver al Registrador de la Propiedad Industrial el no uso de la marca.

Por otra parte, sobre la Carga de la Prueba establece el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil: “las partes tienen la carga de probar sus afirmaciones de hecho (...) Los hechos notorios no son objeto de prueba”.

También el artículo 1354 del Código Civil, señala: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y, quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación.”

Señala Pina (1995) que: “el hecho negativo debe probarse por quien lo alega como presupuesto de la norma invocada como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. La naturaleza negativa del hecho no modifica las reglas generales sobre la carga de la prueba”. (p.263)

Por tanto, debe la parte solicitante de la caducidad probar el hecho negativo “no uso de la marca”, a través de los distintos medios probatorios que nos permite la legislación nacional, es decir, el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y la LOPA.

En el caso de los llamados hechos negativos, tal y como se configura en la Caducidad de la marca por no uso, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 15 de mayo de 2018, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Medina Salas del Exp. - 2018-0287, ratifico la sentencia 0558 de fecha 17 de mayo de 2017, caso: Caja de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad de Carabobo (CATRUC):

Este es el caso de los llamados hechos negativos en relación con los cuales, esta Sala ha indicado que "... no pueden ser objeto de prueba por quien lo alega, ya que son de imposible demostración, correspondiéndole en todo caso comprobar es la obligación sobre la cual fundamenta la acción; mientras que la contraparte deberá probar la extinción o el cumplimiento de la misma. (p.13)

Continúa la jurisprudencia sobre este punto, que ciertamente este tipo de hecho no puede ser probado por los o las accionantes, sin embargo, no les exime de demostrar las afirmaciones de hecho que fundamentan su pretensión.

- **Carga de la prueba del Solicitante de la caducidad por no uso de la marca**

A este punto, lo denomina el Dr. Bentata (1984) la prueba de la caducidad, y señala lo siguiente:

Si se sostuviera el principio de que la carga de la prueba corresponde al demandante en caducidad, éste sólo podría hacer pruebas indirectas que pudieran todas ellas de conjunto conducir a establecer presunciones hominis, por parte del Juez, si ellas fueran circunstancias graves, precisas y concordantes de acuerdo a nuestra legislación. En este sentido, todas las pruebas antes analizadas bajo el capítulo de la carga de la prueba, podrían ser presentadas con un resultado muy incierto, en efecto, esta prueba diabólica es un hecho negativo e indefinido de imposible material y lógicamente prueba y puede ser siempre criticada. Además, debemos atenernos a las pruebas establecidas por nuestra legislación civil y mercantil, aunque en sede administrativa, la amplitud puede ser mayor y no hay limitaciones. (p.75).

Todas las pruebas del solicitante, constituyen pruebas indirectas, que a su vez crean presunciones, esta prueba es un hecho negativo que materialmente es imposible de probar, sin embargo, es posible utilizar como medios probatorios los dispuestos en la legislación civil y mercantil; el solicitante a través de hechos positivos puede demostrar que la marca no está haciendo uso real y efectivo.

- **Carga de la Prueba del titular (La prueba de uso)**

Para poder desvirtuar los alegatos de la parte solicitante debe el titular registral valerse de los medios probatorios necesarios legales y pertinentes que demuestren el uso de la marca, entre algunos medios probatorios, están los que expresan la Decisión 486 en artículo 167, y que, en la actualidad en virtud del Derecho comparado, son los siguientes: facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, material POP, catálogos y distintas publicidades.

Finalmente, en vigencia de la Decisión 486 era el titular registral quien demostraba el uso de la marca, ahora con la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, la carga de probar le corresponde al solicitante, no obstante, con la Resolución 74 dictada por el Registro de la Propiedad Industrial ambas partes deben presentar pruebas al momento de hacer valer sus alegatos.

- **Principio de Favor Probatione**

Bello Tabares (2005) Cuando el juzgador se encuentra vacilante en relación a la admisión o no del medio probatorio, debe apostar a su admisión temporal y eventual desecho al momento de sentenciar, siendo precisamente este el principio que se recoge en materia probatoria, ya que ante la dificultad sobre la admisibilidad o no de la prueba, el juzgador debe apostar a favor de la misma.

Ante la oposición de la admisión de la prueba por impertinente o irrelevante, ilicitud e incluso cuando se refiere a la idoneidad, de crearse duda en la mente del operador de justicia, debe producirse su admisión a reserva de su apreciación en la sentencia, pues resulta menos perjudicial la admisión de medio probatorio que su desecho, ya que en todo caso el juez tiene una última oportunidad, de apreciar la relevancia del medio, esto es la sentencia, establecido en el artículo 389 de la ley adjetiva Venezolana, expresa que la prueba será inadmisibile sólo cuando la impertinencia o ilegalidad sea “manifiesta”.

Expone Bello Tabares (2015) que no solo se ve marcado en el momento de la admisión de la prueba, sino que también opera en escenarios como la carga probatoria en casos de dificultad. Se puede deducir que este principio sólo está presente en el

momento de la carga Probatoria, sino en la etapa de la admisión, esto si hacemos referencia a la acción de caducidad por falta de uso.

Lo anteriormente señalado, es traído a colación, por cuanto no es tratado en el proceso señalado en la Resolución 74, lo relativo a la admisión de la prueba, sino que simplemente es omitido este momento del proceso, siendo esto trascendental para un proceso ajustado al derecho a la defensa y debido proceso establecido en la Constitución Nacional.

2.5. Medios de pruebas

En este orden de ideas, la Constitución de la República Bolivariana Venezuela, expresa en el artículo 49 referido al Derecho al Debido Proceso, el cual es aplicable a todas las actuaciones judiciales o administrativas, y como consecuencia, es obligatorio el respeto al mismo.

Cabe señalar que en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra el Derecho al Debido Proceso, se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y el mismo comprende: Derecho a una defensa y asistencia jurídica, ser notificada de los cargos que le imputan, acceder a las pruebas, promover pruebas, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, derecho a ser oída, derecho a ser juzgada por jueces naturales, conocer por qué se le juzga, no puede haber coacción, en caso de que se dé la confesión, no puede ser sancionado por leyes que no existan en el ordenamiento jurídico para el momento en que se ocasiono el hecho social, así mismo, puede solicitar al Estado el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

Así pues, se puede mencionar los distintos medios probatorios que pueden ser aplicados a este procedimiento y que constan en todo nuestro ordenamiento jurídico, que son pertinentes, lícitas, conducentes y válidas para un contradictorio.

En el ordenamiento jurídico venezolano, hay normas son posibles de aplicar para efectuar una correcta tramitación del procedimiento para obtener la caducidad de la

marca por el no uso, y que, como ya ha sido explicado está supletoria a estas leyes lo permite el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo (1981).

Los medios probatorios posibles de aplicar en la tramitación de la presente solicitud de caducidad de la marca por no uso, son los siguientes:

1. Prueba por escrito
2. Inspecciones oculares.
3. Experticia.
4. Prueba de Informes
5. Prueba de testigos
6. Prueba libre

1. Prueba por escrito.

El Código Civil venezolano establece normas de derecho privado, en el Capítulo V hace referencia a normas que son necesarias de citar. relacionadas con la prueba por escrito, en la sección primera los cuales son los siguientes:

“Artículo 1.356.- La prueba por escrito resulta de un instrumento público o de un instrumento privado”.

Los Instrumentos.

Ahora bien, según la forma del documento es que se solicita su evacuación y valoración, los instrumentos públicos, adquiere plena fe pública por la forma en la que son suscritos, esto conforme al Artículo 1.357: “Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.

Rondón de Sansó y Sansó (1965) sobre las pruebas necesarias para demostrar el no uso de la marca hacen referencia a una resolución emanada del Ministerio de Fomento:

Se ha considerado en la resolución No. 292, del 8 de mayo de 1962, como prueba suficiente para declarar la caducidad de una marca que distingue a jarabes y jugos de frutas, la presentación de un informe del director de Salud pública del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el cual se establece que el producto en examen no se encuentra registrado sanitariamente en el Despacho, mientras que para poder ser fabricado debía serlo conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento General de Alimentos de fecha 9 de enero de 1959. Por otra parte, esta resolución es interesante, puesto que, en aplicación de la resolución del Ministerio de Fomento antes citada, reconoce la competencia del Registrador para declarar la caducidad de la marca por falta de uso, revocando así la resolución No. 1.139, en la cual el mismo Registrador declaraba la competencia de los órganos jurisdiccionales. (p.77).

Es decir, las pruebas, van a depender del producto o servicio sobre el cual recaiga la solicitud de caducidad de la marca por no uso, entonces si es un producto relacionado con Alimentos, en la actualidad debe ser prueba suficiente solicitar informes a SACS Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria y al Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y el artículo 54 de la LOPA.

Los Documentos Públicos

Conforme al artículo 1357 del Código Civil Venezolano: "Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado."

Sobre este documento ha definido el mismo Rivera (2013) que:

(...) el criterio que ha asumido la jurisprudencia venezolana al expresar que el documento público es aquel que es autorizado por funcionario competente para dar fe pública y que tiene como finalidad comprobar la veracidad de los actos que él contiene y la firma de las personas que intervienen (p.777).

Por lo tanto, este documento tiene como característica principal que su otorgamiento haya sido efectuado frente a una persona autorizada investido como funcionario público para dar fe pública.

Comenta Bello Tabares (2006): “El accionante deberá acompañar toda la prueba documental de que disponga y que contenga la demostración de los hechos constitutivos de su pretensión”. (p.85).

Sobre los documentos públicos, en el caso de la caducidad por no uso de la marca, pueden anexarse a la solicitud, el acta que levanta la Inspección ocular que se efectuó al medio digital, como se ha venido comentando en este trabajo, el cual es un documento público autenticado, también los documentos emanados de entes administrativos, el cual va a depender de la marca, si es esta de producto o servicio, en caso de que el servicio requiera de alguna autorización para su funcionamiento, o de que el producto requiera alguna autorización para su distribución.

Es indispensable que las pruebas a promover en el escrito de solicitud de caducidad de la marca, estén relacionadas con la Clasificación de Niza que haya sido aplicada a la misma, esto debido a que así se podrá determinar la conducencia y pertenencia de la prueba con el proceso.

Entre las pruebas documentales, se ubican las pruebas; documentos públicos, documentos privados, documentos públicos administrativos. Sin embargo, en la materia referente a este procedimiento para esta autora son válidos de promover en cualquier instancia del procedimiento de caducidad por falta de uso, los documentos públicos y documentos públicos administrativo.

2. Inspecciones Oculares

Se encuentra definido en el artículo 1.428 del Código Civil Venezolano: “El reconocimiento o inspección ocular puede promoverse como prueba en juicio para hacer constar las circunstancias o el estado de los lugares o de las cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera sin extenderse a apreciaciones que necesiten conocimientos periciales”.

En el Código de Procedimiento Civil Venezolano entre los artículos 472 al 476, está establecido la forma, el control de la prueba y lo que debe contener el acta que levante la Inspección Judicial.

Es entendido que la inspección puede efectuarse de forma ocular por ante el Notario Público con la debida facultad conforme la Ley de Registros y Notarías, a este tipo de inspección se le denomina Inspección Ocular. Mientras que, la inspección que se efectúa en tribunales, es una inspección judicial, por cuanto la misma se efectúa en sede jurisdiccional, y es controlada por el Juez, y la parte que la promueve.

Las inspecciones se pueden realizar dentro del proceso o antes de haber iniciado el procedimiento debido a que existe el temor de que se pierda el hecho controvertido que se pretende probar, es lo que se conoce en la doctrina como pruebas preconstituidas.

En cuanto a la valoración de la prueba establece el artículo 1.430 del Código Civil denunciado, que: “Los jueces estimarán en su oportunidad el mérito de la prueba dicha...”. La norma transcrita otorga a los jueces la facultad para apreciar la inspección ocular, libremente, ya que, la ley no le fija valor probatorio imperativo.

En el presente procedimiento de caducidad de la marca por no uso, es posible la práctica de esta prueba, ya sea como prueba libre en el caso de que se practique en medios digitales, y, también puede ser por Inspección a lugares donde debería venderse el producto, en los distintos canales de comercialización. En fin, todo va a depender de la protección que tenga la marca según su clase.

3. La Experticia.

Este tipo de pruebas, se encuentra definido en el artículo 1.422 del Código Civil Venezolano: *“Siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales, puede procederse a una experticia”*.

Asimismo, este medio probatorio Rivera (2013) lo define de la siguiente forma:

Las experticias pueden definirse como el medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada en la materia, por tener conocimientos especiales acerca de ella, hace para que sean apreciados por el juez. (p.673).

Con respecto a la Valoración de la Prueba, muchos doctrinarios consideran que no es un medio de prueba, sino que es auxiliar del director del proceso, sin embargo, para

Rivera Morales (ob.cit.) “el sistema de valoración es el de sana crítica” (p.713). Existe libertad probatoria.

Como se puede apreciar, y tal y como ha sido expresado en este trabajo es posible su evacuación en el caso de que se utilice como auxiliar a una prueba libre para determinar con veracidad lo extraído de las páginas web o medios digitales.

4. La Prueba de Informes

En el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra la disposición legal sobre esta prueba, en los términos siguientes:

Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o mercantiles, e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos.

Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización, cuyo monto será determinado por el Juez en caso de inconformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será sufragada por la parte solicitante.

De la norma transcrita, se puede apreciar que el legislador admite la prueba de informes como un medio de prueba válido, el cual tiene como fin realizar un requerimiento sobre los hechos controvertidos, y debe efectuarse a solicitud de parte, debido a que la información que requiere consta en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el expediente, es importante que sean terceros, ya que sí se encuentran en poder de la contraparte el medio idóneo es la exhibición de documentos.

Con respecto a la valoración de la prueba de informes, debe el Registrador de la Propiedad Industrial o el funcionario autorizado para ello, aplicar los principios de la sana crítica para apreciar esta prueba (artículo 507) y de la misma manera que atiende a la edad, vida y costumbres de un testigo y al valor de convicción de sus dichos; debe sopesar el mérito de los informes que rinda una entidad pública, o bien una empresa

civil o comercial según el conocimiento público que se tenga de ella. (Henríquez La Roche, 2004)

Aunado todo esto, el expediente administrativo debe ser llevado correcta y ordenadamente foliado por el órgano administrativo que sustancie el expediente, en la forma prevista en el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario citar dos artículos de la LOPA:

“Artículo 54. La autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación del expediente, solicitará de las otras autoridades u organismos los documentos, informes o antecedentes que estime convenientes para la mejor resolución del asunto. Cuando la solicitud provenga del interesado, éste deberá indicar la oficina donde curse la documentación.

Artículo 55. Los documentos, informes y antecedentes a que se refiere el artículo anterior, deberán ser evacuados en el plazo máximo de quince (15) días si se solicitaren de funcionarios del mismo organismo y de veinte (20) días en los otros casos. Si el funcionario requerido considerare necesario un plazo mayor, lo manifestará inmediatamente al requirente, con indicación del plazo que estime necesario, el cual no podrá exceder en ningún caso del doble del ya indicado”.

En efecto, estos dos artículos citados, contiene la denominada prueba de Informes, en la cual el Registro de Propiedad Industrial, ya sea de oficio conforme el artículo 53 de la LOPA, o, a solicitud de parte conforme al artículo 54 de la LOPA puede solicitar información a las oficinas públicas sobre determinadas marcas, siempre que se presuma que en el ente administrativo del cual se requiere información conste alguna información sobre la marca que está siendo objetada; como ya se ha expuesto depende de la clase por la cual fue protegida.

5. La Prueba Testimonial

De acuerdo a Bello (2006):

Consideramos que limitar la proposición de la prueba testimonial a la oportunidad de la presentación de la demanda, lesiona abiertamente el derecho constitucional de la defensa, lo cual nos motiva a expresar, que cuando el legislador en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil, le indica al accionante que deberá mencionar los testigos que declararán en la audiencia oral, no le está imponiendo preclusivamente la obligación de proponer o promover formalmente la prueba, solo el deber de mencionar los testigos que utilizará, con el objeto de evitar sorpresas en el proceso- falta de probidad y lealtad procesal-, en el sentido que el demandado tenga conocimiento de los sujetos que podrían comparecer al proceso a declarar sobre hechos controvertidos, pues en todo caso, insistimos que el legislador no impone la obligación de proponer la prueba sino mencionar los testigos. (p.10)

Los promoventes de la prueba tienen el deber y obligación de colocar el solicitante en el escrito de caducidad de marca por no uso y el titular registral en el escrito de contestación, los testigos que traerá a declarar al proceso, con el objeto de que las partes tengan conocimiento de ello, no es necesario colocar la finalidad de la prueba, sin embargo debe indicar el objeto de la misma, en la presente pretensión es posible utilizar a los comerciantes que se dediquen al mismo ramo para entrevistarlos, o a través del reconocimiento de documento de privado, puedan darle validez a una carta que se haya presentado suscrito por él mismo.

De conformidad con los artículos 477 al 498 del Código de Procedimiento Venezolano y los artículos 1387 al 1393 del Código Civil se encuentran las disposiciones legales pertinentes para traer al proceso la promoción de testimoniales, desde la capacidad para ser testigo, como su forma, evacuación y valoración.

La valoración de la prueba de testigos está contenida en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil:

Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación

Según el doctrinario Henríquez La Roche (2004) la estimación de la referida prueba implica para el sentenciador un juicio de valor intelectual y volitivo a la vez, pues opera en él un acto de voluntad por el cual acoge o rechaza la deposición del testigo, de manera que en este contexto el Registrador de la Propiedad Industrial es soberano y libre en su apreciación, por lo tanto, se puede decir que aplica la valoración de la sana crítica.

Es así como Petit (2004) sobre esta prueba:

No se elaborará acta singular de esta prueba y no se puede comisionar su evacuación, ya que la parte promovente tiene la carga de presentar al testigo al acto del debate oral. Son los principios de la inmediación y concentración los que privan, por lo que, si el testigo vive fuera de la jurisdicción territorial del Tribunal, tiene el promovente del testigo la carga de presentarlo (p.266)

Es el promovente del testigo quien debe trasladarlo al Registro de la Propiedad Industrial, en caso de que resida en un lugar distinto al cual está residenciado, en la oportunidad que este le señale.

6. De la Prueba Libre.

Como se indicará en los principios probatorios, los artículos 429 y 395 del Código de Procedimiento Civil, señalan, el principio de libertad probatoria, tratándose de mensajes que han sido formados y transmitidos por medios electrónicos, estos tendrán la misma eficacia probatoria de los documentos escritos, por lo tanto, deben ser valoradas como pruebas documentales.

González, C. (2022) en su artículo titulado: “Medios probatorios complementarios a la promoción de documentos electrónicos”, sobre este punto en relación la prueba que debe convalidar lo reflejado en un medio digital, señala lo siguiente:

Finalmente, se propone como medios probatorios complementarios a la promoción de un documento electrónico sin certificado electrónico, los siguientes:

- a) Experticia.
- b) Inspección judicial.
- c) Reproducción documental.
- d) Reconstrucción de los hechos.
- e) Exhibición de documentos y,
- f) Prueba por informe.

Los anteriores medios de prueba enumerados, se desarrollarán brevemente sólo a los fines de establecer su uso en relación directa con la promoción de los documentos electrónicos, buscando generar alternativas prácticas que permitan ampliar los medios de prueba que puedan ser usados, aprovechando la libertad probatoria que permite el Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, así como el Código de Procedimiento Civil. (p.117)

Conforme a lo contenido en nuestras normas adjetivas, la doctrina y la jurisprudencia es válida la utilización de un documento electrónico para probar el uso de la marca o el no uso de la marca, dependiendo de quién sea el promovente, y el hecho controvertido que se pretenda probar, es por esto que la forma en la que debe ser promovida, es consignando la impresión de la página web, colocar en el escrito el link de la página visitada y luego solicitar mediante una experticia o inspección que la página

sea visitada de forma virtual, y dejar constancia mediante un acta de que la prueba se evacuó e imprimir las páginas visitadas o la impresión de la pantalla.

Todo esto, a criterio de la autora es una de las formas de hacer valer un documento electrónico, ya sea visitando la página de Instagram, Facebook o Google, dependiendo el buscador que quiera ser utilizado.

Código de Procedimiento Civil Venezolano.

El Código de Procedimiento Civil, contiene en su Capítulo II, De los Medios de Prueba, de su Promoción y Evacuación y en su Capítulo V el articulado de la Prueba por Escrito y de los Instrumentos, la experticia, testimoniales, confesión, juramentos decisorios, reconocimiento de los instrumentos privados, inspecciones judiciales, de los testigos y sus declaraciones, reproducción de copias y experimentos y la prueba de informes, está contenida dentro de las pruebas documentales.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Desde el artículo 51 hasta el artículo 59, se encuentra ubicado el capítulo referido a la Sustanciación del Expediente, en cual se ordena abrir un expediente con las comunicaciones que se generen en las distintas autoridades, puede igualmente acumular expedientes conforme el artículo 52 de la ley adjetiva aquí analizada.

Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (publicado en Gaceta Oficial No. 37.148 del 28 de febrero de 2001).

En este orden de ideas, es necesario traer a colación este cuerpo normativo, debido a la evolución tecnológica día a día, se puede decir que estos medios facilitan el tema probatorio, ya que, es común escuchar entre la colectividad frase como “Sí no está en Google, no existe”, y es que cada día se hace indispensable la vida digital de las sociedades mercantiles y con ellas las marcas, por lo cual se recurre a consignar medios de pruebas digitales que son susceptibles de proporcionar un dato o más datos demostrativos de las pretensiones alegadas por las partes cada en su momento oportuno.

Por lo cual, los medios de pruebas obtenidos por la vía digital son absolutamente legales y se encuentran debidamente establecidos tanto en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas electrónicas, como en la Ley de Infogobierno.

Entonces, de conformidad con el artículo 2 y 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, así mismo, en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la Sala de Casación Civil, en sentencia dictada el 24 de octubre de 2007, caso: Distribuidora Industrial de Materiales C.A. contra Rockwell Automation de Venezuela C.A., dejó asentado que: “el documento electrónico debe entenderse como cualquier tipo de documento generado por medios electrónicos, incluyendo en esta categoría los sistemas electrónicos de pago, la red de internet, los documentos informáticos y telemáticos, entre otros”.

Entre estos documentos electrónicos, por ejemplo, los obtenidos por las redes sociales como: Facebook, Instagram, Pedidos Ya, Mercado Libre y Google, con señalar la parte promovente de este medio probatorio la página web donde se encuentra la prueba señalada, así como, consignando la impresión de la misma, en la actualidad esto se considera un medio probatorio suficiente para demostrar hechos positivos en el proceso.

En cuanto a la forma de valorar estos medios probatorios, debe efectuarse mediante la prueba libre, conforme al Código de Procedimiento Civil, texto legal aplicable por remisión expresa del artículo 4 del mencionado Decreto-Ley, que contiene la eficacia probatoria:

Eficacia Probatoria Artículo 4.- Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas.

En relación a la normativa citada, es pertinente también hacer referencia a la Ley de Infogobierno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013, la cual tiene como objeto establecer los

principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de la información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y la prestación de servicios, impulsando la transparencia del sector público, así como promover el desarrollo de las tecnologías de información libre en el Estado, entre otros fines. Este cuerpo normativo permite regular el uso de la tecnología como medio de gestión entre los entes, los particulares y el Estado, como si se tratase de medios tradicionales, es decir, cartas o telegramas.

Por otro lado, debe el Registrador de la Propiedad Industrial en caso de que sean promovidas pruebas electrónicas, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que enuncia el principio de libertad probatoria:

Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez

No obstante, para su promoción, control, contradicción y evacuación deberá regirse por lo que el legislador ha establecido para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. Así, para tramitar la impugnación de la prueba libre promovida, corresponderá al Registrador de la Propiedad Industrial emplear analógicamente las reglas previstas en el referido texto adjetivo sobre medios de prueba semejantes, o implementar los mecanismos que considere idóneos en orden a establecer la credibilidad del documento electrónico, para establecer esta credibilidad puede valerse de una experticia o una inspección judicial, con los fines de establecer aún más suficientes elementos de convicción.

En este punto, se debe continuar la cita de la sentencia Sala de Casación Civil (ob.cit), debido a que establece la promoción y producción de la prueba libre, además que ratifica lo expuesto en párrafos anteriores de la siguiente forma:

Es evidente, pues, que el documento electrónico o mensaje de datos es un medio de prueba atípico, cuyo soporte original está contenido en la base de datos de un PC o en el servidor de la empresa y es sobre esto que debe recaer la prueba.

'...la doctrina es conteste al considerar respecto a la tramitación de las pruebas libres que no se asimilan a los medios probatorios tradicionales, lo siguiente:

1.- El promovente de un medio de prueba libre representativo, esto es, fotografías, películas cinematográficas, audiovisuales, y otras de similar naturaleza, tiene la carga de proporcionar al juez, durante el lapso de promoción de pruebas, aquellos medios **probatorios capaces de demostrar la credibilidad e identidad de la prueba libre, lo cual podrá hacer a través de cualquier medio probatorio.**

2.- El juez en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha prueba debe en conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 395 del Código de Procedimiento Civil, establecer la manera en que ésta se sustanciará; y en caso de que el medio de prueba libre sea impugnado, debe implementar en la tramitación la oportunidad y forma en que deba revisarse la credibilidad e idoneidad de la prueba; (...).

3.-Una vez cumplidas estas formalidades, el sentenciador determinará en la sentencia definitiva -previo al establecimiento de los hechos controvertidos-, si quedó demostrada la credibilidad y fidelidad de la prueba libre en cuestión; (...).

Por consiguiente, la Sala deja establecido que es obligatorio para los jueces de instancia fijar la forma en que deba tramitarse la contradicción de la prueba libre que no se asemeje a los medios de prueba previstos en el ordenamiento jurídico, pues así lo ordenan los artículos 7 y 395 del Código de Procedimiento Civil; (...)

Estos medios probatorios que pueden servir para la credibilidad del medio probatorio informático promovido, son las inspecciones oculares realizadas por ante un Notario Público conforme a la Ley de Registros y Notarías, una inspección efectuada por el Registrador de la Propiedad Industrial en el Link que se alegue como promoción a la prueba, que este sería el dato electrónico promovido, una experticia, que permita establecer la veracidad del medio probatorio, el cual puede ser efectuado por Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), ente administrativo competente.

2.6. Valoración de la prueba

Según Rodríguez (2010):

“La libertad probatoria y la sana crítica en la valoración de la prueba, son principios que también se relacionan con la oralidad. Todo se puede demostrar y por cualquier medio. Al juez no se le deben imponer reglas legales para someterlo en su tarea de apreciar las pruebas. Al juzgador no se le deben señalar medios específicos para tener como demostrado un determinado hecho, con excepción de las limitaciones establecidas la ley relativas al Estado Civil de las personas. Al Juez se le debe otorgar libertad absoluta para apreciar la prueba”. (p.63).

Establece el Código de Procedimiento Civil Venezolano (1987) en el artículo 510:

“Los Jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en

consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos.”

Así mismo, Rodríguez (2010) hace énfasis en que: “La sana crítica es un método de apreciación de la prueba basado con el recto entendimiento humano que otorga amplios poderes al Juzgador pero que no implica ni la discrecionalidad absoluta, ni la arbitrariedad del Juez”. (p.64).

Es así, que, el Registrador de la Propiedad Industrial es el director del proceso, además de ser el competente, aunque no lo establece expresamente para este procedimiento de caducidad por no uso de la marca, no obstante, el artículo 37 de la Ley, establece que *todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo de una oficina que se denominará Registro de la Propiedad Industrial*, también en sus atribuciones del artículo 42 de la Ley de Propiedad industrial, en la letra a) *estudiar los expedientes respectivos*.

Siendo que, el Registrador es el director del proceso en este procedimiento, por considerarlo la máxima autoridad de este ente administrativo, es que éste no debe permitir omisiones en la etapa probatoria de ningún procedimiento administrativo, además de indicar la carga probatoria y establecer lapsos, debe este dirigir un contradictorio en el que se permita el acceso a las pruebas promovidas, realizar la oposición a las pruebas, impugnarlas e inclusive tener el control de las mismas, lo cual además tiene su asidero en los artículos 26, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Además de que, la sana crítica es el sistema de valoración de la prueba utilizado en otros países como Chile, Comunidad Andina, España y México, el cual también se encuentra inmerso en el Código de Procedimiento Civil Venezolano, tal y como fue señalado.

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

La presente investigación tiene como objetivo general, proponer un procedimiento administrativo sobre la caducidad de marca por no uso, basado en un análisis del Derecho Comparado conforme a los principios generales del derecho administrativo y principios probatorios, dirigido al Registro de la Propiedad Industrial del SAPI; se trata de una investigación Documental y de campo.

La intención de la presente propuesta es establecer un procedimiento que permita que las partes intervinientes: El solicitante de la pretensión, el titular registral e incluso el Registrador de la Propiedad Industrial o el funcionario autorizado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual; puedan tramitar las solicitudes de caducidad de la marca por no uso, en un procedimiento donde exista un contradictorio para que puedan probar y alegar los intereses de derechos que tienen con respecto a la marca sobre la cual se objeta la caducidad. Para ello, la investigación será estructurada bajo la premisa documental descriptiva.

3.2. Diseño de la Investigación

Según Martin citada por Balestrini (2006): “Un diseño de investigación se define como el plan global de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, analizar previstos y objetivos”. (p.131).

El diseño de investigación se sustentó en la base de doctrinas, preceptos teóricos, fuentes documentales, electrónicas, libros, revistas y jurisprudencias, así como, aplicando técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Arias (2006) define la investigación documental como:

Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como toda investigación el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.25).

3.3. Nivel de Investigación

Es una Investigación de nivel Descriptivo, los estudios de este tipo, implican esfuerzos de la autora y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación, sobre el procedimiento de caducidad de la marca por no uso.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Las técnicas para la Recopilación de la Información, son las diferentes formas utilizadas para obtener los datos de interés requeridos con la finalidad de llevar a cabo la investigación, es por ello que, Arias, (2006) la define de la siguiente manera. “Se entenderá por Técnica, el procedimiento o forma particular de obtener Datos o Información.” (p.67).

En la presente Investigación se utilizaron datos primarios o secundarios, como fuente, si la misma se deriva de otros investigadores, así mismo, se utilizaron documentos como soporte material, block de notas, papel, libros, impresiones, artículos, revistas en formato digital, en el que se registra y conserva una información.

Se utilizó como técnica la encuesta, con sus respectivos instrumentos, con el fin de obtener la opinión de especialistas en propiedad intelectual, en relación al uso de la marca para determinar la caducidad de la marca por no uso, así mismo se les pregunto su opinión sobre el procedimiento de caducidad por no uso de la marca establecido en la Resolución Nro. 74 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro.- 614.

La encuesta fue aplicada a doce (12) personas, se elaboró en un total de tres (3) preguntas concretas, de selección simple, esta se realizó de forma digital por medio de la plataforma Google Forms. Se distribuyó por medio de WhatsApp y correo electrónico, lo que permitió celeridad en su ejecución.

3.5. Análisis de Resultados

En la presente investigación se implementará el análisis y la explicación de cada uno de los instrumentos documentales que se necesiten en la elaboración de la investigación, realizando el aprovechamiento de los procedimientos lógicos como lo son la deducción, la inducción, análisis, resumen y crítica, teniendo como fin, facilitar al Registro de la Propiedad Industrial del SAPI, la tramitación de las caducidades de las marcas por no uso, mediante la aplicación correcta del procedimiento administrativo ordinario contenido en la LOPA, y la supletoriedad del Código Civil Venezolano, el Código de Procedimiento Civil o en otras leyes, con el objeto de establecer un contradictorio, en el que se determine la carga probatoria, la promoción de las pruebas, la oposición de las pruebas, la admisión de las pruebas, la evacuación de las pruebas (Sistema de valoración y evacuación de las pruebas) que tenga como fin lograr la cancelación de un registro marcario o caso contrario se ratifique la vigencia de la misma, así mismo, como el criterio jurisprudencial nacional e internacional en la actualidad.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Luego de realizar una recopilación de todos los cuerpos normativos para efectuar el estudio comparado, así como para lograr el objetivo de cada uno de los tópicos alusivos a la temática asociada al presente trabajo de investigación, se procede a efectuar el análisis correspondiente, a los fines de materializar o concretar cada uno de los objetivos planteados y de esta manera, dar respuesta a las interrogantes formuladas. Seguidamente, los detalles que estructuran este aparte tan importante, que da cabida posteriormente, a una serie de conclusiones, que harán posible el fin último del mismo, la propuesta.

Es importante resaltar, que la autora consideró pertinente a los fines de configurar el presente capítulo, efectuar el o los análisis respectivos, haciendo énfasis en cada objetivo propuesto, con el propósito de afianzar aún más, el contenido del documento y por ende, contar con un soporte referencial ampliado, que posibilite la generación de la propuesta que se persigue obtener.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

USO DE LA MARCA

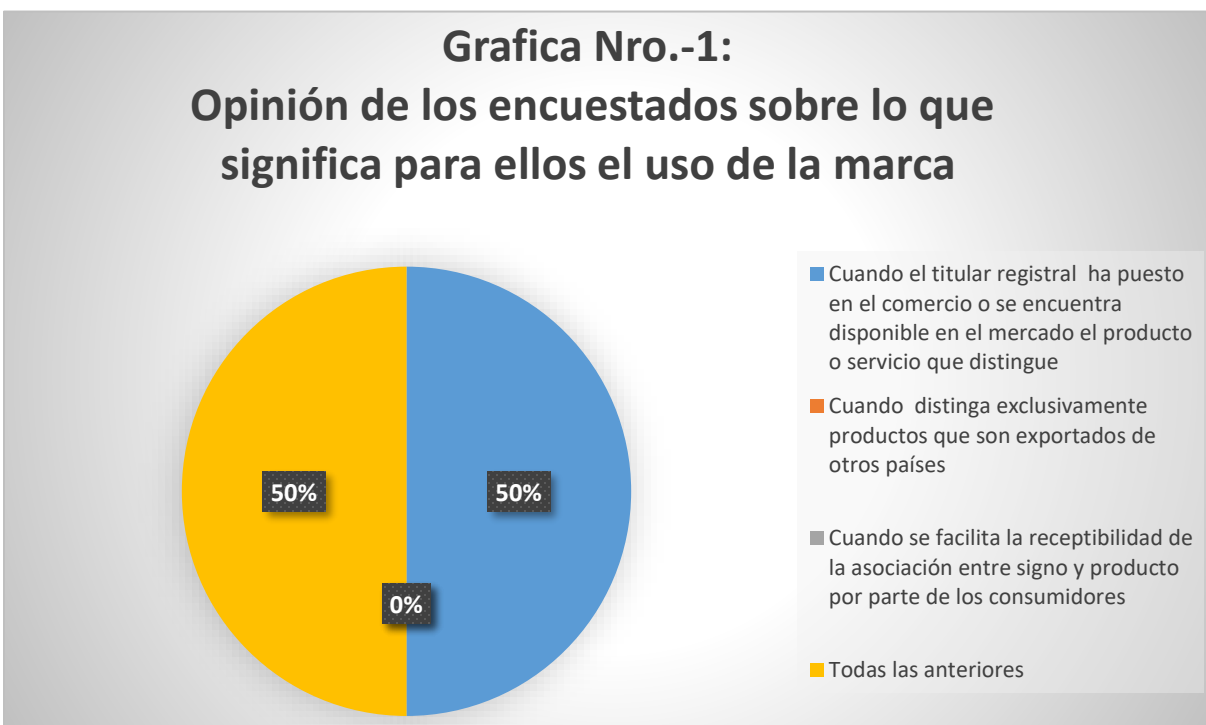
En cuanto al primer objetivo específico: “Analizar el término “Uso de la marca” como requisito indispensable en materia de solicitud de caducidad de la marca por no uso, conforme al Derecho comparado para determinar el período relevante”, se realizó un análisis comparado de normas, así como una encuesta a especialistas en el área de propiedad industrial, a fin de determinar la importancia del uso de la marca, el tiempo que debe emplearse para calificarla como de “no uso”.

Es importante señalar, que a los efectos de desarrollar los distintos objetivos formulados, la autora desde el punto de vista metodológico, hizo uso de la encuesta como técnica de recopilación de datos o información, aplicada sobre una población o muestra de doce (12) especialistas de Propiedad Intelectual; los cuales sin excepción, dieron respuesta a los ítems o preguntas alusivas al tema en cuestión, específicamente

en el área de propiedad industrial, con el objeto de saber su opinión sobre el procedimiento actual aplicado conforme a la Resolución Nro.- 74.

Los resultados de la aplicación de la encuesta muestran que la mayoría de los encuestados opina que el uso de la marca depende de muchos factores: Primero cuando la marca está en el comercio; segundo cuando es utilizada para exportar productos a otros países; y por último, cuando se facilite la receptibilidad de la asociación entre el signo y producto o servicio por parte de los consumidores, mientras que la otra mitad considera que es necesario la influencia de todos los factores anteriormente descrito para que se considere que hay un uso real y efectivo de la marca.

Con la finalidad de enfatizar o complementar la información inherente, seguidamente se presentan una serie de gráficas, que denotan a grandes rasgos la intención de la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, puede verse en el aparte denominado Anexo “B”.



Fuente encuesta (diciembre,2023)

A los especialistas también les fue consultado si el procedimiento de caducidad por falta de uso establecido en la Resolución Nro.- 74, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial fue suficiente, o considera que se debe diseñar un nuevo procedimiento, o si le falta desarrollo al tema probatorio, por lo que los encuestados de forma unánime determinaron que a la Resolución le falta desarrollo en el tema probatorio, y por tanto no es suficiente para realizar un procedimiento justo y conforme a derecho.



Fuente encuesta (diciembre,2023)

Con relación a la declaratoria de caducidad por falta de uso de la marca, les fue consultado a los expertos si es necesario que el ente administrativo decrete la caducidad, por lo tanto, se les consultó si procede *open legis*, o si es necesaria la declaratoria por parte del registro, y así mismo, si debe existir un procedimiento administrativo especial con determinación del sistema probatorio; a lo que los especialistas manifestaron que es necesario la Declaratoria por el Registrador de la

Propiedad Industrial e igualmente debe existir un procedimiento administrativo especial con determinación del sistema probatorio.



Fuente encuesta (diciembre,2023)

Es posible que la declaratoria proceda en open legis, sí existiese la obligación de declarar el uso de la marca como es exigido en países como España, Estados Unidos, Chile y México, sin embargo, en Venezuela sólo tenemos el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial que establece la caducidad de la marca por no uso.

PAÍS	PERIODO RELEVANTE	DENOMINACIÓN DE LA SANCIÓN	LEGISLACIÓN APLICABLE
España	Cinco (5) años	Caducidad de la marca	Artículo 39 / Ley de Marcas
México	Tres (3) años	Caducidad de la marca	Artículo 235 / Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual
Perú	Tres (3) Años	Cancelación de la marca	Artículo 172 Ley de Propiedad Industrial. Decreto Legislativo Nro.- 823

Chile	Cinco (5) años	Caducidad de la marca	Artículo 27bis, Ley Nro.- 19039 de Propiedad Industrial
Comunidad Andina	Tres (3) años.	Cancelación de la marca	Artículo 165 de la Decisión 486.
Venezuela	Dos (2) años.	Caducidad de la marca	Artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial
Estados Unidos	Cinco (5) años	Cancelación de la marca	Artículo 1064 de la Ley de Marcas de Estados Unidos
Alemania	Cinco (5) años	Caducidad de la marca	Artículo 49 de la Ley de Protección de Marcas y Otras Características (Markengesetz - MarkenG)
<p>Fuente: Consulta de ley de marcas de España, Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, Ley de Propiedad Industrial Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial de Chile, Decisión 486, la Ley de Propiedad Industrial Venezolana, Ley de Marcas de Estados Unidos y Ley de Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos (Markengesetz - MarkenG).</p> <p style="text-align: right;">Elaboración propia.</p>			

Una vez analizado los resultados de la investigación se puede determinar que, en los países como España y Chile, es necesario que el no uso de la marca sea por cinco (5) años, mientras que México, Perú y la Comunidad Andina es de tres (3) años, y en Venezuela es por dos (2) años según leyes nacionales de cada país.

PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA

En cuanto al segundo objetivo de la presente investigación, se desarrolló mediante el análisis del derecho comparado y nacional establecido en la legislación y providencias, asociado a la cancelación o caducidad por falta de uso.

TABLA NRO.- 4		
PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD/ CANCELACIÓN POR NO USO DE LA MARCA		
España	Legislación <i>Ley de Marcas de 08/12/2001</i>	Artículo 58. Caducidad por falta de uso de la marca. En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso

		en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podría ser presentada.
	Doctrina	La Oficina Española de Patentes y Marcas posee un Manual Informativo sobre la Nulidad y Caducidad Administrativa
	Jurisprudencia	GARDEN NATURA
México	Legislación aplicable	Artículo 235.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca
Perú	Legislación aplicable	Se regula en los artículos 165 al 170 de la referida Decisión 486, y artículos 71 y 72 del Decreto Legislativo 1075. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

	Jurisprudencia	<p>1. Por Resolución No. 2076-2016/TPI-INDECOPI, que modificó el precedente de observancia obligatoria establecido por Resolución 1183-2015/TPI-INDECOPI, referido a la aplicación del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 (cancelación parcial de marcas), publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 6 de setiembre de 2016.</p> <p>2. Por Resolución No. 0410-2020/TPI-INDECOPI, referida a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso, publicada en el Diario Oficial El Peruano, - recientemente- el 5 de febrero de 2021.</p> <p>3. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso Nro.- 17-IP-95, de fecha 09 de noviembre de 1995, en relación a la prueba de uso opina en sus considerandos que el uso “debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, personalidad y la persona a través de la cual debe ejercitarse el uso”.</p>
Chile	Legislación aplicable	<p>Artículo 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.</p> <p>b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25. La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo</p>
Estados Unidos	Legislación aplicable	La Ley federal de registro de marcas registradas de 1946, conocida como la Ley Lanham (o la Ley de marcas registradas) según se modificó el 16 de noviembre de

		1989, proporciona un marco jurídico para la revisión y registro federal de marcas registradas. 15 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) 1051 y subsiguientes. Conforme al Código de los Estados Unidos Título 15, Capítulo 22, Marcas, subcapítulo I, artículo 1051.- debe presentarse para la solicitud del registro una declaración de verificación en la cual se debe indicar que la marca se usa en el comercio
	Doctrina	La Ley de Marcas Registradas de los EE.UU., llamada algunas veces la Ley Lanham, define una marca registrada como "cualquier palabra, nombre, símbolo o emblema (o cualquier combinación de los mismos) que se utiliza para identificar y distinguir bienes o servicios y para indicar su fuente". En los Estados Unidos, las marcas registradas pueden ser palabras, nombres, números, lemas, letras, logotipos, diseños tridimensionales, colores, aromas, sonidos y aún sabores que indican cuál es la fuente de los bienes y servicios y que los distingue de los competidores.
Alemania	Legislación Aplicable	Artículo 49.- y el Artículo 53, debe presentarse por escrito, cuando la marca no ha sido utilizada por cinco (5) años ininterrumpidos, el proceso es denominado caducado y suprimido el registro de la marca. El procedimiento es tramitado por ante la Oficina Alemana de Patentes y marcas
Venezuela	Legislación aplicable	Artículo 36: El registro de una marca queda sin efecto: d) Cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos.
	Jurisprudencia	Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nro.- 979 de fecha 17 de julio de 2002, expediente Nro.- 1992-11157. Caso: Inversiones Luvebras,C.A.
<p>Fuente: Consulta de ley de marcas de España, Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, Ley de Propiedad Industrial Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial de Chile, Decisión 486, la Ley de Propiedad Industrial Venezolana, Ley de Marcas de Estados Unidos y Ley de Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos (Markengesetz - MarkenG).</p> <p style="text-align: right;">Elaboración propia.</p>		

En todos los países aquí analizados, la solicitud la puede efectuar cualquier interesado, sea persona física o jurídica siempre que demuestre el interés, el procedimiento debe ser tramitado por ante la Oficina Nacional Competente, es decir el Instituto o Registro de la Propiedad Industrial.

La solicitud se efectúa mediante escrito y debe haber cumplido el período relevante, correspondiente según cada legislación para considerar que la marca estuvo sin uso, en todas las legislaciones si el titular demuestra que el no uso de la marca, se produce por un caso fortuito o fuerza mayor, no continúa el proceso de caducidad o cancelación. Es entendido en estas legislaciones que el no uso es una sanción para el titular registral por no haber hecho uso de la misma.

EL SISTEMA PROBATORIO APLICADO PARA DECRETAR LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR NO USO

El tercer objetivo se refiere a la realización de un estudio en el Derecho comparado sobre el sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad por falta de uso de la marca.

TABLA NRO.- 5 SISTEMA PROBATORIO APLICADO PARA DECRETAR LA CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA.		
PAIS	ETAPAS	CONSIDERACIONES
España	Medios probatorios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Facturas 2. La obtención de premios. 3. La oferta de los productos en páginas web y redes sociales. 4. La aparición en catálogos o periódicos. https://soulmark.es/blog/la-prueba-de-uso-en-espana-como-afecta-a-tus-marcas/ . Consultada en fecha 23 de abril de 2023
	Promoción de las pruebas	Junto al escrito de solicitud
	Contradictorio	Pueden las partes acceder al expediente
México	Medios probatorios	Puede valerse de los medios de prueba que estime necesario Artículo 334.
	Sistema de Valoración	Le otorga valor probatorio a las facturas e inventarios expedidas
	Promoción de pruebas	Las pruebas deben anexarse junto con el escrito de solicitud
	Contradictorio	El titular de la marca afectado es notificado para que convenga y presente las pruebas que estime conveniente
	Evacuación de las pruebas	Otorga plazo de 15 días en caso de que estén en el extranjero las pruebas a promover

Perú / Comunidad Andina	Medios probatorios	Facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCIÓN N° 1137-2020/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 797617-2019/DSD; marca SUNNY GIRL: En atención a ello, serán medios de prueba idóneos a fin de acreditar el uso de una marca de servicio, además de facturas, recibos por honorarios o contratos de servicio, publicidad, etc., la fijación de la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial (carteles, listas de precios, catálogos, volantes, trípticos, encartes, presupuestos, papel membretado), así como publicidad efectiva de la marca con relación a los servicios que distingue
	Sistema de valoración	Sana crítica
	Promoción de pruebas	Las pruebas, las presenta el titular de la marca.
	Contradictorio	La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro
	Evacuación de las pruebas	El titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.
Chile	Medios Probatorios	Cualquier prueba admitida por la ley. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada.
	Promoción de Pruebas	Las pruebas de uso, las presenta el titular de la marca
	Contradictorio	La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular
	Evacuación de las pruebas	El titular afectado de la marca deberá responder dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, a cuyo vencimiento se recibirá la causa a prueba respecto de todas las acciones deducidas, las cuales seguirán un mismo procedimiento.
	Medios Probatorios	Puede utilizarse pruebas documentales, medios publicitarios como fotografías, catálogos y etiquetas.

Estados Unidos	Promoción de Pruebas	Cuando el solicitante presenta una declaración de uso verificada, para solicitar la marca, y resulta que ya está registrada la marca, éste aporta prueba de que no está siendo utilizada la marca.
Alemania	Medios Probatorios	Todos los dispuestos en el procedimiento civil
	Promoción de Pruebas	En el escrito de solicitud deben exponerse los hechos y las pruebas que sirvan de justificación. Al igual que el titular de la marca debe consignar las pruebas que validen el uso de la marca.
	Evacuación de las pruebas	Durante el lapso que disponga el código de procedimiento civil
Venezuela	Medios Probatorios	Al remitir la Resolución a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es posible aplicar cualquier medio probatorio que sea suficiente para demostrar la pretensión, que estén establecidos en el Ordenamiento Jurídico Venezolano
	Sistema de Valoración	La Valoración de las pruebas debe efectuarse conforme el Código de Procedimiento Civil, esto debido a que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos permite la supletoriedad.
	Promoción de pruebas	Las pruebas deben anexarse junto con el escrito de solicitud, conforme a la Resolución 74 emanada del Registro de la Propiedad Industrial
	Contradictorio	En el lapso de 10 días hábiles el Titular de la marca debe contestar y anexar las pruebas que estime conveniente. No permiten el acceso al expediente para contradecir las pruebas, oponer o impugnar.
	Evacuación de las pruebas	El titular de la marca como el solicitante de la caducidad, disponen de 15 días para evacuar las pruebas.
<p>Fuente: Consulta de ley de marcas de España, Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, Ley de Propiedad Industrial Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial de Chile, Decisión 486, la Ley de Propiedad Industrial Venezolana, Ley de Marcas de Estados Unidos y Ley de Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos (Markengesetz - MarkenG).</p> <p style="text-align: right;">Elaboración propia.</p>		

Una semejanza que tienen presente los países consultados es lo referido a que los medios probatorios, e independientemente de quien debe probar el uso o no de la marca, los países son cónsonos en establecer que debe haber una exposición de hechos fundamentada que contenga, el interés legítimo sobre la marca que está siendo objetada y que debe anexarse una prueba por escrito para sustentar el no uso de la marca en determinado país.

4.2. Análisis del Derecho comparado

4.2.1. España

4.2.1.1. Sobre el Uso de la Marca

En el artículo 39 de la Ley 17/2001 española, se encuentra establecida la obligación de Uso de la marca:

Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso (...) (Negrillas y subrayado agregado propio).

El precitado artículo contempla que si en el plazo de cinco (5) años no se hubiere realizado un uso efectivo de la marca en España, según los productos o servicios por los cuales fue registrado, es posible que cualquier interesado solicite la caducidad de la marca.

4.2.1.2. Sobre el procedimiento de caducidad.

En el artículo 39 de la Ley 17/2001 española, se encuentra establecida la obligación de Uso de la marca, haciendo referencia, al uso real y efectivo con 5 años desde su concesión, tal y como fue citado anteriormente, más delante de este cuerpo normativo se encuentra el artículo 54, el cual es del contenido siguiente:

Artículo 54. Caducidad.

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.

Siendo que como fue ya señalado, indica el artículo 39 el uso real y efectivo que se le debe dar a la marca una vez es concedida, por otra parte, este país prevé la obligación del titular registral de demostrar el uso de la marca y en virtud de ello tienen un manual

informativo sobre la prueba de uso como nuevo medio de defensa, el cual será citado más adelante.

En este orden de ideas, posee también un artículo, el cual señala específicamente la caducidad por falta de uso:

Artículo 57. Caducidad por falta de uso de la marca.

En la solicitud o demanda reconvenional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvenional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvenional de caducidad podría ser presentada.

De la lectura del artículo se puede abstraer que es el titular de la marca es el que tiene la carga de la prueba, no se considera que expira el uso de la marca si tres (3) meses antes de la solicitud de presentación de la caducidad, el titular efectúa un uso real y efectivo de la marca o existen causas que justifiquen de forma suficiente el no uso de la misma, no se tiene en cuenta si el uso se produjo luego de que el titular de la marca haya sido notificado del procedimiento.

Sobre este punto Fernández Novoa (2009), expresa que existen dos concepciones; la primera se refiere a que la caducidad y subsiguiente extinción del derecho sobre la marca se producen de manera irreversible si el titular no ha usado de manera efectiva la marca en el plazo legalmente fijado, una vez transcurrido el lapso no puede subsanarse mediante el inicio o la reanudación del uso de la correspondiente marca. La segunda concepción se refiere a que la caducidad sobrevenida de la marca por falta de uso se subsana si el titular comienza o reanuda el uso de la marca antes de que se entable la correspondiente acción de caducidad, lo cual define como una rehabilitación de la marca, que tiene lugar cuando el titular o un tercero autorizado inicia o reanuda el uso efectivo de la marca.

Ahora bien, el artículo 58 de la Ley de Marcas, establece que:

Artículo 58. Solicitud de nulidad o caducidad.

1. Podrán presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca:

a) En los casos previstos en los artículos 51 y 54.1. a), b), y c), cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal.

b) En los casos previstos en el artículo 52, las personas contempladas en las letras b) a e) del artículo 19, apartado 1.

2. La solicitud deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentado, y solo se tendrá por presentada una vez que se haya pagado la tasa correspondiente.

3. Podrá dirigirse una solicitud de caducidad o de nulidad contra la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada.

En cuanto a la solicitud dispone la Ley en el artículo 58, que la misma se presenta por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y puede ser intentada por cualquier persona física o jurídica, o cualquier agrupación legalmente constituida, siempre que tengan capacidad procesal para actuar, y un interés legítimo y directo, también debe acompañar al escrito solicitud las pruebas de sus alegatos.

Expresa Fernández Novoa (2009) que es muy significativo a este respecto el que efectos de entablar la mencionada acción se equiparó la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo a la circunstancia de que el demandante resulte afectado por la falta de uso de la marca.

Desde el 14 de enero de 2023, este procedimiento de caducidad se puede instar por los tribunales, conforme al Manual Informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa (2022), a través de dos vías:

- De forma directa, se presenta la solicitud por ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
- De forma indirecta, a través de acciones reconvencionales en los cuales esté conociendo la jurisdicción civil.

Tanto los Tribunales Civiles como la Oficina de Marcas, se mantendrán comunicados sobre las causas que cursen, esto debido a que una vez que alguno de los entes se

pronuncie sobre la caducidad de la marca, el otro ente no podrá conocer, y como consecuencia, desestimaré la solicitud presentada, no pueden cursar por ambos entes la misma solicitud

Conforme al artículo 61 de la Ley de España, si la solicitud es presentada por ante el Tribunal a instancia del demandante se libra el mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que haga la anotación preventiva en el registro de marcas. Declarada firme la sentencia de caducidad esta tendrá carácter de cosa juzgada.

También a la Ley de marcas (Disposición Adicional Quinta) el plazo máximo de que dispone la Oficina Española de Patentes y Marcas, para resolver el procedimiento es de 20 meses para los procedimientos de caducidad.

La sentencia que declare la caducidad a instancia de parte o de oficio, debe ser notificado a la Oficina de Marcas para que proceda con cancelación inmediatamente publique el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En relación a este tema Fernández Novoa (2009) ha expresado que el principio del uso obligatorio de la marca registrada es una de las piezas básicas del derecho de marcas, lo que permite la consolidación de la marca como bien inmaterial, importante señalar que la marca, como bien inmaterial puede ser hipotecada, y una vez que esta es declarada caduca, la misma queda liberada de la obligación por la pérdida del objeto.

Continúa Fernández Novoa (2009) citando una jurisprudencia comunitaria, sobre el caso “Ansul” (Asunto C-40/01: Rec. 2003, pp I-2441 y ss.), el abogado general RUIZ-JARABO COLOMER (punto 42) que:

Los registros de marcas no pueden ser meros depósitos de signos emboscados a la espera de que cualquier incauto pretenda utilizarlos y, sólo entonces, ser esgrimidos con ánimo, cuando menos, especulativo. Al contrario, han de ser fiel reflejo de la realidad, de las indicaciones que las empresas utilizan en el mercado para distinguir sus productos y sus servicios. En las oficinas de propiedad industrial sólo cabe consignar aquellas marcas que participan en la vida comercial. Como dice la Comisión en sus observaciones escritas, son rechazables los registros “defensivos” o estratégicos (p.702).

En función de lo explanado, las marcas tienen como una de sus funciones principales distinguir sus productos y servicios, por lo tanto, deben en las Oficinas de Propiedad Industrial depositar las marcas que tengan efectivamente uso comercial.

De este modo, también cita Fernández Novoa (2009) en las Conclusiones emitidas el 25 de octubre de 2006 en el caso “Le Chef de Cuisine” (Asunto C-246/05: Rec. 2007, pp I-4673 y ss), el abogado general RUIZ-JARABO COLOMER ha reiterado su acertada tesis acerca de la finalidad perseguida por la figura del uso obligatorio de la marca registrada al declarar (puntos 50 y 51) que:

50. Con independencia de las discrepancias en sus respectivas regulaciones nacionales, este instituto jurídico tiene el mismo objetivo en todos los ordenamientos: adecuar la cantidad de signos registrados a la de emblemas empleados que cumplen su función económica en el mercado, aproximando la verdad registral a la del tráfico mercantil... 51. Además, ese deber persigue facilitar a los terceros el acceso al registro. (pp. 702-703).

En habidas cuentas, una relación importante de la marca en el tráfico mercantil, donde cumplen su función económica, y mientras una marca registrada no está en uso, ocasiona que se les impida a los terceros registrar la marca. En España es necesario la acción declarativa de caducidad por falta de uso, no opera *open legis*.

El uso real y efectivo de una marca se ejecuta cuando la sociedad mercantil que la promueve en el mercado la utiliza en todas las presentaciones en las que fue protegida la misma, es decir, el uso de la marca debe ser completo según lo solicitado en el distingue de la marca comercial.

4.2.1.3. Sobre las Pruebas.

Expresa el tratadista, Novoa (2009) al analizar la problemática del uso obligatorio:

(...) la cuestión básica radica en dilucidar ¿Cuáles son los actos idóneos para estimar cumplida de la carga del uso de la marca y cuáles son los actos que no deben considerarse actos para lograr esta finalidad? Primero la venta de producto o la prestación de servicio bajo la marca es el prototipo del acto de uso efectivo (...) (p.706)

Es necesario presentar en España una declaración de uso de la marca, cada 5 años, es por ello que Novoa (2009) explica que para la doctrina y la jurisprudencia consideran que el uso efectivo de la marca siempre que los productos o servicios

diferenciados por la marca han sido introducidos con el correspondiente sector del mercado, esta conclusión es tomada por el autor, citando al abogado Ruiz-Jarabo Colomer.

Continúa Fernández-Novoa (2009) sobre este punto, diciendo que:

Supuesto que la venta de productos es prototipo de los actos de uso efectivo de la marca parece conveniente enunciar algunos criterios que permiten determinar cuando la venta de los productos diferenciados por la marca debe considerarse suficiente para cumplir la carga de luz a este respecto debe señalarse en primer término que la venta de los productos por todo es de la marca deben tener continuidad como dice el abogado general Ruiz – Jarabo Colomer en el punto 62 de las conclusiones emitidas en el caso “Anzul” son en cualquier caso con independencia el volumen de las transacciones efectuadas con la marca o de su frecuencia debe ser explotación contigo nunca esporádica u ocasional

En segundo término, debe indicarse que las cifras de venta de los productos diferenciados por la marca tienen que alcanzar un cierto nivel. Ahora la cuantificación de veces Activa porque la cifra de venta debe conjugarse cuando factores ulteriores la naturaleza de los productos y la dimensión de la empresa titular de la marca. (p.707).

Como se puede apreciar, para este doctrinario resulta importante la venta de los productos o la prestación de servicios bajo la marca, puede ser un considerado como un medio probatorio, o por lo menos la presunción de que la marca está en uso, es por ello que las ventas no pueden ser intermitentes sino continuas. Por conclusión, se puede deducir que el libro de ventas de una empresa o la facturación es una de las pruebas más idóneas para demostrar el uso de la marca.

También, continúa este tratadista que otro medio para para demostrar el uso efectivo de la marca es el empleo de la misma en la publicidad, ya que puede demostrar que está en desarrollos preparativos serios para iniciar el proceso de distribución de los productos o servicios cubiertos por la marca.

En artículo encontrado en la Web, fue posible extraer alguno de los medios probatorios que son utilizados en España para demostrar su uso, Soulmark. (26 de mayo de 2022). La prueba de uso en España cambia. ¿Cómo afecta a tus marcas?:

Si yo vendo mis productos o mis servicios, es evidente que estoy utilizando mi marca. Pero, ¿por qué digo que el valor probatorio de este elemento ha ido disminuyendo con los años? Porque se ha demostrado, que el hecho de que las facturas reflejen unas ventas de mi marca, no implica que la misma sea conocida por los consumidores o por los competidores. Además,

se prueban difícilmente las marcas mixtas o figurativas, ya que en las facturas suele aparecer una referencia, no la representación de la marca.

Por ello, las Oficinas de marcas nos instan a que presentemos, junto a las facturas, **otros medios de prueba que ayuden a dar soporte probatorio a las mismas**. Se consideran elementos de prueba suficientes, sin ánimo de ser exhaustiva:

- la obtención de premios en ferias o certámenes prestigiosos,
- la oferta de nuestros productos y servicios en nuestra web,
- la aparición en catálogos o *brochures*, incluso en prensa, teniendo en cuenta siempre que debe constar la fecha de cada uno de ellos ya que, como hemos dicho antes, la prueba debe ser actual. (p.6).

Tal y como se encuentra en el blog, es posible que con el tiempo las ventas de la marca puedan disminuir, ya sea porque no tuvo receptividad en el público o porque no hubo una buena introducción de la misma en el mercado, sin embargo, se puede verificar el uso de la marca en otros medios tales como ofertas en la web, catálogos o premios.

4.2.2. México

4.2.2.1. Del uso de la marca

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual establece en su artículo 235 lo siguiente:

Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca. (Negrillas y subrayado nuestro).

Del artículo anterior se desprende, que la marca en México que no es usada durante tres (3) años consecutivos para los productos o servicios a los cuales fue registrada tiene como sanción la caducidad del registro. También es importante acotar que, bajo este cuerpo normativo, es necesario hacer la declaración de uso efectivo de la marca cada tres (3) años, y, en caso de no efectuarse la caducidad del registro, se decreta de forma automática, esto conforme al artículo 233 de la mencionada ley.

4.2.2.2. Del Procedimiento

Tenemos que, la Ley Federal de Protección a La Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020, establece en el artículo 233, sobre el uso de la marca lo siguiente:

Artículo 233.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El titular de una marca deberá declarar su uso real y efectivo, indicando los productos o servicios específicos a los que ésta se aplica, acompañando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

El alcance de la protección del registro continuará sólo en aquellos productos o servicios sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto.

La marca debe usarse tal y como fue registrada sin modificaciones, el titular registral está en la obligación de declarar el uso real y efectivo, a su vez cancelar una tasa por ello, durante los tres meses siguientes contados a partir del tercer año de haberse otorgado la marca, se puede decir que es como en Patentes, pero en este caso la anualidad es de tres años.

El alcance de la protección estará sólo sobre aquellos productos en los que se haya efectuado la declaración de uso, si el titular no declara el uso, opera *open legis*, sin necesidad de declaratoria, la caducidad de la marca por falta de uso.

En este sentido, este cuerpo normativo posee una serie de normas sustantivas en las cuales se establece el castigo por el no uso de la marca, tal y como se puede apreciar en el artículo 260:

Artículo 260.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley;

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto. El registro también podrá caducar parcialmente respecto de los productos o servicios en los que no se acredite el uso, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y

III.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo, en los términos que dispone el artículo 233 de esta Ley.

En relación con este artículo, se encuentran varias figuras de caducidad, por no renovar, por el no uso durante tres años consecutivos, puede caducar parcialmente si no acredita en la declaratoria de uso real y efectivo todos los productos y servicios que protegió, también por la omisión de la declaratoria. Sin embargo, los últimos dos puntos son los que atañen a este trabajo, ya que se asoma la posibilidad de una caducidad parcial y total.

Tenemos que, en la legislación Mexicana de Propiedad Industrial constan en el artículo 262 el titular de una marca registrada podrá en cualquier tiempo solicitar la cancelación del registro de forma voluntaria. El Instituto sólo podrá requerir la ratificación de la firma.

Dentro de este orden de ideas, en cuanto la legitimación para solicitar la acción por ante el Instituto se encuentra el artículo 263:

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

La declaración de nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro, a la fecha de su otorgamiento.

La declaración de caducidad destruirá los efectos del registro, una vez que la resolución respectiva sea exigible.

La caducidad a la que se refieren las fracciones I y III del artículo 260 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

La caducidad del registro de la marca se tramitará por el Instituto de Oficio, a petición de parte o del Ministerio Público, cuando tenga algún interés el Estado. La declaración de caducidad destruirá los efectos del registro, una vez que la resolución respectiva sea exigible. Cuando no se realice la declaración de uso real y efectivo opera *open legis* la caducidad del registro. A partir del artículo 328 posee las regulaciones de los Procedimientos de Declaración Administrativa.

Tenemos que, la caducidad parcial es una forma de aplicar la obligación de uso de la marca que se ha ido introduciendo paulatinamente en las leyes de propiedad industrial o de marcas en las últimas décadas; aun así, hoy en día la mayoría de las legislaciones la contemplan y, por lo tanto, se puede afirmar que esta modalidad de la caducidad por

falta de uso es la que corresponde contemplar dentro en una legislación de marcas moderna y en armonía con los estándares internacionales, y que debe ser acogida por este país.

El sub comité de la International Trademark Association (INTA) encuestó a expertos en la materia de 71 países, para lo cual documentó los diferentes procedimientos de declaración de caducidad. En la mayoría de los países (incluido México), excepto Chile, Mónaco y Uruguay, existe la posibilidad de solicitar la caducidad de un registro marcario por falta de uso de la marca, cuando la misma se ha dejado de usar durante tres o cinco años, según sea el caso.

4.2.2.3. De las Pruebas

Tenemos que, la Ley Federal de Protección a La Propiedad Industrial (2020), establece en el artículo 331, sobre las pruebas expresa que: “Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en original o copia certificada, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes”.

Es decir, al escrito de solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca deben anexarse todos los medios probatorios que estime conveniente, en original o copia certificada.

Seguidamente en la mencionada Ley, establece sobre los medios probatorios que son válidos para demostrar la pretensión de la caducidad por no uso de la marca; en el artículo 333: “En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario, que estén relacionados con los hechos objeto de prueba.”

Expresa que se admitirán, para demostrar este procedimiento de declaración administrativa, referido a la caducidad por falta de uso de la marca, toda clase de pruebas, excepto las testimoniales o confesión, a menos que este por escrito, da a entender este artículo que es posible por medio de una declaración jurada que el propio titular de la marca objetada confiese el no uso de la marca, las pruebas que se promuevan no deben atentar contra la moral y el derecho.

Así mismo, de forma expresa establece que les otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios, y las mismas pueden ser provenientes del titular o de su licenciatario, por estas consideraciones ya se analiza la otra parte, es decir, el titular de la marca objetada también puede probar, en su caso el uso de la marca.

A partir del artículo 328 de la ley aquí comentada, están contenidas todas las regulaciones de los procedimientos que requieran una declaración administrativa.

Otro artículo que es necesario citar de esta Ley de Propiedad Industrial es el artículo 334, el cual reza de la siguiente forma:

Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Una vez que es presentada la solicitud, el Instituto para evaluar el caso podrá valerse de los medios probatorios que estime conveniente, para traer al proceso los elementos necesarios para establecer las alegaciones de las partes, también podrá exigir a las partes que exhiban las pruebas que están en su poder, en caso de no dar respuesta al Instituto, éste podrá emitir resoluciones preliminares y definitiva, pudiendo éste establecer una oportunidad para que el afectado al no suministrar la información

solicitada a la contraparte pueda valerse de argumentos y pruebas que considere necesarios.

También establece en el artículo 340, que las pruebas que se encuentren en el extranjero se les otorgará un plazo especial de 15 días para que sean consignadas al expediente.

Un principio como el de contradicción se ve reflejado cuando en el artículo 341 establece que: “Previo a la emisión de la resolución, el Instituto pondrá a disposición de las partes las actuaciones que obren en el expediente, para que en un plazo de diez días formulen alegatos. De presentarse, serán tomados en cuenta en la resolución que se emita.”

Es decir, las partes podrán acceder a todo lo contenido en el expediente pudiendo estos presentar alegatos, además que serán tomados en cuenta para la Resolución, por lo tanto, existe plena publicidad de los actos.

Es posible recurrir las decisiones por ante el Tribunal Federal Administrativo para conocer de los juicios en contra de los actos administrativos.

A criterio de esta autora, este sistema probatorio es uno de los más completos de los analizados en el presente trabajo de investigación, el Instituto permite que ambas partes presenten las pruebas que estime conveniente, y no sólo eso, antes de decidir les otorga un lapso para que presenten los alegatos en contra de lo que conste en el expediente, es decir, las partes intervinientes pueden tener un control de los actos del procedimiento.

4.2.3. Perú / Comunidad Andina

4.2.3.1. Sobre el uso de la marca

En este país se encuentra vigente la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual ya fue analizada en el Marco Teórico, sin embargo, en este capítulo se procede a analizar la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo 823, artículo 172 que establece lo siguiente:

La Oficina competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular o por el licenciatario de éste durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Otro país que establece que la cancelación de la marca, procede por ante la Oficina Nacional Competente, encargada del registro de la propiedad industrial, también como en México, en Perú es necesario que transcurran tres (3) años consecutivos sin que tenga uso la marca, en la fecha anterior a que inicie la acción de cancelación por falta de uso.

Comunidad Andina

La Decisión 486 regula el régimen común sobre Propiedad Industrial, aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Esta ley establece, sobre la Cancelación del Registro, en el artículo 165, lo siguiente:

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

Sí la marca es utilizada en alguno de los países miembros no procede la cancelación, en su defecto, si no es usada durante tres (3) años consecutivos procede la acción de cancelación por falta de uso de la marca.

4.2.3.2. Sobre el procedimiento

Sobre el tema de la cancelación por falta de uso, Perú posee dos cuerpos normativos vigentes, los cuales son la Ley Nacional, es decir, Ley de Propiedad Industrial Decreto Legislativo 823 (1996), y la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Establece este cuerpo normativo un lapso de tres años precedentes a la acción de cancelación, también es utilizado el proceso como un mecanismo de defensa para obtener el registro de la marca y como consecuencia, la preferencia para la obtención del registro de la marca.

La solicitud de cancelación debe presentarse por ante la oficina nacional competente, cumpliendo las formalidades de la ley, entre ellos las pruebas suficientes que hagan valer la pretensión.

Una vez recibida la solicitud, la Oficina procederá a notificar al titular registral a los fines de que este en un lapso de 30 días hábiles a partir de su notificación consigne las pruebas de uso de la marca, suficientes para desvirtuar la pretensión del solicitante sobre su caducidad.

Jurisprudencia

Sobre el presente tema, se han ubicado sentencias orientadas a resolver las controversias presentadas en caso de una solicitud por Caducidad de marca por no uso: Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual Sala Especializada en Propiedad Intelectual RESOLUCIÓN N° 1137-2020/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 797617-2019/DSD:

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que, a solicitud de persona interesada, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca que sin motivo justificado no hubiese sido usada por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la acción de cancelación. Esta norma dispone que la acción de cancelación sólo podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

Cabe señalar que las finalidades del uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada son o no confundibles. La finalidad funcional del uso obligatorio tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan acceder a éstas.

En los casos en los que la marca objeto de cancelación se encuentre conformada por un empaque o caja empaque desplegado, el titular tendrá la carga de demostrar el uso de esta conforme se encuentra registrada, es decir, respecto de todos sus lados, siempre que los

mismos contengan elementos que resulten relevantes y cuya ausencia configure una modificación sustancial respecto a la conformación de dicha marca.

Como se puede apreciar, la mencionada Resolución divide la forma probatoria en la que debe tomarse en cuenta para declarar una caducidad a los cuando sea un empaque desplegado, debe demostrar el uso de la marca por todos los lados del empaque, también puntualiza que la finalidad de este proceso de caducidad, es descongestionar el sistema de marcas, donde existan signos distintivos que obstaculicen el registro de nuevos registros, cuando estos no se encuentran en un uso real y efectivo.

Comunidad Andina

La Decisión 486 regula el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, cuerpo normativo aplicable a todos los países miembros de la comunidad Andina, establece la figura jurídica aquí estudiada, como cancelación del Registro de la marca, contenido en el Capítulo V, en el cual se encuentra lo siguiente:

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los **tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación**. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. **(Negritas y subrayado agregado propio)**

Del artículo precedente, es necesario para solicitar la cancelación el lapso de 3 años precedentes a la fecha en la que se inicia la acción, contados a partir de la resolución que concede el registro de la marca.

Continúa el artículo citado:

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

En este sentido comprende esta parte del artículo la cancelación parcial de la marca, debido a que la Oficina de Registro podrá limitar la lista de productos o servicios bajos los cuales se encuentre bajo resguardo una marca, lo que genera que este sea parcialmente cancelado un registro.

También, si el titular registral comprueba que no ha hecho uso de la marca por lo que se conoce como un hecho del príncipe, o por la fuerza mayor o caso fortuito, es reconocido este punto como una excepción al uso de la marca.

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el proceso Nro.- 17-IP-95, de fecha 09 de noviembre de 1995, en relación a la prueba de uso opina en sus considerandos que el uso “debe medirse con respecto a su forma, su intensidad, personalidad y la persona a través de la cual debe ejercitarse el uso”.

También esta Decisión 486 en el artículo 168, establece un derecho de preferencia, para el interesado que realizó la solicitud de caducidad, una vez que sale la solicitud este dispone de tres (3) meses para solicitar e invocar el Derecho de Preferencia.

Así pues, por otra parte, el artículo 170: *“Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes”*. Es decir, en el lapso de 60 días dispone el titular registral para demostrar el uso de la marca y demostrar que efectivamente la marca este uso en el comercio.

4.2.3.3. Sobre las pruebas

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

De acuerdo con el artículo citado, la carga de la prueba es del titular, quien debe demostrar el uso de la marca, una vez que le es presentada una cancelación por falta de

uso, también en cuanto las pruebas permiten, que sean facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría.

En la Interpretación Prejudicial N° 191-IP-2016 de fecha 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3083 del 7 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quedo establecido que es posible que a través de las ventas se pueda demostrar el uso de la marca, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, las cantidades y el uso intermitente, esto conforme a lo siguiente:

a) Bienes de consumo masivo y uso permanente. Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

b) Bienes de uso masivo y estacional. Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico. Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.

La forma de demostrar que los productos o servicios con los cuales se identifica la marca objetada, sobre la cual recae la cancelación por falta de uso, han sido puestos en el comercio, significa que se han efectuado transacciones comerciales, administrativas y tributarias, entre las cuales se puede mencionar: contratos de alquiler, contratos con proveedores, facturas, declaraciones de impuestos, ventas, compras de materia prima, estos actos demuestran de forma fehaciente que la marca está en uso.

Ahora bien, en el caso del solicitante los países de la comunidad andina trasladan la carga de la prueba sólo al titular, por lo tanto, éste no necesita consignar pruebas de sus alegatos, simplemente presenta el escrito y el titular debe demostrar el uso.

En sentencia emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nro.- 0410-2020-TPI-INDECOPI, Expediente Nro.- 780230-2019/DSD, en fecha 05 de febrero de 2021, (MARCA: GARDEN NATURA), fue analizada la cancelación desde el punto de vista de Uso de la marca, la valoración de los medios probatorios, toda la decisión fue basada en el cuerpo normativo de la Decisión 486, de la siguiente forma;

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.
- En cuanto al elemento cuantitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año sólo se haya colocado en el mercado tres bultos del grano. Finalmente, cabe precisar que el hecho de que se cancele parcialmente el registro de una marca no determina que un tercero pueda acceder de forma automática al registro de una marca idéntica o similar para distinguir los productos o servicios que fueron materia de cancelación, ya que dicha circunstancia deberá ser evaluada por la Autoridad en el respectivo procedimiento de registro de marca.

También se ubica sentencia emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nro.- 1137-2020/TPI-INDECOPI, Expediente Nro.- 797617-2019/DSD, en fecha 05 de febrero de 2021, (MARCA: SUNNY GIRL), donde se analizó los medios probatorios idóneos para el decreto de cancelación por falta de uso de la marca:

A tenor de lo establecido en el artículo 167 de la Decisión 486, corresponde al titular aportar las pruebas del uso de la marca. Asimismo, constituyen medios de prueba de uso, entre otros, las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la norma dispone que, cuando la falta de uso de una marca sólo afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello, habrá de tomarse en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

Para finalizar, los países de integrantes de la comunidad Andina (Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia), tanto en la jurisprudencia como en la Decisión 486, establecen como medios probatorios: todos aquellos documentos que avalen transacciones comerciales, administrativas o tributarias, relacionadas con el uso de la marca, de allí puede mencionarse algunos como contratos de servicios, facturas, auditorias, y declaraciones tributarias.

4.2.4. Chile

4.2.4.1. Sobre el uso de la marca.

La Ley Nro.- 19039 de Propiedad Industrial de fecha 30 de junio de 2022, en el Artículo 27 bis A, señala que:

Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo.

Esta disposición normativa al igual que España, exige el uso real y efectivo de marca, también establece la caducidad parcial como parte de la sanción, a su vez que corresponde a cinco (5) años sin usar la marca de forma efectiva, es que se abre la posibilidad de que sea solicitada la caducidad de la marca.

4.2.4.2. Sobre el procedimiento de caducidad por no uso de la marca

Conforme el artículo 27 bis A, la declaración caducidad podrá ser total o parcial, si dentro de los cinco años de su concesión la marca no ha sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, o por un tercero con la debida autorización, también puede proceder en el caso de que la marca hay sido generalizada por el público, y, por tanto, haya perdido su fuerza para distinguirse. La declaración de caducidad no puede ser de oficio debe efectuarse sólo por quien tenga un interés legítimo.

En referencia a la Caducidad Parcial, establece que:

Artículo 27 bis D.- La caducidad producirá sus efectos desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme. Si la causal de caducidad sólo se configurara para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos y/o servicios afectados. El registro de la marca subsistirá respecto de los demás productos y/o servicios.

Luego, que la sentencia se encuentre firme, y sea decretado por el Director Nacional, con un fallo que sea fundamentado en derecho, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del mencionado cuerpo normativo aquí analizado, sin embargo, esta decisión es apelable a los 15 días desde la notificación de la Resolución por ante el Tribunal de Propiedad Industrial, y también podrá ejercerse el recurso de Casación por ante la Corte Suprema de Justicia, no es indispensable que la parte impulse la causa en ambas instancias. Esto conforme al artículo 17 Bis.

En Chile cuentan con el principio de la doble instancia, además que no es necesario fundamentar la apelación debido a que es analizada la decisión a la que se le ejerce el recurso de forma detallada.

En artículo titulado “El Uso Obligatorio de las marcas comerciales como herramienta económica clave”, Villaseca (2021), comentan sobre la caducidad por no uso de la marca en Chile, de la siguiente forma:

En efecto, la cancelación por falta de uso, a petición de parte, resulta en parte ineficaz ya que, según la experiencia mundial, ocurrirá en forma muy esporádica cuando confluya algún conflicto de interés con un tercero. Esto no solucionará la saturación del Registro Marcario Chileno que debe ser mantenido y actualizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), invirtiendo en dicha tarea grandes sumas de dinero del erario nacional. (p.1)

Que el procedimiento de caducidad por falta de uso en Chile, sea sólo posible a petición de parte, significa que hasta que no surja la necesidad de algún interesado en obtener el registro de esa marca, seguirán esas marcas en la oficina de registro.

4.2.4.3. Sobre las pruebas

Con respecto al sistema probatorio, utilizará para la valoración de la prueba la sana crítica, esto conforme al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial: “En los

procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica”.

En cuanto a la carga de la prueba, se tiene que también le es trasladada a su titular y éste debe promover cualquier medio probatorio que demuestre que ha usado la marca en el territorio, el artículo 27 bis B:

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a su titular. El uso efectivo de la marca se acreditará mediante cualquier prueba admitida por esta ley, que demuestre que la marca se ha usado en el territorio nacional. Toda prueba de uso de una marca presentada para efectos de esta ley tendrá valor de declaración jurada, y el titular de la marca será responsable de su veracidad.

Si el titular no ha acreditado el uso de la marca en los términos señalados, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestre que hubo razones válidas basadas en la existencia de obstáculos para su uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo para el uso de la marca, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.

Los medios probatorios utilizados, serán valorados como una declaración jurada, y, por tanto, el titular es responsable en cuanto a su veracidad. Así mismo, reconocen que el titular puede demostrar que la falta de uso de la marca deriva de circunstancias que no atañen al titular, sino por hechos de terceros o lo que se conoce como Hecho del Príncipe, que son decisiones Estadales, estas restricciones pueden ser problemas de importación o pagos de impuestos oficiales.

Sobre este punto, relativo a una excusa legítima del no uso de la marca, ha expresado Rondón de Sansó (1991), que no constituye una excusa legítima de la falta de uso, la insuficiencia de recursos por parte titular, en efecto, el signo distintivo ha de ser explotado como tal, ya que, la sanción a la falta de explotación bien en forma directa o bien mediante licenciario, produce la caducidad del registro de la marca, cuando su titular sin excusa legítima no lo hubiese utilizado en el país.

Rondón de Sanso (ob. cit), continúa explicando que la excusa legítima no es sólo que el titular no tenga recursos económicos, sino que tampoco cuente con los recursos financieros, recursos técnicos o tecnológicos.

Una vez este notificado el titular afectado por la sanción de la caducidad de la marca, debe responder dentro de plazo de treinta días contado desde su notificación y a cuyo vencimiento se considerará la causa abierta a pruebas.

4.2.5. Estados Unidos

4.2.5.1. Sobre el uso

En Estados Unidos se encuentran vigentes la Ley federal de registro de marcas registradas de 1946, conocida como la Ley Lanham (o la Ley de marcas registradas), además del Código de los Estados Unidos (U.S.C.) 1051 y subsiguientes.

Conforme al Código de los Estados Unidos Título 15, Capítulo 22, Marcas, subcapítulo I, artículo 1051.- debe presentarse para la solicitud del registro una declaración de verificación en la cual se debe indicar que la marca se usa en el comercio. Existe la obligación de tener el previo uso de la marca antes de la solicitud.

En artículo titulado “El Uso Obligatorio de las marcas comerciales como herramienta económica clave”, Villaseca (2021), comentan sobre la caducidad por no uso de la marca en Estados Unidos, de la siguiente forma:

Mediante la institución de la caducidad por no uso, declarada de oficio por la autoridad, en países como en Estados Unidos se ha logrado que detrás de cada marca registrada haya realmente un producto, establecimiento o servicio funcionando activamente en el comercio. De esta forma, las marcas se han transformado en herramientas muy efectivas de creación de empleo y actividad comercial e industrial, declarándose la caducidad de oficio por la Oficina de Marcas de dicho país (USPTO) de todas aquellas “marcas de papel” y manteniéndose sólo las denominadas “marcas con chimenea”, es decir, aquellas que su titular ha podido acreditar que protegen una fábrica de productos o bien una empresa de servicios.

Las opciones que pueden usarse para fundar una solicitud de registro de una marca en los Estados Unidos son:

- Uso actual en el comercio: significa que la marca ya se está usando en el comercio en EEUU, lo que deberá ser acreditado junto a la solicitud de marca.
- Intención de uso: implica que el titular que solicita el registro se compromete a utilizar la marca en el comercio de EEUU en un futuro inmediato. En este caso será necesario aportar posteriormente una Declaración de Uso para que sea concedido su registro.
- Solicitud basada en un registro de marca del país del titular: en este el titular deberá acompañar el Certificado de Registro local. (p.1)

También, es posible solicitar la marca, presentando una intención de buena fe de usar la marca, en la forma que establezca el director de la Oficina de Patentes y Marcas, conforme al literal b del artículo 1051 del Código de Estados Unidos, Título 15.

b) Solicitud relativa a la intención de buena fe de usar la marca

1) Las personas que tengan la intención de buena fe, en circunstancias que demuestren su buena fe, de usar una marca en el comercio, podrán solicitar la inscripción de su marca en el registro principal establecido mediante la presente disposición previo pago de la tasa correspondiente y la presentación ante la Oficina de Patentes y Marcas de una solicitud en la forma que establezca el Director.

2) En la solicitud se deberá indicar el domicilio y la nacionalidad del solicitante, los productos para los cuales el solicitante tiene la intención de buena fe de usar la marca y un dibujo de la marca. (...).

Una vez admitida la solicitud de la marca, el interesado debe presentar una declaración verificada de que la marca se usa en el comercio, en caso de no presentarla se considera que desistió de la solicitud, esto conforme al literal d del artículo 1051 del Código de Estados Unidos, Título 15.

d) Declaración verificada de que la marca se usa en el comercio

1) En un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya expedido la notificación de admisibilidad correspondiente a una marca con arreglo al artículo 1063.b)2) del presente título a un solicitante en virtud del apartado b) del presente artículo, el solicitante deberá presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas una declaración verificada de que la marca se usa en el comercio y en la que se indique la fecha de primer uso de la marca en el comercio por parte del solicitante y, [1] los productos y servicios indicados en la notificación de admisibilidad para los cuales, o en relación con los cuales, se usa la marca en el comercio, junto con tantas muestras o facsímiles de la marca usada como el Director considere necesarios y el pago de la tasa correspondiente. Previo examen y aceptación de la declaración de uso, la marca será registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, se expedirá un certificado de registro para aquellos productos o servicios mencionados en la declaración de uso para los que la marca puede registrarse, y se publicará la notificación de registro en el Boletín Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas. Dicho examen podrá comprender un examen de los elementos contemplados en los apartados a) a e) del artículo 1052 del presente título. En la notificación de registro se indicarán los productos o servicios para los cuales se registra la marca.

2) El Director prorrogará por otros seis meses el plazo para la presentación de la declaración de uso contemplada en el párrafo 1), previa solicitud por escrito del solicitante antes de que expire el plazo de seis meses contemplado en ese párrafo. Además de la prórroga mencionada en la frase precedente, el Director podrá prorrogar el plazo para la presentación de la declaración de uso contemplada en el párrafo 1) por períodos que en total no podrán superar los 24 meses, siempre que el solicitante demuestre tener una causa justificada para ello, previa petición por escrito del solicitante realizado antes de que expire la última prórroga concedida en virtud del presente párrafo. Las peticiones de prórroga contempladas en el presente párrafo deberán ir acompañadas de una declaración verificada en la que se señale que el solicitante sigue teniendo la intención de buena fe de usar la marca en el comercio y

se indiquen los productos o admisibilidad para los cuales, o en relación con los cuales, el solicitante sigue teniendo la intención de buena fe de usar la marca en el comercio. Las peticiones de prórroga contempladas en el presente párrafo deberán ir acompañadas del pago de la tasa correspondiente. El Director dictará normas en las que se establezcan las directrices para determinar lo que constituye una causa justificada a efectos del presente párrafo.

3) El Director comunicará a los solicitantes que presenten una declaración de uso la admisión o rechazo de dicha declaración y, en caso de rechazo, los motivos del mismo. Los solicitantes podrán modificar la declaración de uso.

4) En caso de no presentarse la declaración de uso verificada contemplada en el párrafo 1) o la petición de prórroga prevista en el párrafo 2), la solicitud se considerará retirada, a menos que se demuestre a satisfacción del Director que el retraso de la respuesta no fue intencional, en cuyo caso el plazo de presentación podrá prorrogarse por un período que no superará el plazo indicado en los párrafos 1) y 2) para la presentación de la declaración de uso.

Para presentar la declaración de uso verificada es posible solicitar prórroga, y además en caso de que no se efectúe consideran que se retiró la solicitud, conforme a los productos que se presenten en la declaración de uso es que se otorga el registro de la marca, el cual notifican mediante el boletín oficial de la Oficina de Patentes y Marcas.

4.2.5.2. Sobre el procedimiento

En artículo titulado “La legislación estadounidense de marcas y la USPTO luchan por evitar la proliferación de fraudes en las solicitudes de marcas”, Buru (2021), comenta lo siguiente sobre la cancelación por uso de la marca en Estados Unidos de la siguiente forma:

- Por medio del **Expungement**, cualquiera (incluso la propia Oficina) puede solicitar un pronunciamiento sobre la inexistencia de uso en el comercio de una marca. Este procedimiento persigue una declaración de ausencia total de uso en el comercio respecto de una marca registrada, para todos o parte de los productos y/o servicios reivindicados. La obtención de una resolución negativa en un procedimiento de Expungement supondría que la marca nunca se ha usado para todos o alguno de los productos o servicios. Se podrá solicitar tal petición respecto de una marca, entre los 3 años y 10 años desde la fecha del registro. Sin embargo, hasta el 27 de diciembre de 2023, es posible hacerlo respecto de cualquier marca de 3 años o más. Cabría interpretar este plazo excepcional, como una suerte de incentivo para cancelar marcas o bien para fomentar que los titulares ajusten sus registros a su verdadero uso.
- Por su parte, el **Re Examination** faculta a un tercero (también a la propia Oficina), para solicitar la cancelación de algunos o todos los productos y/o servicios de una marca sobre la base de que dicha marca no estaba en uso en la fecha de presentación de la solicitud o antes de la fecha límite para presentar la declaración de uso cuando corresponda.

No hay que olvidar que el sistema de marcas estadounidense se basa en el principio “*First to use*” y que, en función de la base reivindicada en la solicitud de marca, se exigirá la

acreditación del uso antes o después. Por tanto, el plazo relevante a estos efectos dependerá de la reivindicación sobre el uso que se haya efectuado en cada caso particular. (p.2)

En la Ley de Marcas de Estados Unidos en el artículo 1064, está contemplada la posibilidad de solicitar la petición para cancelar el registro de una marca indicando los motivos en los cuales se basa la solicitud, puede ser presentada por cualquier interesado que presuma que se ve afectado por la marca, incluso porque está se convierta en genérico con el pasar del tiempo. Puede ser presentado dentro de los cinco años de la fecha de registro o cinco años a partir de la fecha de su publicación.

Existe la posibilidad de que la Comisión Federal de Comercio, solicite la cancelación por convertirse la marca con el tiempo en genérico y por el caso de que sea una marca de certificación y el titular no puede controlar el uso, autoriza que usen la marca para otros fines que no sea certificar.

Para finalizar, en Estados Unidos tienen la obligatoriedad de usar la marca antes de su registro o en su defecto presentar una declaración de buena fe de que la marca efectivamente va a ser usada en el comercio, también establece que la cancelación de la marca puede ser presentada por cualquiera que tenga un interés o por la Comisión federal de Comercio.

4.2.5.3. Sobre las pruebas

En artículo titulado “Cancelación de marca registrada: todo lo que necesita saber”, (2020), Upcounsel habla de quien tiene la carga de la prueba:

Para cancelar una marca, el peticionario debe probar que la marca causará un daño si no se cancela. Debido a que el peticionario solo tiene que probar que los daños pueden ocurrir y no que hayan ocurrido, esto no es tan difícil como puede parecer a primera vista.

En general, la TTAB se ocupa de los propietarios de marcas comerciales que intentan detener la competencia legítima mediante el uso indebido de su marca. Cada año se presentan miles de solicitudes de cancelación. (p.1)

Debido al sistema de Estados Unidos de “First Use”, el tema probatorio lo puede generar el titular de la marca, ya sea porque no presente la declaración verificada o porque no tenga forma de demostrar el uso en el comercio.

Las pruebas no se presentan con el escrito de cancelación sino después, con la declaración de uso verificada del titular, la legislación considera que en la misma se manifiesta la forma en la que se está usando la marca, y de esta forma se crea una presunción de que la misma está en uso en el mercado, por lo tanto, si no se presenta la declaración y consta la solicitud de la cancelación, es evidente el no uso de la marca para los productos o para el servicio que fue protegida.

4.2.6.1 Alemania

4.2.6.1. Sobre el uso

El artículo 26 de la Ley sobre la Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos, de fecha 25 de octubre de 1994, en lo sucesivo, “Ley de Marcas”, en el capítulo titulado “Uso de la marca”, establece:

- (1) En la medida en que el disfrute de los derechos que confiere una marca registrada o el mantenimiento del registro dependan de que se haga uso de la marca, esta deberá ser utilizada de forma efectiva en el territorio nacional por el titular de la marca en relación con productos o servicios para los cuales esté registrada, a no ser que existan razones justificadas para no hacerlo.
- (2) El uso de la marca con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.
- (3) Se considera uso de una marca registrada también su uso en una forma que difiera de la forma bajo la que ha sido registrada, siempre que las divergencias no alteren el carácter distintivo de la marca. Lo mismo se aplicará cuando la forma en que se utilice la marca también esté registrada.
- (4) Se considerará como uso en el territorio nacional la colocación de la marca en productos o en su presentación o embalaje dentro del territorio nacional, aunque los productos estén destinados exclusivamente a la exportación.
- (5) Cuando se exija el uso de una marca dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su registro y se haya formulado oposición contra el registro de una marca, la fecha de registro será sustituida por la fecha de conclusión del procedimiento de oposición. (p.3082)

La marca una vez otorgada, debe ser usada de forma efectiva por el titular según los productos o servicios de los cuales adquirió la protección, también es aceptado como uso de la marca el otorgamiento de una licencia, igualmente se considera en uso de la marca, a pesar de no ser utilizada de la misma forma en la que fue registrada, es decir, que tenga unos cambios que no afecten la distintividad por la que fue protegida, así

mismo, en caso de que la marca sea sólo usada para productos destinados a exportación se considera que existe un uso real y efectivo del signo.

El artículo 49 de la Ley de Marcas, titulado «Caducidad», dispone lo siguiente:

(1) Se cancelará el registro de una marca, por caducidad de esta, si la marca no ha sido utilizada con arreglo al artículo 26 durante un período ininterrumpido de cinco años desde la fecha de registro. Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado el uso de la marca con arreglo al artículo 26. No obstante, el comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización no se tomará en consideración si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de que el titular tuviese conocimiento de que podría presentarse la solicitud de caducidad. [...]

[...]

(3) Si la causa de caducidad solamente existiera para parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, se cancelará el registro de la marca solo para los productos o los servicios de que se trate.

En caso de que la marca no haya sido utilizada en el transcurso de un período ininterrumpido de cinco (5) años, se produce la pretensión de cancelación por revocación, es el término que utilizan en cuanto a esta disposición, así mismo, nadie podrá alegar la cancelación, sí el titular de la marca hace uso de ella conforme el artículo 26, siempre que sea por lo menos, tres (3) meses antes de que sea efectivo el período ininterrumpido de los cinco (5) años.

Es posible solicitar la cancelación por no uso de la marca sólo a determinados productos, es decir, cancelación parcial.

4.2.6.2. Del procedimiento

En cuanto al procedimiento, establece la Ley de Marcas lo siguiente:

Sección 53 Procedimientos de caducidad y nulidad ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (1) La solicitud de declaración de caducidad (artículo 49) y de nulidad por motivos absolutos de denegación (artículo 50) y derechos anteriores (artículo 51) debe presentarse por escrito a la Oficina Alemana de Patentes y Marcas. Deben exponerse los hechos y las pruebas que sirvan de justificación. La Sección 81 (6) de la Ley de Patentes se aplica en consecuencia a la provisión de seguridad. La demanda es inadmisibles si las partes han decidido sobre el mismo asunto en litigio mediante resolución incontestable o sentencia definitiva. Esto también se aplica si una acción según el S 55 está pendiente entre las partes

sobre el mismo asunto. En consecuencia, se aplica el artículo 325 (1) del Código de Procedimiento Civil. Si se realizan varias aplicaciones de acuerdo con la oración 1 entre los mismos participantes,

(2) La solicitud de declaración de caducidad y nulidad por motivos absolutos de denegación puede ser presentada por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier grupo de interés de fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que puedan estar involucrados en el procedimiento.

(3) La solicitud de nulidad por existencia de derechos anteriores puede ser presentada por el titular de los derechos a que se refieren los artículos 9 a 13 y por las personas habilitadas para hacer valer los derechos derivados de una indicación geográfica protegida o una denominación de origen protegida

(4) Si se presenta una solicitud de declaración de caducidad o nulidad, o si se inician procedimientos de nulidad de oficio, la Oficina Alemana de Patentes y Marcas notificará al titular de la marca registrada de esto y le pedirá que presente una solicitud dentro de dos meses desde la notificación de la solicitud o del procedimiento iniciado de oficio (...)

La solicitud debe presentarse por escrito por ante la Oficina Alemana de Patentes y marcas y deben exponerse los hechos y las pruebas que justifiquen la pretensión de caducidad.

La solicitud puede ser presentada por cualquier persona física o jurídica con interés legítimo en la marca objetada, así como por cualquier grupo de interés de fabricantes, productores, proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que pueden estar involucrados en el procedimiento.

La Oficina Alemana de Patentes y Marcas, notificará al titular de la marca registrada de la cancelación presentada en contra de la marca, para que este conteste en el lapso de dos meses sobre la misma.

El procedimiento puede ser iniciado a instancia de parte o de oficio por la Oficina Nacional Competente o por ante los Tribunales Civiles. Así mismo, conforme al artículo 54, puede un tercero unirse a la solicitud, siempre que demuestre que su interés es primario al del solicitante que inicio el procedimiento.

4.2.6.3. De las pruebas

En cuanto al sistema probatorio, el titular de la marca debe probar que la marca ha sido utilizada dentro de los cinco (5) años por los cuales alega el solicitante que no hubo ningún tipo de uso de la marca.

En artículo titulado “¿Debe aportar pruebas de uso quien pone una demanda de caducidad por falta de uso de una marca”, López (2022), comenta lo siguiente sobre las pruebas en la cancelación por uso de la marca en Alemania de la siguiente forma:

La Jurisprudencia alemana distingue entre la carga de la exposición de los hechos que incumbe al demandante y la carga de la prueba, que es cosa del demandado titular de la marca, al ser más fácil demostrar un hecho positivo de uso por este último que un hecho negativo (*probatio diabólica*) por parte de un tercero.

En este marco jurídico, los Tribunales alemanes se cuestionaron si el demandante en un proceso de caducidad de marca puede presentar demandas, simplemente invocando y dando por hecho que una marca lleva desusada durante 5 años o si necesita en la exposición de hechos ofrecer al menos un principio de prueba tendente a ello. Se evita con ello la tramitación de procedimientos abusivos, en los que la parte solicitante podría obligar al titular de la marca de que se trate a renunciar a secretos comerciales y a realizar un esfuerzo de investigación considerable para demostrar el uso efectivo de su marca.

En lo que concierne al miedo apuntado por el Tribunal alemán de que, en su afán por acreditar el uso de su marca, el titular pueda verse obligado a publicar secretos empresariales, el TJUE estima que en un proceso de caducidad por falta de uso, lo que tiene que hacer el titular de la marca es aportar medios probatorios de su utilización en el mercado de los productos o servicios protegidos por dicha marca y no solo en la empresa de que se trate (Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 37) porque el uso se puede viabilizar por un tercero que cuente con su autorización. Y de ese mercado al manifestar la exteriorización de conductas del empresario no forma parte, como tal, el secreto comercial. (p.7)

Así mismo, conforme a los principios generales de procedimiento civil aplicables en Alemania, en caso de una solicitud de caducidad de una marca por falta de uso, la carga de la prueba de la falta de uso de la marca de que se trate incumbe al solicitante, ya que el titular de dicha marca solo está obligado a exponer, de forma completa y detallada, la manera en que ha hecho uso de ella, sin aportar, la prueba de tal uso.

4.2.7. Venezuela

4.2.7.1. Sobre el uso

La ley especial aplicable en Venezuela, la Ley de Propiedad Industrial, de Venezuela debidamente publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 25.227, el 10 de diciembre de 1956, en su artículo 36 establece lo siguiente: “El registro de una marca queda sin efecto: d) cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”.

Conforme al artículo precedente es necesario no haberse hecho uso de la marca durante dos (2) años consecutivos.

4.2.7.2. Sobre el procedimiento

Como se ha venido señalando la Resolución Nro.- 74, publicada en el Boletín de la propiedad Industrial Nro.- 614 de fecha 17 de febrero de 2022, estableció en cuanto a las pruebas, lo siguiente: “SEGUNDO: Cuando inicie el procedimiento a instancia de parte, el interesado presentará escrito de solicitud el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, acompañando los anexos o pruebas que sirven de soporte a los hechos, razones o pedidos requeridos”.

Es decir, deja la posibilidad de que la caducidad de la marca por no uso, sea iniciada de oficio, por cuanto hace la distinción de “cuando inicie el procedimiento a instancia de parte”, ahora bien, con respecto al interesado, en el escrito de solicitud deben consignar las pruebas de sus alegatos.

Seguidamente, la Resolución, en el particular tercero, una vez que se notifique al titular de la marca, este dentro del lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de su notificación, retire la solicitud y consigne el escrito de contestación o alegatos de defensa con indicación de los anexos o pruebas que juzgue pertinentes, es decir, en 10 días el titular registral debe contestar y consignar las pruebas y alegatos.

4.2.7.3. Sobre las pruebas

También indica esta Resolución 74 (2022) un lapso de evacuación de pruebas de quince (15) días hábiles. No indica esta Resolución el momento de la admisión, ni el momento de la oposición a las pruebas, etapas importantes en un procedimiento apegado al Derecho del debido Proceso, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Según Rondón de Sansó (2008), sobre este tema probatorio ha expuesto que:

Este uso puede demostrarse mediante facturas comerciales documentos contables o certificaciones auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de la mercancía, identificada con la marca. Es interesante señalar, que quién solicito y obtenga, la cancelación del registro por falta de uso tiene derecho preferente a que el mismo le sea otorgado. Este buscarse a partir de la presentación de la solicitud de la cancelación y hasta los tres meses siguientes a la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (p.47).

Entre las pruebas posibles de utilizar para el titular de la marca, y que demuestren el uso real y efectivo de la marca están las facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoría, a criterio de esta autora también es posible demostrar el uso mediante catálogos impresos o expuestos en medios digitales, permisos necesarios para la circulación legal de la marca, pueden ser sanitarios, el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), o una regulación de precios de la Superintendencia de Precios.

El tema deriva a que no es porque no se use la marca, sino porque, el registro de la marca vigente le obstaculiza el comercio, a otros comerciantes que sí desean realizar el uso de la marca.

Además, que, es posible utilizar todos los medios probatorios dispuestos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, y demás leyes que permitan generar una prueba suficiente del no uso de la marca o el uso de la misma, ya sea para el interesado solicitante o para el titular registral, esto de conformidad con el artículo 58 la LOPA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de realizar el análisis y presentación de resultados, el cual se esbozó en el Capítulo inmediato anterior, el presente aparte describirá las conclusiones y recomendaciones producto del mismo, que posteriormente harán posible, la estructuración de la Propuesta; como fin último del presente trabajo de investigación.

El propósito del Trabajo Especial de Grado que hoy se pone a la disposición de La Universidad Monteávila y futuros investigadores, se focalizó fundamentalmente, en proponer un manual de procedimiento, al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, para tramitar las solicitudes de caducidad de la marca por no uso, de conformidad con el artículo 36 D, de la Ley de Propiedad Industrial (1956), el artículo 19 del ADPIC (1994) y la Ley de Procedimientos Administrativos (1981), bajo los principios generales del derecho administrativo y los principios probatorios, en virtud de que la Ley sustantiva, no establece un procedimiento especial para su ejecución.

En este sentido, a objeto de cristalizar el presente capítulo alusivo a las conclusiones y recomendaciones, la autora del trabajo, consideró pertinente, presentar las mismas de manera separada, con el propósito de visualizar con mayor amplitud, la importancia del mismo. A continuación, las especificaciones:

Conclusiones

- La caducidad por no uso de la marca, es una sanción legal impuesta al titular registral, por no hacer uso de la misma de una forma real y efectiva, por un tiempo determinado por la ley; esto con el objeto de que no existan en el país, marcas registradas que restrinjan a su vez, el registro de la marca. Este procedimiento deber ser tramitado por ante el Registro de La Propiedad Industrial; el cual puede ser iniciado a instancia de parte o de oficio.
- Las partes intervinientes en el procedimiento, el interesado y el titular registral, deben consignar junto a sus peticiones, los alegatos y pruebas, además que es necesario que se inicie un contradictorio entre las partes, con la finalidad de que exista un debido proceso y puedan así, obtener una respuesta oportuna y en un tiempo justo.

- Asimismo, mediante el Derecho Comparado, se pudo determinar, que la Oficina Nacional Competente para declarar la caducidad de marca o cancelación, es el Registro de La Propiedad Industrial.
- En los países consultados: España, Chile, México, Estados Unidos y Alemania, a pesar de establecer que el uso de la prueba le corresponde al titular registral, el interesado e incluso la Oficina, si este inicia de oficio, deben aportar las pruebas necesarias para que el procedimiento sea válido. Además de que, en Alemania, es posible comenzar el procedimiento, por ante los Tribunales competentes.
- Este procedimiento como configura la pérdida de un Derecho de propiedad industrial, el Estado estaría obligado a constituir un proceso que esté inmerso en los principales principios del procedimiento administrativo y los principios probatorios, donde además estén presentes, las garantías del derecho al debido proceso y el Derecho de Petición; consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Es relevante tanto para los solicitantes como para los titulares registrales, que el mismo sea estructurado bajo un sistema con contradictorio y bajo la premisa de una carga probatoria en conjunto, donde cada una de las partes, hagan valer sus alegatos, mediante los medios probatorios existentes, en el ordenamiento jurídico venezolano.
- No obstante, es importante que el Registro de la Propiedad Industrial, utilice los medios telemáticos, para los procedimientos descritos, así se lograría una mayor celeridad en el procedimiento.
- Es imperiosa la necesidad, en virtud de los principios generales aquí consultados, explicados y analizados, que exista un procedimiento con contradictorio, en el cual las partes, puedan acceder a los expedientes, presentar los alegatos que consideren convenientes a sus aseveraciones, estar presentes en los actos de evacuación de las pruebas, esto con la finalidad de su control y así obtener, una resolución administrativa, conforme a Derecho.

Por los motivos expuestos y en aras de dar cumplimiento a la concreción del objetivo general propuesto, de forma anexa se encuentra una propuesta de un manual de

procedimiento administrativo, en base a la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, el ADPIC y la LOPA, además de las leyes adjetivas vigentes y aplicables en el país.

Recomendaciones

- Es necesario que el país, cuente con una Legislación que cumpla con los estándares mínimos establecidos en el Convenio de Paris y en el Acuerdo ADPIC.
- El Acuerdo del ADPIC, debe ser aplicado en los Registros de Marcas que tenga como nacionalidad países extranjeros.
- Una vez analizadas todas las consideraciones legales, doctrinarias, el derecho comparado y las opiniones de los especialistas, es preciso en Venezuela, a manera de sugerencia, formular una reforma de la Ley de Propiedad Industrial, que contenga entre sus puntos o partes más relevantes, una declaratoria de uso de la marca, para que, de esta forma, se pueda reducir la cantidad de Registros de Marcas, que no tienen un uso real y efectivo.
- La oficina de Registro de la Propiedad Industrial debe seguir el procedimiento estipulado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
- Ampliar la etapa probatoria del procedimiento de caducidad de la marca por no uso.
- Entre los medios de pruebas que se pueden utilizar, están los dispuestos en el ordenamiento jurídico venezolano, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, la Ley de Datos y Mensajes Electrónicos, entre otros.
- Entender que, a razón del Principio de Publicidad, las partes deben acceder al expediente y observar todas las pruebas que hayan sido promovidas, así como los actos consecutivos del proceso.
- Utilizar la cronología de eventos, para que luego de notificar al titular registral de la caducidad de la marca por no uso, sean publicados todos los actos de incidencias que se efectúen, para lograr el esclarecimiento del uso o no de la marca.
- Aplicar la declaración de uso real y efectivo, en el nuevo cuerpo normativo, con el fin de evitar marcas que obstaculicen el registro de otras.
- Incluir en la reforma de la Ley de Propiedad Industrial, la caducidad parcial de la marca.
- Crear una coordinación especial en la cual se encarguen de analizar, evacuar y valorar las pruebas.

ANEXOS

ANEXO "A"

**MANUAL DE PROCEDIMIENTO SOBRE LA CADUCIDAD POR NO USO DE
LA MARCA**

ANEXOS

ANEXO "B"

INSTRUMENTO: LA ENCUESTA

**CUESTIONARIO PARA LOS ENCUESTADOS (EL MISMO ESTA
COMPUESTO POR TRES PREGUNTAS A SER APLICADOS A LOS DISTINTOS
ESPECIALISTAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL)**



El Uso de la marca como requisito indispensable para determinar la posibilidad de solicitar la cancelación . **Encuesta para ser utilizada de forma confidencial para mi trabajo de grado**

B *I* U ↺ ✕

La Caducidad de la marca por no uso: Propuesta de un Manual de Procedimiento para el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Cómo consideras qué efectivamente se usa la marca? *

- Cuando el titular registral ha puesto en el comercio o se encuentra disponible en el mercado el producto...
- Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados de otros países
- Cuando se facilita la receptibilidad de la asociación entre signo y producto por parte de los consumidores
- Todas las anteriores

Crees que el Procedimiento de caducidad por Falta de Uso establecido en la Resolución Nro.- *
714 dictada por el SAPI es:

- Suficiente
- Considera que se debe diseñar un nuevo procedimiento
- No necesita reforma
- Falta desarrollo en el tema probatorio

Crees que la Declaratoria de Caducidad por falta de uso de la marca .. *

- No es necesaria que la declare el ente administrativo, OPERA OPEN LEGIS
- Es necesaria la declaratoria por parte del Registro de la Propiedad Industrial
- Debe existir un procedimiento administrativo especial con determinación del sistema probatorio

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fuentes Bibliográficas

- Arana Courrejoles, Carmen (2010). "La cancelación de la marca por falta de uso". Universidad Católica del Perú. Themis.
- Arias, Fidias. (2006). El proyecto de investigación. Editorial Episteme. 5ta Edición.
- Araujo Juárez, José (1989). "Principios generales del Derecho Administrativo Formal". Vadell Hermanos Editores.
- Araujo Juárez, José (1998). Tratado de Derecho Administrativo Formal. Vadell Hermanos Editores. Tercera Edición corregida y aumentada.
- Araujo Juárez, José (2010). "Derecho administrativo general. Procedimiento y recurso administrativo". Ediciones Paredes.
- Azula Camacho, Jaime (2015). "Pruebas judiciales". Editorial Temis.
- Balzán, José Ángel (1986). "Lecciones de Derecho Procesal Civil". Editorial SULIBRO, C.A. Segunda edición.
- Bello Tabares, Humberto Enrique III. (2006). "Tratado de derecho probatorio" Tomo I. Edición Livrosca.
- Bello Lozano, Humberto. (1989). "La Prueba y su Técnica". Mobil Libros. 4ta. Edición.
- Cabrera R., Jesús E. (1997). "Contradicción y control de la prueba legal y libre" Tomo I. Editorial Jurídica ALVA, S.R.L.
- Carrascosa, José Manuel (2002). "La valorización de la marca". Editorial Jurídica Venezolana. Colección de Estudios Jurídicos Nro.- 76.
- Couture, Eduardo J, (2007). "Fundamentos del Derecho Procesal Civil". Primera Edición, Editorial Atenea.
- De Vettor Pinillos, Ricardo (2013). "La acción de cancelación por falta de uso: Aspectos generales y pruebas para demostrar el uso de la marca". Revista Advocatus, Facultad de Derecho de la Universidad de Lima.
- Diccionario de la Real Academia Española (2001) Vigésima Segunda Edición. Real Academia Española Ediciones.
- Echandía, Devis H. (1972). "Teoría general de la prueba judicial". Tomo I. Editorial Temis.
- Falcón, Enrique (2003). "Tratado de la prueba". Editorial Astrea.

- Fernández-Novoa, Carlos (2001). "Tratado sobre derecho de marcas". Marcial Pons.
- Fernández-Novoa, Carlos, Otero, José Manuel y Botana, Manuel (2009). "Manual de la Propiedad Industrial". Marcial Pons.
- Gamboa Vilela, Patricia (2000). "La Cancelación del Registro de una marca por falta de uso especial referencia a la cancelación parcial" Revista de Derecho Administrativo.
- Henríquez La Roche, Ricardo (2004). "Código de Procedimiento Civil". Tomo III. Ediciones Liber.
- Kielmanovich, Jorge (2004). "Teoría de la prueba y medios probatorios". Rubinzal-Culzoni Editores.
- López Cegarra, Jesús A. (1999). "Uso de la marca (Derecho comunitario andino y Derecho Venezolano" Universidad de los Andes.
- Martínez Carrasco, Mesa (2020). "La obligación de uso de la marca registrada". AD181/2020.
- Mejía Zaraté, Ana Cristina (2015). "Cancelación de la marca por no uso- afectación al Derecho de Propiedad Industrial". Artículo de Investigación de la Universidad de Medellín Colombia.
- La Roche, Alberto J. (1984). "Derecho Civil I". Adaptado al Código Civil de 1982. Segunda Edición. Talleres Editorial Metas, 1984.
- Núñez Echaiz, Flavio (2000). "Cancelación por falta de uso de los nombres comerciales". Advocatus- Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima Perú.
- Peña Solís, José (2002). "Manual de Derecho Administrativo". Volumen Primero. Colección de Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia.
- Ramírez, T. (2010). "Cómo hacer un proyecto de Investigación". Editorial Panapo.
- Rengel Romberg, A. (2003). "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano". Tomo I. Teoría General del Proceso. Organización Gráficas Capriles, C.A.
- Rivera Morales, R. (2011). "Nulidades procesales, penales y civiles". Edición Librería J. Rincón G., C.A.
- Rivera Morales, R. (2013). "Las pruebas en el derecho venezolano". Edición Librería J. Rincón G., C.A

- Rondón de Sanso, Hildegard (2008). "La situación actual de la Propiedad Intelectual" Ediciones Lito- Formas.
- Rondón de Sanso, Hildegard (1991). "Lineamientos de un nuevo sistema de Propiedad Industrial". Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Sabino, C. (1992). "El proceso de investigación". Editorial Panapo. 2da Edición.
- Sanso, Benito y Rondón de Sanso Hildegart (1965). "Estudios de derecho industrial". Ediciones Universidad Central de Venezuela.
- Sansó, Benito. (1963). "La extensión del derecho sobre la marca". Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela / Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho. Departamento de Publicaciones.
- Schmitz Vaccaro, Christian (2012). "Distintividad y uso de las Marcas Comerciales". Revista Chilena de Derecho Vol. 39.
- Torres Salinas, Carlos (2015): "Cabe de la cancelación de registro por falta de uso respecto de una marca notoria? MANICHO una historia digna de ser contada". LAW REVIEW.
- Uzcátegui, Mariano (2015): "Summa de Propiedad Intelectual", volumen Primero, Colección Centenaria, Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
- Uzcátegui Urdaneta, Mariano (1970). "Propiedad Industrial", Casuz Editores.

Fuentes Normativas/ Legales

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (1994). OMPI. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial 5.453 del 24 de marzo 2.000.
- Código Civil. Gaceta Oficial No. 2.990. Extraordinaria. 26 de Julio de 1982.
- Código de Procedimiento Civil. Gaceta No. 4.209. Extraordinaria. 18 de septiembre de 1990.
- Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de Paris 1883).

Decisión 313 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial Gaceta Oficial Nro.- 101 del Acuerdo de Cartagena de fecha 14 de febrero de 1992.

Decisión 344 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial Gaceta Oficial Nro.- 142 del Acuerdo de Cartagena de fecha 29 de octubre de 1993.

Comunidad andina de naciones. Decisión 486 del 2000.
<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Ley de Propiedad Industrial, Gaceta Oficial 25.227 del 10 de diciembre 1956.

Ley de Marcas de España 17/2001. (7 de diciembre de 2001).
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Ley de la Propiedad Industrial México. <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx194es.pdf>

Ley de Propiedad Industrial Decreto Legislativo 823 (Perú). <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe008es.pdf>

Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial Chile. www.leychile.cl

Ley de Marcas de Estados Unidos. <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/us/us174es.pdf>

Ley de Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos (Markengesetz - MarkenG) Alemania. <https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/17632>

Ley de Infogobierno, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013.

Reglamento Interno del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial, Gaceta Oficial Nro.- 36.456 de fecha 19 de mayo de 1998

Resolución Nro.- 74 de fecha 17 de febrero de 2022, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro.- 614 de fecha 17 de febrero de 2022

Fuentes jurisprudenciales

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 372-IP2015. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quintero, de fecha 25 de febrero de 2016. Demandante: Wilcos, S.A., Marca: Melody.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 172-IP2015. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quintero, de fecha 25 de septiembre de 2015. Demandante: CMDW INC., Marca: Plan B.

Expediente Nro.- 1992-11157, bajo ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: INVERSIONES LUEBRAS C.A., link: 00979-170702-11157.htm (tsj.gob.ve)

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02 de abril de 2014, Magistrada: María Carolina Ameliach Villarroel, Sentencia Nro.- 2012-1246, caso: ECOGREEN: <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/162608-00485-2414-2014-2012-1246.HTML>

Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, (2010), Juez Ponente: Emilio Ramos González, Caso: Héctor López contra Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT): http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2010/octubre/1478-6-AP42-R-2008-001556-2010-1342.html

Resolución Nro.- 06994-2020/ TPI INDECOPI. Expediente Nro.- 794189-2019/DSD. Accionante: Martín Nazario Mamani Flores. Emplazada: Audio Mobile Américas, S.A. (2020)

Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 13 de junio de 2023, Magistrado: Juan Carlos Hidalgo Pandares. Sentencia Nro.- 523. Caso: Banco Nacional de Crédito vs Banco Central de Venezuela, <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/326213-00523-13623-2023-2019-0132.HTML>

Fuentes electrónicas

Cancelación por falta de uso de la marca y pruebas de uso requeridas. [Cancelación por falta de uso de la marca y pruebas de uso requeridas | LVCENTINVS](#)

Marcas: La cancelación por falta de uso. Angarita Anabelle. [Marcas: la cancelación por falta de uso \(asuntoslegales.com.co\)](#)

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre <http://www.oas.org/SP/PROG/pg19-23.htm>.

- Villaseca, Max (2021). El uso obligatorio de las marcas comerciales como herramienta económica clave [El uso obligatorio de las marcas comerciales como herramienta económica clave \(marcasur.com\)](#)
- Precedente obligatorio sobre cancelación de marcas por falta de uso [Resolución 0410-2020TPI-Indecopi] (2021) <https://lpderecho.pe/precedente-observancia-obligatoria-cancelacion-marcas-falta-uso-resolucion-0410-2020tpi-indecopi/>
- González T., Carlos Oscar (2022). “Medios probatorios complementarios a la promoción de documentos electrónicos”. Anuario de Derecho - Año 036. N° 036. <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/48499>
- Baru, Elza (2021). La legislación estadounidense de marcas y la USPTO luchan por evitar la proliferación de fraudes en las solicitudes de marcas <https://www.elzaburu.es/blog/2021/12/la-legislacion-estadounidense-de-marcas-y-la-uspto-luchan-por-evitar-la-proliferacion-de-fraudes-en-las-solicitudes-de-marcas.html>
- Pesci Feltri, Flavia (2018). “Los principios rectores del procedimiento administrativo en Venezuela”. Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano N° 14/2018. [REDAV 2018 14 259-300.pdf \(ulpiano.org.ve\)](#)
- López, José Luis. “¿Debe aportar pruebas de uso quien pone una demanda de caducidad por falta de uso de una marca? [¿Debe aportar pruebas de uso quien pone una demanda de caducidad por falta de uso de una marca? \(hyaip.com\)](#)