

UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

**“Arbitraje y Oposiciones Marcarias: ¿Una Solución Eficiente para la Resolución de
Conflictos en Venezuela?”**

**Trabajo Especial de Grado, para optar al Título de Especialista en Propiedad Intelectual,
presentado por:**

Ávila Díaz, Génesis Carolina

C.I: V-25.561.308

Caracas, julio 2026

AUTORIZACIÓN

Yo, **Génesis Carolina Ávila Díaz**, mayor de edad, domiciliado(a) en Caracas, portador(a) de la cédula de identidad número **V-25.-561.308**, autor(a) del trabajo especial de grado titulado **“Arbitraje y Oposiciones Marcarias: ¿Una Solución Eficiente para la Resolución de Conflictos en Venezuela?”**, presentado ante la Universidad Monteávila para optar al título de **Especialista en Propiedad Intelectual**, otorgo mi autorización a la Universidad para comunicar públicamente mi obra en su Repositorio Institucional.

Esta autorización es válida para que el trabajo especial de grado sea usado, divulgado y prestado, en formato impreso, digital, electrónico, virtual y para usos en redes, internet, intranet y en general por cualquier formato conocido o por conocer, donde se garantizará:

- El reconocimiento de mi autoría sobre la obra.
- La conservación de la obra fue entregada a través del Repositorio Institucional.
- La reproducción y/o transformación a cualquier formato, que permita su legibilidad en las diferentes herramientas ofrecidas por las tecnologías de información y comunicación.
- La visibilidad en internet a través de motores de búsqueda, directorios y demás medios de difusión del conocimiento interoperables con el Repositorio Institucional.

Caracas, 16 de julio de 2026

[Firma del estudiante]

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **Ana Karina Calderín Rodríguez**, C.I. N° **V-23.639.166**, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **Génesis Carolina Ávila Díaz**, C.I. **V- 25.561.308**, cursante de la **Especialización de Propiedad Intelectual**, titulado **Arbitraje y Oposiciones Marcarias: ¿Una Solución Eficiente para la Resolución de Conflictos en Venezuela?**”, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los 16 días del mes julio de 2026.



Firma del Tutor

Datos del Tutor:

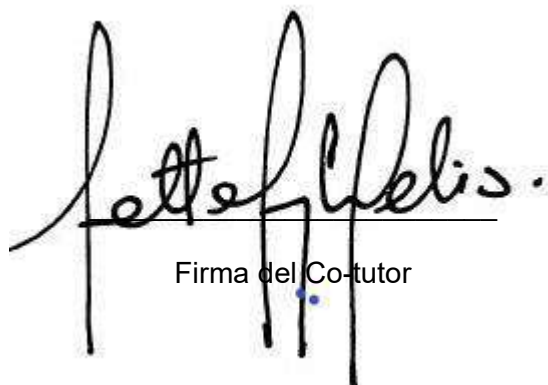
Nombre y Apellido: Ana Karina Calderín Rodríguez

Cédula: V- 23.639.166

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL CO-TUTOR

Quien suscribe, **Annete Angulo Celis**, C.I. N° **V-12.958.442**, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por Génesis Carolina Ávila Díaz, C.I. V- 25.561.308, cursante de la Especialización de Propiedad Intelectual, titulado Arbitraje y Oposiciones Marcarias: ¿Una Solución Eficiente para la Resolución de Conflictos en Venezuela?”, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los 16 días del mes julio de 2026.



Firma del Co-tutor

Datos del Co-tutor:

Nombre y Apellido: Angulo Celis, Annete F.

Cédula: V-12.958.442

RESUMEN

“Arbitraje y Oposiciones Marcarias:

¿Una Solución Eficiente para la Resolución de Conflictos en Venezuela?”

Autor: Génesis Carolina Ávila Díaz

Tutor: Ana Karina Calderín Rodríguez

Co-Tutor: Annete Angulo Celis

Esta investigación analiza la viabilidad del arbitraje como medio alternativo para resolver conflictos de oposición marcaria en la sede administrativa venezolana. Lo anterior, como respuesta a la prolongación de los lapsos procesales y a los desafíos en la predictibilidad jurídica del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), producto de la ausencia de mecanismos alternos de resolución de conflictos y una interpretación restrictiva respecto del alcance del orden público. El estudio integró la perspectiva cualitativa de expertos y un examen comparativo de los regímenes de Argentina y España, determinando que, si bien la Ley de Arbitraje Comercial venezolana establece limitaciones relativas a las potestades estatales, existe un espacio jurídico suficiente para la arbitrabilidad objetiva de controversias entre particulares durante la fase de oposición. En este sentido, el trabajo presenta lineamientos que abarcan desde el consentimiento de las partes y el momento procesal oportuno, hasta la ejecución del laudo ante el registrador. La investigación concluye recomendando una solución efectiva para descongestionar el sistema administrativo y optimizar la protección de las marcas en Venezuela sin que ello implique un desconocimiento de la ley ni una violación a los principios jurídicos.

Palabras clave: Arbitraje, Oposición Marcaria, Propiedad Industrial, SAPI, Orden Público, Arbitrabilidad Objetiva, Derecho Comparado.

ÍNDICE

Introducción	11
1. Capítulo I: Tema de Estudio.	12
1.1. Planteamiento del Problema y Justificación	14
1.2. Objetivos	15
1.2.1. Objetivo General	15
1.2.2. Objetivos Específicos	15
2. Capítulo II: Marco Teórico referencial.	17
2.1. Propiedad Industrial	17
2.1.1. Definición	17
2.1.2. Características	18
2.1.3. Áreas de protección	19
2.1.4. Régimen Legal	21
2.1.4.1. Internacional	21
2.1.4.2. Nacional	22
2.2. Signos Distintivos:	23
2.2.1. Definición y Función	23
2.2.2. Principio de Especialidad	24
2.2.3. Sistema de Clasificación	25
2.2.4. Régimen Jurídico	27
2.2.4.1. Normativa	27
2.2.4.2. Requisitos para el Registro	27
2.2.4.3. Causales de Irregistrabilidad	27
2.2.5. Procedimiento de Oposición Marcaria ante el SAPI.	28
2.2.5.1. Naturaleza y Propósito	28
2.2.5.2. Etapas	29
2.2.5.3. Conflicto de Intereses como Materia Arbitrable	30
2.2.5.4. Efectos de la Decisión de Oposición: Acto Administrativo	31
Puro o Jurisdiccional en Sede Administrativa	
2.3. El Arbitraje	32

2.3.1. Definición y Naturaleza	32
2.3.2. Principios y Características	33
2.3.3. Áreas de Aplicación	36
2.3.4. Base Legal	38
2.3.5. Requisitos de Arbitrabilidad	40
2.3.6. La Arbitrabilidad Objetiva en Propiedad Intelectual y el Orden Público como Limitante	42
3. Capítulo III: Marco Metodológico.	45
3.1. Tipo y Diseño de la investigación	45
3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	46
4. Capítulo IV: La Arbitrabilidad de los Conflictos de Oposición Marcaria en otros Regímenes Jurídicos y su Viabilidad en Venezuela	47
4.1. El arbitraje en conflictos de oposición marcaria en Argentina	47
4.1.1. Aplicación	47
4.1.2. Limitación	49
4.2. El arbitraje en conflictos de oposición marcaria en España	50
4.2.1. Aplicación	50
4.2.2. Limitación	53
4.3. El arbitraje en conflictos de oposición marcaria en Venezuela	55
4.3.1. Viabilidad	56
4.3.2. Aplicación	57
4.3.3. Limitación	59
5. Capítulo V: Lineamientos para la Aplicación del Arbitraje en los Procedimientos de Oposición Marcaria.	62
5.1. Esquemas de referencia	62
5.1.1. Procedimiento de oposición marcaria ante el SAPI	62
5.1.2. Procedimiento de oposición marcaria por mejor derecho en sede judicial	64
5.1.3. Procedimiento arbitral bajo la Ley de Arbitraje Comercial venezolana	65
5.1.4. Procedimiento de oposición marcaria en España ante la OEPM	67

5.1.5. Procedimiento arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI	68
5.1.6. Propuesta de procedimiento de arbitraje en oposiciones marcarias en Venezuela	70
5.2. Ámbito de aplicación	73
5.2.1. Materias arbitrales	74
5.2.2. Consentimiento de las partes	76
5.2.3. Momento procesal	77
5.2.4. Criterios Sustantivos de la Decisión	78
5.3. Procedimiento Arbitral	80
5.3.1. Designación y calificación	80
5.3.2. Reglamento y acta de términos de referencia	82
5.3.3. Manejo de pruebas	82
5.3.4. Plazos y confidencialidad	83
5.4. Laudo Arbitral y Efectos:	84
5.4.1. Forma y Contenido	84
5.4.2. Efectos Vinculantes y Notificación	84
5.4.3. Recursos.	85
5.4.4. La Ejecución del Laudo ante el Registrador.	86
6. Capítulo VI: Conclusiones	87
6.1. Conclusión	87
7. Referencias.	91

INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial constituye un pilar fundamental para la protección de activos intangibles que otorgan identidad y valor a las organizaciones, siendo las marcas el vínculo de confianza esencial entre el productor y el consumidor. En Venezuela, el Estado ejerce la tutela de estos derechos a través del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), organismo encargado de administrar el registro de signos distintivos y resolver las controversias que de ellos emanen. No obstante, el procedimiento actual enfrenta retos significativos en la fase de oposición: la saturación administrativa del SAPI ha generado un estancamiento de proporciones considerables en materia de oposiciones marcarias lo cual genera una afectación directa e importante a los derechos e intereses de los solicitantes de marcas en el país. Así lo evidencia el Aviso Oficial N° DG-001-2020, de fecha 7 de febrero de 2020, mediante el cual el propio organismo reconoció la existencia de un "fuerte retraso" en esta materia. Esta mora se refleja en la habilitación de servicios especiales para decidir causas pendientes desde el año 2004, lo que, sumado a lo documentado en el Boletín de Propiedad Industrial N° 588 (2018), revela un acumulado de aproximadamente veinte mil expedientes con más de quince años de demora (Mondaq, 2018). Esta situación se agrava ante la ausencia de mecanismos alternativos que permitan a las partes resolver sus disputas de manera autónoma. La dependencia exclusiva de la decisión del registrador, sumada a la discrecionalidad en la interpretación del orden público, genera una incertidumbre jurídica que afecta la protección efectiva de estos activos.

Ante este panorama, el arbitraje surge como un mecanismo con mayor aptitud para responder a las exigencias de celeridad, especialización y confidencialidad que el conflicto marcario demanda. No obstante, su aplicación en el contexto de las oposiciones venezolanas tropieza con una interpretación restrictiva del artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial (LAC), que excluye del arbitraje las materias contrarias al orden público y las que constituyen atribuciones de imperio del Estado. En efecto, el otorgamiento de marcas ha sido calificado como una potestad estatal, y la

práctica administrativa nacional tiende a vincular el derecho marcario a la protección al consumidor. Bajo esta óptica, el conflicto se asocia automáticamente con el interés general; con todo, como advierte Mezgravis (2008), la vinculación de una materia con el orden público no determina por sí sola su exclusión del arbitraje: una materia puede ser de orden público y ser, no obstante, susceptible de transacción, y el laudo resultante solo sería anulable si su contenido viola ese orden público (p. 11). Esta precisión doctrinal es clave, pues la lectura expansiva del término ha operado históricamente como una barrera frente a la arbitrabilidad objetiva de las oposiciones marcarias, sin que tal restricción encuentre siempre respaldo en la literalidad de la norma ni en la naturaleza real del conflicto subyacente. Por tal motivo, esta investigación se propuso analizar críticamente el alcance real de tales limitaciones, contrastándolas con experiencias internacionales en Argentina y España, con el fin de determinar la viabilidad de integrar el arbitraje y fortalecer la eficacia del sistema registral nacional.

Para abordar integralmente el objeto de estudio, el trabajo se estructuró en seis capítulos. Los primeros tres apartados comprenden el planteamiento del problema, los objetivos y el desarrollo del marco teórico y metodológico, en el que se examina la naturaleza jurídica de la propiedad industrial, los signos distintivos y el procedimiento de oposición marcaría ante el SAPI, así como los fundamentos doctrinales y normativos del arbitraje en Venezuela. En el Capítulo IV se realiza un análisis de derecho comparado que evalúa la arbitrabilidad de los conflictos de oposición marcaria en Argentina y España, extrayendo criterios aplicables al ordenamiento jurídico venezolano. El Capítulo V contiene la propuesta central de la investigación: un conjunto de lineamientos jurídico-procedimentales orientados a la implementación del arbitraje en la fase de oposición, que abarca desde el consentimiento de las partes y el momento procesal oportuno hasta la ejecución del laudo ante el registrador. Finalmente, el Capítulo VI recoge las conclusiones y recomendaciones que se derivan del análisis realizado.

1. CAPÍTULO I: Tema de Estudio.

1.1. Planteamiento del Problema y Justificación:

Para Otamendi (2017), “la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (p. 15). En sintonía con esta definición, el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial la describe como “...todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa.” Ambas definiciones coinciden en que la finalidad primordial de la marca es la distinción, otorgando un derecho de uso exclusivo mediante el registro ante el SAPI, ente que en Venezuela centraliza estas facultades.

Dentro del proceso de registro, la fase de oposición es crítica; es aquí donde un tercero con intereses legítimos puede objetar la concesión, abriendo paso a una controversia que requiere solución. Si bien las partes pueden alcanzar acuerdos privados para solventar el conflicto, la decisión final reside en el registrador, quien tiene la potestad de desestimar dichos convenios si considera que, con estos, el signo solicitado afecta al consumidor, y, por tanto, es un tema que violenta el orden público. Esta discrecionalidad, junto a la ausencia de mecanismos alternos de resolución, genera dilaciones procesales significativas y una marcada incertidumbre jurídica.

Esta realidad ha sido constatada por firmas internacionales especializadas en propiedad intelectual venezolana, la cual estiman que el proceso de renovación marcaría ha tomado históricamente alrededor de diez años, y que los trámites de transferencia de domicilio o titularidad de marcas registradas demoran un período equivalente (Bentata, 2025). En esa misma línea, Chambers and Partners (2021) reporta que Venezuela acumula un rezago superior a ocho años en el procesamiento de registros de transferencias, lo cual confirma un

patrón sistémico de dilación que se extiende a todas las etapas, incluida la de oposición. Esta situación erosiona la confianza en el sistema registral y perjudica el resguardo de activos intangibles de alto valor económico.

Esta dilación generalizada trae como consecuencia que los certificados de registro expedidos no reflejen fielmente el estado actual del derecho, contraviniendo los artículos 46 y 87 de la LPI, que imponen al Registrador el deber de asentar en el propio instrumento cualquier modificación o actualización sobrevenida. La práctica registral venezolana evidencia así que el sistema, lejos de cumplir su función de certeza jurídica, genera el efecto contrario, produciendo incertidumbre sobre la titularidad y vigencia real de los derechos marcarios. Detrás de cada expediente paralizado no hay únicamente un trámite burocrático: hay un emprendimiento que aguarda el reconocimiento de su identidad en el mercado, una inversión que no puede consolidarse y un derecho que, aunque legalmente adquirido, permanece en suspenso por la inacción del sistema.

Ante este panorama, resulta pertinente considerar el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos, cuya legitimidad descansa en el reconocimiento que el propio ordenamiento jurídico otorga a la voluntad de las partes para determinar el modo de resolver sus controversias. La Asociación Venezolana de Arbitraje (2014) lo define como “un medio eficaz para resolver disputas entre particulares, o entre estos y entes públicos, que actúen en el ámbito comercial y de negocios” (p. 5), destacando su vocación de servir como cauce válido para conflictos de naturaleza patrimonial. Sus cualidades inherentes de especialización, celeridad y confidencialidad adquieren especial relevancia en el contexto venezolano descrito, al ofrecer a las partes un foro en el que el conflicto subyacente puede resolverse de manera expedita y con plena eficacia jurídica. No obstante, su aplicabilidad en materia marcaria se ve restringida por el artículo 3 de la LAC, que excluye las materias contrarias al orden público y aquellas que constituyen atribuciones exclusivas del Estado.

Esta limitación se acentúa debido a la estrecha relación entre el derecho marcario y la protección al consumidor, lo que ha llevado a la doctrina y la práctica administrativa venezolana a calificar esta materia como de orden público. Esta calificación, con todo, no determina por sí sola la exclusión de la materia del arbitraje. Mezgravis (2008) precisa que, desde una perspectiva doctrinal latinoamericana, la arbitrabilidad objetiva debe interpretarse de manera restrictiva: no toda vinculación de una materia con el orden público la excluye del arbitraje, pues “hay materias que son de orden público que son arbitrables, porque son susceptibles de transacción, y el eventual laudo que se dicte, sólo sería objeto de anulación si desconoce o viola ese orden público” (p. 11).

Desde esta óptica, la clave no está en la participación del Estado en la materia, sino en si el conflicto concreto entre las partes versa sobre derechos de libre disposición. Al ser el otorgamiento de marcas una potestad estatal, estas circunstancias se han erigido históricamente como barreras para someter la controversia entre partes al arbitraje, aun cuando su naturaleza patrimonial y privada justificaría lo contrario. Por lo tanto, la presente investigación se justifica en la necesidad de analizar críticamente si las restricciones del artículo 3 de la LAC constituyen un obstáculo insuperable o, por el contrario, admiten una interpretación que habilite el arbitraje en la fase de oposición, aportando celeridad, especialización y confidencialidad al sistema registral.

1.2. Objetivos

- 1.2.1. **Objetivo General:** Formular los lineamientos jurídicos para la implementación del arbitraje en los conflictos de oposición marcaria en sede administrativa, mediante el estudio de la normativa, la doctrina y el derecho comparado, a fin de fortalecer la diligencia y eficacia del sistema registral venezolano.

1.2.2. **Objetivos Específicos:**

- **Diagnosticar** la situación actual del arbitraje en Venezuela y la naturaleza del procedimiento de oposición ante el SAPI, identificando los nudos críticos que afectan la viabilidad de implementar medios alternativos en la vía administrativa.
- **Analizar** la mediación en los conflictos de oposición marcaria en Venezuela, en contraste con los regímenes jurídicos de Argentina y España, con el fin de extraer criterios y estándares aplicables que permitan su armonización e integración en el contexto normativo nacional.
- **Proponer** lineamientos jurídico-procesales para la aplicación del arbitraje en los procedimientos de oposición marcaria, con el fin de acelerar la resolución de disputas entre particulares, descongestionar el sistema administrativo y optimizar el proceso de registro marcario en Venezuela.

2. **CAPÍTULO II:** Marco Teórico referencial.

2.1. **Propiedad Industrial**

2.1.1. **Definición**

La propiedad intelectual, bajo la conceptualización de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, abarca de forma integral las “creaciones de la mente: inventos; obras literarias y artísticas; y símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio” (OMPI, 2016, p. 4). A partir de esta definición amplia, la doctrina ha decantado una distinción fundamental entre el derecho de autor y la propiedad industrial, reservando esta última para los activos vinculados específicamente al tráfico productivo y comercial.

En este contexto, la propiedad industrial se configura como el sistema jurídico que otorga a su titular derechos de exclusiva sobre creaciones aplicables a la industria y al comercio. Según sostiene Baylos Corroza (1993), esta protección persigue un doble propósito: tutelar el esfuerzo del inventor o creador y, simultáneamente, promover el interés general en el progreso técnico y económico. Esta dualidad revela que la propiedad industrial no se agota en la simple protección del patrimonio individual, sino que responde también a un imperativo de política pública diseñado para estimular la innovación y garantizar la lealtad en la competencia comercial. En Venezuela, ese equilibrio adquiere especial relevancia frente al rezago del sistema registral: cuando el Estado tarda décadas en resolver una oposición, no solo falla al titular privado sino también al mercado que depende de signos claros y vigentes para orientar sus decisiones de consumo.

En el plano supranacional, esta estructura se encuentra vertebrada por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito en 1994 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este instrumento

provee un estándar normativo que unifica tanto los derechos de autor como los de propiedad industrial. Al respecto, su Artículo 1 establece niveles mínimos de protección para diversas categorías, entre las que destacan las marcas, las indicaciones geográficas, las patentes y los diseños industriales. La relevancia de este marco internacional para el ordenamiento venezolano es crucial, ya que define el piso jurídico sobre el cual se asientan las instituciones nacionales y sus mecanismos de defensa, obligando a una armonización entre las leyes locales y las exigencias del comercio global.

2.1.2. Características

Baylos Corroza y la OMPI coinciden en que la propiedad industrial presenta rasgos diferenciadores que le confieren una naturaleza jurídica particular dentro del universo de los derechos sobre bienes inmateriales. A partir de los planteamientos de ambos autores, es posible identificar cuatro características esenciales que la definen y la distinguen de otras ramas del Derecho.

En primer lugar, estos son derechos de carácter territorial, la protección conferida queda delimitada al territorio del Estado que la otorga y no se extienden automáticamente a otra jurisdicción, salvo conforme a tratados internacionales. En el ámbito marcario, ello implica que una marca registrada en Venezuela únicamente goza de la protección que le confiere el ordenamiento nacional dentro de sus fronteras.

En segundo lugar, estos derechos son de carácter exclusivo y excluyente, lo que le otorga la facultad al titular de impedir que terceros exploten la creación protegida sin su consentimiento. Esta exclusividad tiene límites temporales fijados por la ley; en el caso venezolano, el artículo 30 de la Ley de Propiedad Industrial establece para las marcas una duración inicial de quince años contados desde la fecha del registro, siendo renovable por períodos sucesivos de igual duración conforme al artículo 31 del mismo texto normativo.

En tercer lugar, la mayoría de estos derechos son de carácter formal o constitutivo, es decir, el nacimiento del derecho queda subordinado al cumplimiento de formalidades previas, principalmente el registro ante la autoridad competente. La OMPI destaca que esta característica los distingue de los derechos de autor, cuya protección surge con la sola creación de la obra, sin necesidad de formalidad alguna. En Venezuela, esa autoridad es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), cuya intervención es el presupuesto necesario para la existencia del derecho.

Finalmente, la propiedad industrial reviste una naturaleza dual que superpone un interés privado y un interés público. Por un lado, se encuentra el interés del titular que pretende la explotación exclusiva de su creación; por el otro, el interés del Estado en promover la competencia leal, proteger al consumidor y garantizar el progreso industrial y comercial. Esta dualidad es determinante para comprender el alcance de la propiedad industrial, ya que los límites entre el ejercicio de las facultades individuales y la protección del bienestar general definen el equilibrio del sistema.

2.1.3. Áreas de Protección

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establece una división fundamental dentro de esta rama del Derecho, agrupando los activos en dos grandes categorías: las creaciones industriales y los signos distintivos (OMPI, 2016). En el ámbito de las creaciones industriales, las patentes de invención se erigen como el instrumento principal mediante el cual el Estado reconoce el derecho exclusivo de explotación sobre innovaciones técnicamente nuevas que posean actividad inventiva y aplicación industrial. De manera análoga, el sistema protege los modelos de utilidad, orientados a pequeñas innovaciones funcionales que, aunque no alcancen el rigor inventivo de una patente, aportan una mejora tangible a un producto preexistente. Asimismo, se incluye el diseño industrial, cuya función es

tutelar el aspecto ornamental o estético, permitiendo que un objeto se diferencie de otro visualmente en el mercado.

Por otro lado, la categoría de los signos distintivos comprende elementos esenciales para el tráfico comercial como las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Jalife Daher (2002) sostiene que la relevancia de estos signos reside en su función diferenciadora, la cual permite al consumidor identificar con claridad el origen empresarial de los productos o servicios, distinguiéndose de aquellos ofrecidos por sus competidores. Esta capacidad de individualización es la que garantiza la transparencia en el mercado y protege la reputación comercial de los titulares.

Finalmente, el espectro de protección se extiende a través de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual reconoce también como objetos de tutela a los secretos comerciales y los esquemas de trazado de circuitos integrados (OMC, 1994, arts. 35 y 39). Esta ampliación normativa demuestra que la propiedad industrial es una rama dinámica que busca adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas y comerciales, asegurando que tanto el esfuerzo técnico de las invenciones como el valor intangible de la identidad empresarial cuenten con mecanismos de defensa efectivos frente a terceros.

2.1.4. Régimen Legal

2.1.4.1. Internacional

El marco jurídico internacional de la propiedad industrial encuentra su piedra angular en el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial. Adoptado originalmente en 1883 y objeto de sucesivas revisiones, este instrumento constituye el tratado multilateral más antiguo y de mayor alcance en la materia. Venezuela, en su

condición de Estado Parte, asume el compromiso de garantizar a los nacionales de los demás países miembros pilares fundamentales para el trato nacional y el derecho de prioridad, los cuales aseguran una reciprocidad efectiva en el comercio global.

El principio de trato nacional, contemplado en el artículo 2 del Convenio, obliga a cada Estado signatario a conceder a los nacionales de los demás países la misma protección y recursos legales que otorga a sus propios ciudadanos, proscribiendo cualquier discriminación basada en la nacionalidad. Complementariamente, el derecho de prioridad, consagrado en el artículo 4, otorga al solicitante el beneficio de presentar su petición en otros países miembros dentro de plazos determinados, doce meses para patentes y seis meses para marcas, conservando la fecha de la primera solicitud realizada en su país de origen. Ambos principios resultan de vital importancia para los titulares venezolanos que pretenden expandir la protección de sus signos distintivos hacia mercados extranjeros sin perder la prelación temporal de sus derechos.

Por otro lado, el ADPIC (1994) introdujo estándares mínimos de protección que los Estados miembros están obligados a integrar en sus legislaciones internas, fortaleciendo la seguridad jurídica a nivel global. En lo que respecta estrictamente a las marcas, el artículo 15 de este acuerdo define que se entiende por signo registrable, mientras que el artículo 16 reconoce al titular el derecho exclusivo de impedir el uso no autorizado de signos idénticos o similares para productos o servicios que puedan generar confusión.

Finalmente, la operatividad de estos derechos en el ámbito internacional se ve facilitada por el Sistema de Madrid, administrado por la OMPI (2016). Este sistema permite el registro de marcas en múltiples territorios a través de una solicitud única, simplificando los procesos administrativos y reduciendo costos para los creadores. La interacción de estos tratados y sistemas constituye el entorno normativo internacional que delimita y potencia la

propiedad industrial, obligando a los ordenamientos nacionales a mantener una constante armonía con las exigencias del comercio moderno.

2.1.4.2. **Nacional**

En Venezuela, el eje normativo que rige la materia es la Ley de Propiedad Industrial de 1955, un instrumento que, a pesar de sus más de seis décadas de vigencia, constituye el marco legal aplicable para el registro y protección de marcas, patentes y diseños industriales en todo el territorio nacional. La trayectoria de esta norma ha sido particular, pues durante la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina hasta el año 2006, la aplicación de las Decisiones Andinas (especialmente la 344 y la 486) mantuvo en suspenso aquellas disposiciones de la normativa nacional que resultaban contrarias a las mismas, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena ratificado por Venezuela, permaneciendo vigentes las normas que no contradecían el ordenamiento andino, entre ellas las competencias del Registrador y la oposición por mejor derecho. Tras la salida de Venezuela de la Comunidad, el SAPI formalizó en 2009 la reactivación plena de la Ley de 1955, consolidándose nuevamente como el único marco vigente.

Bajo este esquema, la Ley encomienda al SAPI la administración del sistema registral, posicionando al Registrador de la Propiedad Industrial como la figura central en la gestión de las solicitudes. Entre sus facultades más relevantes destaca la prevista en el artículo 42, literal h, que le atribuye la potestad de conocer y decidir sobre las oposiciones presentadas conforme a la ley. Este aspecto resulta de suma importancia para delimitar el alcance de la autoridad administrativa frente a otras vías de resolución de conflictos, ya que define el procedimiento legal mediante el cual el Estado valida la concesión de un derecho exclusivo.

A nivel superior, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra los valores y principios que sustentan este sistema. El artículo 98 reconoce expresamente el derecho de los creadores e inventores al goce de sus obras e innovaciones, imponiendo al Estado el deber de protección y fomento a la creación intelectual. Asimismo, el artículo 115 garantiza el derecho de propiedad en todas sus dimensiones, incluyendo la inmaterial sobre los activos debidamente registrados. Finalmente, para garantizar la seguridad jurídica del administrado en cada etapa del proceso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) actúa como norma supletoria, integrando un sistema de garantías procesales que complementa las disposiciones especiales de la ley marcaria.

2.2. Signos Distintivos:

2.2.1. Definición y Función

La base del sistema marcario venezolano se encuentra en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual define la marca comercial como “todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquellos con los cuales comercia o su propia empresa” (1955). No obstante, es necesario notar que el texto legal incurre en una imprecisión técnica al exigir la "novedad" como condición de existencia. En el Derecho marcario moderno, el elemento esencial es la distintividad: la aptitud del signo para individualizar productos o servicios y evitar el riesgo de confusión. Mientras que la novedad es un concepto propio del régimen de patentes, lo que se protege en una marca es su capacidad diferenciadora y no necesariamente su originalidad creativa.

En el plano doctrinal, esta visión es respaldada por Jalife Daher (2002), quien define al signo distintivo como todo elemento susceptible de representación gráfica que permita al

consumidor identificar y distinguir la oferta de una empresa frente a otra. En sintonía con esto, la Secretaría General de la Comunidad Andina (2023) refuerza que la esencia de la marca radica en ser un “signo apto para distinguir en el mercado productos o servicios de otros idénticos o similares” (p. 14). De estas definiciones se extrae que la función principal del signo es su capacidad de separación e identificación, independientemente del soporte que lo contenga.

Desde una perspectiva funcional, la marca despliega cuatro roles esenciales en el tráfico mercantil. La primera es la función de indicación de procedencia, que establece el vínculo entre el signo y el origen empresarial del bien. La segunda es la función de garantía de calidad, que representa la expectativa del consumidor sobre las características constantes asociadas al signo. En tercer lugar, aparece la función condensadora de reputación, la cual atesora el buen nombre acumulado por el titular en el tiempo y que, en casos excepcionales, eleva al signo al estatus de marca notoria, otorgándole una protección que trasciende el principio de especialidad. Finalmente, la función publicitaria convierte a la marca en un activo con valor propio, permitiendo su explotación económica independiente y consolidándose como la herramienta de comunicación más potente entre la empresa y el mercado.

2.2.2. Principio de Especialidad

El principio de especialidad constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de protección marcaria, al delimitar el alcance del derecho de exclusiva otorgado por el Estado. La Ley de Propiedad Industrial venezolana lo recoge expresamente en su artículo 32, al establecer que “el derecho de usar exclusivamente una marca sólo se adquiere en relación con la clase de productos, actividades o empresas para los cuales hubiere sido registrada” (1955), remitiendo a la clasificación oficial contenida en el artículo 106 del mismo texto legal. Bajo este principio, la exclusividad sobre el signo no se extiende, como regla general, a categorías de

productos o servicios distintos, permitiendo que diferentes titulares ostenten derechos coexistentes sobre un mismo signo, siempre que no exista riesgo de confusión en el consumidor.

Desde una perspectiva doctrinal y normativa, la Secretaría General de la Comunidad Andina (2023) señala que la especialidad opera como un límite natural al derecho del titular, restringiendo la protección únicamente a la actividad comercial específica vinculada al registro. Este equilibrio asegura que el derecho de propiedad industrial cumpla su función sin bloquear innecesariamente el uso de signos en sectores económicos ajenos. Sin embargo, la aplicación de esta regla no es absoluta, encontrando excepciones críticas cuando se trata de activos con un posicionamiento superior en el mercado.

Al respecto, la marca notoria y la marca de alto renombre representan una atenuación o supresión de la especialidad. En estos casos, la protección se extiende más allá de las clases originalmente registradas para evitar que el uso por parte de terceros genere un aprovechamiento injusto del prestigio ajeno, confusión indirecta o la dilución de la capacidad distintiva del signo original. Estas excepciones encuentran su respaldo en el plano internacional a través del artículo 6bis del Convenio de París y el artículo 16 del ADPIC, los cuales obligan a los Estados a proteger estos signos reforzados incluso frente a productos o servicios que no sean similares, salvaguardando así el valor inmaterial que el titular ha construido globalmente.

2.2.3. Sistema de Clasificación

El ordenamiento de los activos marcarios a nivel global se rige por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, un instrumento adoptado en 1957 que establece un sistema universalmente aceptado. Esta clasificación organiza la totalidad de los bienes y actividades comerciales en cuarenta y cinco categorías específicas: las clases 1 a la 34 se destinan a la identificación de productos, mientras que las clases 35 a la

45 corresponden a la prestación de servicios (CAN, 2023). La función de este sistema es aportar claridad técnica al registro, permitiendo que tanto la autoridad como los terceros identifiquen con precisión el ámbito de protección de cada signo.

En el contexto venezolano, el artículo 106 de la Ley de Propiedad Industrial refiere a una "clasificación oficial" como el criterio determinante para evaluar el derecho de exclusividad. Sobre este fundamento legal, el SAPI aplica en su práctica administrativa cotidiana la Clasificación de Niza como referencia ordenadora, organizando los expedientes marcarios bajo sus parámetros a pesar de que Venezuela no ha ratificado formalmente ese tratado. Esta adopción "de hecho" responde a la necesidad de mantener una armonía técnica con los estándares del comercio exterior y facilitar la búsqueda de antecedentes registrales.

Adicionalmente, la práctica registral en Venezuela presenta particularidades que la distinguen de otros sistemas. Un ejemplo notable es la vigencia de la clase 46, destinada específicamente a la protección de los nombres comerciales, así como la existencia de clases especiales para marcas colectivas y denominaciones de origen. Respecto a estas últimas, surge una distinción estructural fundamental frente a la marca individual: la titularidad de la denominación de origen recae en el Estado, mientras que el explotador privado únicamente posee una autorización de uso sobre el signo. Esta configuración refuerza la naturaleza del bien público de ciertos activos inmateriales, cuya protección trasciende el interés meramente particular para salvaguardar la identidad y reputación de una región o sector productivo.

2.2.4. Régimen Jurídico

2.2.4.1. Normativa

El ordenamiento venezolano en materia de signos distintivos se articula principalmente en torno a la Ley de Propiedad Industrial de 1955, la cual define las

condiciones de acceso al registro y los mecanismos de defensa del titular. Este marco se integra con el Código de Procedimiento Civil y la LOPA, que actúan como normas adjetivas, junto a las directrices internas del SAPI. En el plano internacional, el Convenio de París y el ADPIC forman parte del bloque de legalidad nacional, siendo de aplicación directa en todo aquello que resulte más favorable al titular, siempre que no se contraponga al orden público interno.

2.2.4.2. Requisitos para el Registro

Para que un signo acceda a la protección registral en Venezuela, debe reunir tres condiciones concurrentes. En primer lugar, la susceptibilidad de representación gráfica, que garantiza que el signo sea percibido y reproducido de manera objetiva. En segundo lugar, la distintividad, que es la aptitud intrínseca para diferenciar productos o servicios en el mercado. Un signo que carezca de esta capacidad, por ser genérico o descriptivo, induce al riesgo de confusión o de asociación, afectando la transparencia que el sistema pretende proteger. Finalmente, el signo debe gozar de disponibilidad, lo que implica la ausencia de derechos previos de terceros y la no incursión en las prohibiciones legales.

2.2.4.3. Causales de Irregistrabilidad

La normativa venezolana sistematiza los impedimentos al registro en causales que la doctrina clasifica como absolutas y relativas. El artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) recoge las prohibiciones que operan por razones de interés general o por insuficiencia distintiva. Entre ellas figuran los signos que sugieren ideas inmorales, el uso no autorizado de insignias nacionales o internacionales, y aquellos que induzcan a engaño sobre la calidad o procedencia de los bienes. A su vez, el artículo 34 excluye las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretende distinguir, así como los lemas que contengan alusiones perjudiciales a productos o marcas similares; y el artículo 35 prohíbe

estampar menciones de galardones cuya veracidad no pueda acreditarse. Es importante precisar que, si bien el artículo 27 define la marca, su uso como causal de irregistrabilidad en sede administrativa ha sido debatido, enfocándose más bien en la falta de distintividad como argumento de fondo.

Por otro lado, las causales relativas presuponen la colisión con un derecho anterior de un tercero. El artículo 77 de la LPI constituye la base adjetiva de este conflicto, al permitir que un tercero con interés jurídico se oponga a la concesión de una marca, ya sea invocando las prohibiciones generales de los artículos 33, 34 y 35, o alegando un mejor derecho frente al solicitante. Es precisamente en este escenario procesal de oposición donde se concentra el conflicto de intereses privados, y donde surge la interrogante jurídica sobre la viabilidad de trasladar esa controversia al ámbito del arbitraje, aspecto que constituye el núcleo de la presente investigación.

2.2.5. Procedimiento de Oposición Marcaria ante el SAPI.

2.2.5.1. Naturaleza y Propósito

El procedimiento de oposición constituye el mecanismo legal mediante el cual cualquier persona con legítimo interés puede objetar una solicitud de registro ante el SAPI, al considerar que esta vulnera derechos anteriores o incurre en prohibiciones legales. Su naturaleza es, en principio, administrativa, al ventilarse ante un órgano del Poder Ejecutivo y culminar con un acto dictado por el Registrador. No obstante, la Ley de Propiedad Industrial (LPI) introduce una distinción de gran calado en su artículo 80: cuando la oposición se fundamenta en el "mejor derecho" (ordinal 2º del Art. 77), el Registrador debe remitir el expediente a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, suspendiendo el trámite administrativo.

Este diseño evidencia que el legislador original reconoció la esencia privada del conflicto de prelación entre titulares, asignándole una resolución jurisdiccional. Según la Comunidad Andina (2023), este proceso garantiza la transparencia del sistema, permitiendo que los particulares contribuyan en el control de la registrabilidad. Así, la oposición no solo protege al titular anterior frente a la confusión o la dilución de su marca, sino que proyecta sus efectos hacia el mercado, evitando la proliferación de signos que engañen al consumidor.

2.2.5.2. Etapas

Conforme al artículo 76 de la LPI, una vez publicada la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial, se abre un lapso de treinta días hábiles (Art. 77) para que cualquier interesado presente su objeción. Interpuesta la oposición, el solicitante dispone de quince días para informarse y otros quince para contestar. Si el solicitante propone modificaciones y el oponente las acepta en los ocho días siguientes, la oposición concluye de manera concertada. La falta de contestación produce un efecto procesal: el artículo 79 presume el desistimiento de la solicitud.

La resolución varía según la causal invocada:

1. Causales Absolutas (Art. 77, ord. 1º): El Registrador resuelve directamente con las pruebas presentadas.
2. Mejor Derecho (Art. 77, ord. 2º): Se activa la remisión judicial prevista en el artículo 80, donde la administración se aparta temporalmente para que el juez civil determine si existe o no un mejor derecho a favor de quien alega uso previo, evaluando la suficiencia de las pruebas presentadas. Una vez dictada su decisión, el expediente es remitido nuevamente al Registrador para que este resuelva la oposición.

2.2.5.3. **Conflicto de Intereses como Materia Arbitrable**

Como señala Centeno (2020), los derechos de propiedad intelectual, aunque nacen formalmente del reconocimiento estatal a través del registro, encuentran su esencia en la legislación interna que regula su titularidad, alcance y susceptibilidad de disposición entre particulares. En la oposición marcaria esta naturaleza dual se hace especialmente visible: el procedimiento es administrativo en su forma, pero en su fondo alberga un conflicto de intereses privados entre el solicitante, que busca extender o consolidar su posición en el mercado, y el oponente, que defiende un activo previamente adquirido.

Este escenario presenta dos dimensiones claramente diferenciables. La primera es administrativa: la potestad pública e indelegable del Registrador de conceder, denegar o suspender el registro, función que constituye el ejercicio del poder de imperio del Estado y que, por su naturaleza, no es delegable en un tercero privado. La segunda es privada: la determinación de cuál de las partes ostenta el mejor derecho sobre el signo en disputa, la confundibilidad entre marcas, la validez de acuerdos de coexistencia o la extensión de los derechos previos del oponente. Esta dimensión, como advierte Mezgravis (2008), responde a una lógica patrimonial: los derechos marcarios son bienes del titular que pueden ser cedidos, licenciados o transados, lo que los sitúa en el ámbito de la libre disposición de las partes con independencia del canal registral por el que circulen. El propio artículo 80 de la LPI reconoce implícitamente esta separabilidad al ordenar la remisión al juez civil cuando la controversia versa sobre el mejor derecho, admitiendo así que hay una dimensión del conflicto que excede la competencia administrativa del SAPI y que corresponde a dirimir la jurisdicción ordinaria.

2.2.5.4. Efectos de la Decisión de Oposición: Acto Administrativo Puro o Jurisdiccional en Sede Administrativa

La decisión que resuelve la oposición modifica situaciones jurídicas subjetivas: si es con lugar, deniega el registro; si es sin lugar, permite la concesión conforme al artículo 81 de la LPI. Esto genera un debate sobre si el Registrador dicta un acto administrativo puro o ejerce una función jurisdiccional en sede administrativa al resolver un conflicto entre particulares.

Quienes sostienen la naturaleza puramente administrativa de la decisión destacan que el registrador actúa como órgano del Poder Ejecutivo, sujeto al principio de legalidad y a los controles propios de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), por lo que su decisión comparte los atributos del acto administrativo: unilateralidad, ejecutoriedad y presunción de validez. Desde esta perspectiva, las partes participan en el procedimiento en calidad de administrados, no de litigantes en sentido estricto.

No obstante, la doctrina ha advertido que cuando el registrador aprecia pruebas y resuelve pretensiones contrapuestas sobre el mejor derecho a un signo, su función se asemeja materialmente a la de un órgano jurisdiccional. En esa dirección, Gonçalves do Espirito Santo (2023) señala que en los conflictos marcarios la autoridad registral actúa como árbitro entre intereses privados, lo que revela la naturaleza patrimonial y disponible del conflicto subyacente, con independencia del canal administrativo por el que se tramite. Esta tensión encuentra reflejo normativo en el artículo 80 de la LPI, que al ordenar la remisión al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil cuando la oposición se fundamenta en el mejor derecho, reconoce que hay una dimensión del conflicto que excede la competencia natural de la administración y que requiere la intervención de la jurisdicción ordinaria. Las

implicaciones de esta remisión y su relevancia para la viabilidad del arbitraje serán examinadas en el Capítulo IV de esta investigación.

2.3. El Arbitraje

2.3.1. Definición y Naturaleza

El arbitraje ha sido concebido doctrinalmente como una alternativa técnica y flexible frente a la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la Asociación Venezolana de Arbitraje (2014) lo define como “un medio eficaz para resolver disputas entre particulares, o entre éstos y entes públicos, que actúen en el ámbito comercial y de negocios” (p. 5); esto es, un mecanismo orientado a resolver controversias sin la rigidez propia de los litigios tradicionales. En consonancia con esta concepción, García-Velutini (1970) lo considera una facultad que recae directamente en las partes, permitiéndoles decidir sobre asuntos cuya resolución no esté legalmente prohibida.

A su vez, Henríquez La Roche (2000) profundiza en la naturaleza procesal de esta figura al establecer que “el arbitraje es la institución jurídica por la cual una jurisdicción privada conoce, en forma exclusiva y excluyente, de las controversias transigibles sometidas a ella mediante acuerdo de arbitraje” (p. 148). Bajo esta perspectiva, el arbitraje no solo representa una vía alternativa, sino una jurisdicción con plenos efectos legales, cuya decisión final posee autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria, garantizando así la seguridad jurídica de las partes en conflicto.

Desde esta perspectiva integradora, Henríquez La Roche (2000) y Caivano (2008) sostienen que el arbitraje constituye una institución jurídica compuesta, definida por una dualidad entre su origen convencional y su ejercicio jurisdiccional. Esta naturaleza mixta se fundamenta en que las facultades del árbitro emanan de un acuerdo de voluntades de carácter contractual, mientras que el procedimiento arbitral en sí mismo reviste las

características propias de la función jurisdiccional, ejercida con autoridad delegada por las partes para resolver el conflicto.

Ahondando en esta dualidad, Caivano (2008) precisa el carácter híbrido de la institución al explicar que el arbitraje es convencional cuando las partes perfeccionan el compromiso, pero su esencia es jurisdiccional “no tanto por la función que desarrollan los árbitros como por la especial eficacia que el Derecho otorga a los efectos de arbitraje” (p. 248). De esta manera, el arbitraje se consolida como un sustituto funcional de la justicia estatal, donde la voluntad de las partes inicia un procedimiento dotado de plenos efectos jurídicos.

2.3.2. Principios y Características:

Araque (2011), Caivano (2008) y Henríquez La Roche (2000) coinciden en que la eficacia del arbitraje frente a la justicia tradicional se asienta en principios que determinan su ventaja comparativa frente a la vía judicial ordinaria. Sobre esta base, la celeridad y la confidencialidad se erigen como rasgos distintivos que permiten una tutela efectiva de los intereses en disputa, ofreciendo una estructura procesal adaptada a las necesidades de prontitud y reserva de las partes.

En cuanto a la celeridad, Araque (2011) la identifica como un rasgo definitorio de esta institución, señalando que contribuye a la rapidez del proceso “la simplicidad y número reducido de las normas procesales que deben cumplirse” (p. 161), y que el arbitraje puede desarrollarse sin la obligatoriedad de cuestiones previas ni la amenaza de ser suspendido por la interposición de recursos de apelación o casación. De ahí que, al quedar sujeto a la voluntad de las partes, la duración del conflicto suele ser inferior, lo cual es determinante para obtener una respuesta oportuna.

Por otra parte, la confidencialidad constituye un pilar que preserva el carácter privado de la disputa. Mientras que los procesos ordinarios se rigen generalmente por la publicidad de los actos, Henríquez La Roche (2000) considera que “el arbitraje presupone un modo de dirimir el conflicto en forma privada, no solo en atención a la naturaleza de los jueces, sino también en el sentido de confidencialidad del proceso” (p. 34). Esta protección es vital para la imagen de los involucrados, pues, según el mismo autor, la actividad mercantil descansa en una imagen de solidez y solvencia que el ordenamiento jurídico tiene el deber de preservar, razón por la cual la ley declara confidencial la contienda. De este modo, se evita que la exposición pública de una controversia afecte la reputación o el valor de los activos en discusión.

Junto a la celeridad y la confidencialidad, la especialización técnica del árbitro se erige como un atributo de singular relevancia en materias de complejidad técnica elevada. A diferencia del juez ordinario, cuya competencia es de carácter general, el arbitraje permite a las partes designar árbitros con formación específica en el área objeto de la controversia (Caivano, 2008). Esta facultad encuentra expresión normativa en el artículo 8 de la LAC, que distingue entre árbitros de derecho y árbitros de equidad, y en el artículo 13, literal c, que exige a los centros de arbitraje establecer en sus reglamentos requisitos técnicos que deben reunir quienes integren sus listas, garantizando así que la decisión sea adoptada por árbitros con los conocimientos especializados necesarios para apreciar cabalmente las particularidades del conflicto marcario.

Adicionalmente, García-Velutini (1970) sintetiza las características principales del arbitraje en tres elementos clave: “1) El acuerdo de las voluntades de las partes, para fijar el objeto del litigio y el pedimento de su solución a uno o más árbitros. 2) La libre escogencia del juez o jueces; y 3) La obligatoriedad de la decisión” (p. 14).

Este último elemento encuentra su fundamento normativo en los artículos 31, 43 y

48 de la LAC, el primero establece que el laudo “será de obligatorio cumplimiento”; el segundo consagra el recurso de nulidad como único mecanismo de impugnación, lo que implica su carácter inapelable; y el tercero dispone que los tribunales ordinarios lo reconocerán como “vinculante e inapelable”. La importancia de esta equiparación radica en que, como precisa Rengel Núñez (2022):

Un laudo arbitral, y sólo un laudo arbitral, tiene efectos de cosa juzgada u otro efecto preclusivo, está sujeto a ser anulado bajo la legislación arbitral nacional aplicable, y es capaz de ser reconocido y ejecutado bajo las leyes arbitrales nacionales y convenciones internacionales de arbitraje. (p. 233)

Esta naturaleza jurisdiccional del laudo no se agota en la decisión de fondo sobre el mérito de la disputa, sino que abarca todas las expresiones del poder adjudicativo de los árbitros, cuya autoridad los equipara funcionalmente a los órganos jurisdiccionales estatales (Rengel Núñez, 2022). En esa dirección, Torrealba Ledesma (2010) explica que, una vez que las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de árbitros, estas renuncian a hacer valer su pretensión ante el juez ordinario, en aplicación del artículo 5 de la LAC, que consagra el carácter exclusivo y excluyente del acuerdo de arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria. Esta exclusividad no queda desvirtuada por la facultad de ejercer el recurso de nulidad ante el Tribunal Superior competente, previsto en el artículo 43 de la LAC como el único mecanismo de impugnación del laudo. Como señala Rengel Núñez (2021), el control judicial a través de ese recurso no implica una revisión del fondo del asunto, sino la verificación del cumplimiento de las garantías procesales y el respeto al orden público interno, lo que garantiza la autonomía de la jurisdicción arbitral sin menoscabar la seguridad jurídica de las partes.

No obstante, en materias donde el interés general está involucrado, los principios de confidencialidad y autonomía pueden generar colisiones con el orden público. Si bien el arbitraje garantiza la reserva de las actuaciones, existen materias donde la transparencia y el acceso a la información son requisitos indispensables para la validez de los actos frente a terceros. En estos casos, la discreción del proceso arbitral debe articularse con la necesidad de publicidad registral; un aspecto que concierne directamente al límite de la arbitrabilidad y que será analizado con mayor detenimiento en los capítulos posteriores de esta investigación.

2.3.3. Áreas de Aplicación

Para delimitar las áreas de aplicación del arbitraje, conviene atender previamente a su clasificación según la estructura y el origen de las normas que lo rigen. Bajo este entendido, el artículo 2 de la LAC establece que este puede ser “institucional o independiente”. El arbitraje institucional se desarrolla ante instituciones privadas o Centros de Arbitraje que cuentan con sus propios reglamentos y prestan apoyo logístico (AVA, 2014); mientras que en el independiente o ad-hoc, “las propias partes se encargan de formular todo un conjunto de normas de procedimiento y conducción” (p. 7), otorgando a los árbitros la responsabilidad directa de la administración y la decisión final. Asimismo, la doctrina distingue entre el arbitraje interno, sujeto a la ley nacional (Dunshee de Abranches, 1974), y el internacional, cuyos criterios de determinación se encuentran previstos en la Ley Modelo de UNCITRAL. Esta distinción, sin embargo, no resulta aplicable al ordenamiento venezolano: la LAC no contempla una separación conceptual ni procedimental entre categorías nacionales e internacionales, concibiendo el arbitraje como una institución unitaria y aplicando un régimen normativo único e indiferenciado para toda controversia sometida a este mecanismo cuya sede se tenga en Venezuela. Cabe señalar que esta opción legislativa tampoco es uniforme en el derecho comparado, pues existen jurisdicciones que, al igual que Venezuela, se adscriben al principio de monismo procesal.

Independientemente de la modalidad adoptada, el arbitraje ha sido empleado tanto en el Derecho Público como en el Privado. En el ámbito internacional, destaca su uso como mecanismo para resolver litigios entre Estados sobre materias susceptibles de compromiso (García-Velutini, 1970). En el Derecho Privado, su aplicación es predominante en las esferas mercantil y civil. Mientras que en el área comercial el arbitraje se delimita por la naturaleza de los actos de comercio, en el área civil su uso se ha extendido a controversias contractuales y de arrendamiento, donde las partes otorgan competencia a un tribunal arbitral mediante un acuerdo voluntario, pudiendo aplicar por analogía las normas de la ley especial de arbitraje.

Respecto a la delimitación de las materias que pueden ser objeto de este mecanismo, la doctrina sostiene que solo son arbitrables los conflictos de orden jurídico que se encuentren dentro de la esfera de la libre disposición de las partes. En el ordenamiento jurídico venezolano, esta facultad se vincula directamente con la capacidad de transigir sobre los derechos en disputa. Sobre este punto, la LAC establece:

“Artículo 3º. Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. Quedan exceptuadas las controversias:

- a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en tanto esta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente firme;
- b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de derecho público;
- c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas;
- d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial;

e) Y de último, sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan de su ejecución en cuanto concierne exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas por sentencia definitivamente firme”.

Como señala García-Velutini (1970), la mayoría de los autores consideran que el objeto del arbitraje son aquellos conflictos susceptibles de ser formulados jurídicamente, lo que habilita la aplicación del arbitraje a controversias técnicas que, aunque involucren intereses patrimoniales, no comprometan las funciones de imperio del Estado ni el estado civil de las personas.

En definitiva, el estudio de estas áreas de aplicación revela que la viabilidad del arbitraje depende de la interpretación de los límites establecidos por el legislador, especialmente en lo relativo al orden público. Si bien la ley enumera excepciones taxativas, el alcance de conceptos como las "funciones de imperio" o la "transigibilidad" de ciertos derechos constituye el núcleo del debate doctrinal en materias reguladas. Este equilibrio entre la autonomía de la voluntad y las restricciones legales define la frontera de la arbitrabilidad, aspecto que requiere un análisis detallado cuando la controversia trasciende el interés meramente privado para tocar aspectos de protección general.

2.3.4. Base Legal

La base fundamental del arbitraje se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en cuyo texto el arbitraje recuperó su rango constitucional, habiendo sido reconocido en la carta magna de 1830 y suprimido posteriormente en 1864. Esta jerarquía superior queda establecida en el Artículo 253, el cual dispone que: “(...) el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia (...) los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio”. De igual forma, el artículo

258 refuerza este mandato al señalar que la ley promoverá el arbitraje y otros medios alternos, consolidándose como una pieza esencial del sistema judicial venezolano y no como una vía marginal.

En el nivel legal, la institución se rige por la LAC (1998), que constituye el marco especial para regular los conflictos de naturaleza mercantil. Su implementación permitió la creación de centros especializados como el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y el establecimiento de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA) como ente promotor de la cultura arbitral en el país. Esta normativa otorga operatividad al mandato constitucional, definiendo las reglas para que la voluntad de las partes sea reconocida como una fuente de jurisdicción válida frente a los tribunales ordinarios.

En el plano jurisprudencial, el Tribunal Supremo de Justicia ha consolidado el reconocimiento de este mecanismo mediante criterios de carácter vinculante. La Sala Constitucional, en Sentencia N° 1541 del 17 de octubre de 2008, reconoció formalmente la autonomía del arbitraje dentro del marco constitucional. Esta postura se actualizó con la Sentencia N° 702 del 18 de octubre de 2018 (caso: Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas), mediante la cual la Sala Constitucional declaró ajustada a derecho la desaplicación por control difuso del literal "j" del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (Gaceta Oficial N° 40.418 del 23 de mayo de 2014), que prohibía el arbitraje en materia de arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial. El asunto llegó a conocimiento de la Sala mediante consulta obligatoria, luego de que el tribunal arbitral constituido ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas procediera a inaplicar esa norma por considerarla contraria a las disposiciones constitucionales y a los criterios vinculantes previamente establecidos por esa misma Sala. Al validar la desaplicación, la Sala precisó que "resulta de aplicación extensiva a los árbitros el deber que tienen los jueces de asegurar

la integridad de la Constitución en el ámbito de sus competencias (...) mediante el ejercicio del control difuso siempre que consideren que una norma jurídica de cualquier categoría (...) colidiere o es incompatible con alguna disposición constitucional" (Sala Constitucional, Sentencia N° 702, 2018).

2.3.5. Requisitos de Arbitrabilidad

La arbitrabilidad define el conjunto de condiciones que determinan si una controversia puede ser válidamente sometida a la jurisdicción de un tribunal de prensa. Al respecto, Mezgravis (2008) advierte que este instituto es dogmáticamente distinto al del acuerdo de arbitraje: mientras el primero califica la idoneidad de la materia, el segundo formaliza la voluntad de las partes; ambas son condiciones concurrentes pero independientes entre sí. Asimismo, el autor distingue dos vertientes: la dimensión subjetiva, que atiende a la capacidad jurídica de los sujetos para someterse a este mecanismo — facultad conferida, en términos generales, a quienes tienen capacidad para transigir según el artículo 3 de la LAC—; y la objetiva, referida estrictamente al objeto en disputa. Bajo esta última línea, son susceptibles de este proceso los conflictos transigibles que no comprometan el orden público ni las funciones de imperio del Estado. Determinar si las oposiciones marcarias satisfacen tales requisitos exige analizar su naturaleza jurídica y los límites que el ordenamiento les impone, aspectos que se desarrollarán en los capítulos siguientes.

Este marco conceptual encuentra su expresión normativa en el ordenamiento venezolano, que establece fronteras claras cuyo incumplimiento expone la decisión final a la anulabilidad. A tal efecto, el Artículo 44 de la LAC funciona como un catálogo de condiciones de validez al establecer que el laudo podrá ser declarado nulo:

- a) si existe incapacidad de una de las partes;
- b) por falta de debida notificación o indefensión;

- c) por vicios en la composición del tribunal o el procedimiento;
- d) por extralimitación en la controversia pactada;
- e) por falta de carácter vinculante de la decisión; y
- f) cuando el objeto no sea susceptible de arbitraje o sea contrario al orden público.

Este último punto es fundamental, pues determina la arbitrabilidad material del conflicto, un aspecto que será el eje del análisis en los capítulos posteriores de esta investigación.

Por su parte, el literal c) del mismo artículo, relativo a los vicios en la composición del tribunal o el procedimiento, introduce una exigencia de distinta naturaleza: la idoneidad de los árbitros como condición de validez procesal. Su aptitud técnica y su designación dependen de la autonomía de las partes, pero su actuación debe ceñirse a la ley o a la equidad. Como señala la Asociación Venezolana de Arbitraje (2014), los árbitros tienen la facultad de resolver diferencias interpretativas o indemnizatorias, pero su competencia debe estar claramente definida. A este propósito, Henríquez La Roche (2000) puntualiza que, si no hay indicación expresa sobre su carácter, "se entenderá que decidirán como árbitros de derecho" (p. 83), lo cual impone el requisito de observar estrictamente el ordenamiento jurídico vigente para que el laudo sea válido.

Finalmente, la arbitrabilidad se manifiesta en el control judicial posterior, el cual asegura que el proceso no haya vulnerado garantías esenciales. El mecanismo de control previsto por la LAC es el recurso de nulidad, consagrado en el artículo 43 como el único remedio admisible contra el laudo arbitral, el cual no debe verse como una interrupción de la autonomía arbitral sino como una salvaguarda de la seguridad jurídica. Torrealba Ledesma (2010) explica que esta revisión excepcional busca verificar que el proceso se haya realizado "con las debidas garantías a las partes y sobre materias susceptibles de arbitraje que no están reservadas por la ley a los jueces ordinarios" (p. 50). De este modo,

la arbitrabilidad queda definida por una doble condición: que la materia sea transigible y que el procedimiento respete el orden público, garantizando así que el laudo pueda ser ejecutado y reconocido por el Estado.

2.3.6. La Arbitrabilidad Objetiva en Propiedad Intelectual y el Orden Público como Limitante

La arbitrabilidad objetiva se refiere a la aptitud de una materia para ser sometida a la decisión de un árbitro, con independencia de la capacidad o voluntad de las partes. En el ámbito de la propiedad intelectual, esta cuestión adquiere una complejidad particular, pues los derechos que la integran presentan una naturaleza dual: nacen del reconocimiento estatal y tienen efectos *erga omnes*, pero recaen sobre bienes que pertenecen al patrimonio privado de sus titulares. Centeno (2020) advierte que los dos grandes obstáculos para la arbitrabilidad en esta materia han sido, históricamente, la invocación del orden público y la calificación de los derechos de propiedad intelectual como creaciones del Estado, argumentos que, en conjunto, han sostenido la tesis de que solo las autoridades estatales poseen la competencia para constituir, modificar o extinguir tales derechos. No obstante, esta postura ha matizado al distinguir entre el acto de concesión o registro, que efectivamente constituye una potestad pública indelegable, y el conflicto entre particulares que antecede o subyace a ese acto.

Al respecto, Caivano (2008) advierte que la invocación genérica del orden público como límite a la arbitrabilidad suele responder a una interpretación expansiva que no siempre encuentra respaldo en la literalidad de la norma, y que una lectura sistemática del ordenamiento exige circunscribir ese concepto a los casos en que el interés general realmente se vea comprometido, sin extenderlo de manera indiscriminada a toda controversia en la que el Estado tenga alguna participación formal. Sobre esta base, el orden público opera como una limitante

legítima únicamente cuando la materia en disputa involucra intereses que trascienden la esfera privada de las partes y cuya resolución requiere del poder del Estado.

La clave para determinar el espacio de arbitrabilidad en materia marcaria reside, en consecuencia, en la distinción entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas de registro. Las primeras, fundadas en defectos intrínsecos del signo como la ausencia de distintividad o la contrariedad al orden público, protegen intereses que van más allá de las partes y que la comunidad tiene interés en preservar; de ahí que su resolución quede reservada a la autoridad registral (Gonçalves do Espírito Santo, 2023). Las segundas, en cambio, nacen de un conflicto entre derechos previamente adquiridos por sujetos determinados, tales como el riesgo de confusión, los derechos anteriores o la coexistencia de signos, y configuran una disputa entre particulares sobre derechos patrimoniales disponibles.

Como señala Centeno (2020), una vez comprendida la naturaleza privada de estos derechos, los conflictos que de ellos deriven admiten ser arbitrables, pues el titular puede disponer de sus facultades en el marco de la autonomía de la voluntad reconocida por el ordenamiento. En el ordenamiento jurídico venezolano, esta distinción adquiere relevancia directa a la luz del artículo 3 de la LAC. Los literales a) y b) de esta norma excluyen de la arbitrabilidad las controversias contrarias al orden público y las directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado. Ciertamente, la decisión del registrador sobre la concesión o denegación del registro constituye un acto administrativo que escapa al ámbito de disposición de las partes y que no puede ser sustituido por un laudo arbitral. Sin embargo, el conflicto de fondo entre el solicitante y el oponente, centrado en la determinación de si coexisten o se excluyen sus respectivos derechos marcarios, es una controversia de naturaleza privada y patrimonial sobre la cual las partes conservan plena capacidad de disposición.

Al contrastar estas visiones, el arbitraje no vendría a suplantarse la función del SAPI, sino a resolver el conflicto subyacente entre particulares, resolución que, una vez alcanzada mediante laudo, puede ser presentada ante el ente registral para que surta los efectos procedimentales que correspondan. De esta manera, la arbitrabilidad objetiva en materia de propiedad intelectual no debe evaluarse a partir de la mera vinculación formal de la controversia con una potestad estatal, sino atendiendo a la naturaleza del derecho en disputa y a la posibilidad real de que las partes dispongan de él. Esta precisión resulta indispensable para el desarrollo de los capítulos siguientes, en los que se examinará cómo ordenamientos como el español y el argentino han operacionalizado esta distinción mediante reformas legislativas concretas, y cuáles son los criterios que podrían orientar su aplicación en Venezuela, donde la ausencia de una regulación específica no implica necesariamente la inexistencia de un espacio jurídico habilitante para la institución arbitral.

3. **CAPÍTULO III:** Marco Metodológico.

3.1. **Tipo y diseño de la investigación**

Este estudio es cualitativo: se centra en interpretar fenómenos jurídicos y doctrinales más que en mediciones estadísticas. Por ello, se optó por un diseño documental-jurídico estructurado en tres niveles complementarios: descriptivo, analítico-documental y comparativo. El nivel descriptivo permitió caracterizar los institutos objeto de análisis, esto es, la oposición marcaría ante el SAPI y el arbitraje comercial, identificando sus elementos definitorios, su evolución normativa y el contexto jurídico en el que operan. De forma complementaria, el nivel analítico-documental permitió examinar la viabilidad y pertinencia de aplicar el arbitraje como mecanismo alternativo en la vía administrativa, a través del estudio sistemático de fuentes primarias y secundarias.

El nivel comparativo, a su vez, articuló el análisis de regímenes jurídicos extranjeros con el ordenamiento venezolano, con el propósito de extraer criterios y estándares trasladables al contexto nacional.

En el marco del análisis comparativo, la investigación examinó los regímenes de Argentina y España por razones metodológicamente justificadas. En el caso de Argentina, la proximidad del sistema jurídico con el venezolano, pues ambos pertenecen a la tradición romano-germánica, y el desarrollo de su doctrina y jurisprudencia arbitral en materia de propiedad industrial ofrecen un referente de especial relevancia para evaluar la viabilidad de soluciones análogas en Venezuela. España, por su parte, fue seleccionada en tanto por ser un país de la Unión Europea con un ordenamiento marcario armonizado a nivel supranacional y una experiencia consolidada en la aplicación de medios alternativos de resolución de controversias en propiedad intelectual, representando así un estándar de comparación de alto desarrollo institucional. La selección de estos dos países permite contrastar tanto un sistema

jurídicamente cercano como un sistema de mayor madurez normativa, dotando al análisis de mayor amplitud y rigor.

3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para la recopilación de datos se emplearon técnicas primarias y secundarias de forma articulada. Como técnica primaria central, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco expertos seleccionados en función de su trayectoria académica y profesional en las áreas de propiedad intelectual y arbitraje comercial: tres especialistas nacionales con experiencia en el sistema registral venezolano y en la práctica arbitral doméstica, un especialista internacional de Argentina con conocimiento del régimen marcario de ese país, y un especialista internacional de España con dominio del marco normativo europeo en la materia. La modalidad semiestructurada fue elegida por permitir la obtención de perspectivas cualitativas profundas, manteniendo al mismo tiempo un eje temático común que facilitó la posterior comparación y sistematización de las respuestas.

Como técnicas secundarias, se empleó una matriz de análisis de contenido para sistematizar la información documental proveniente de textos normativos, doctrina especializada y jurisprudencia, organizando los datos en categorías de análisis predefinidas conforme a los objetivos de la investigación: arbitrabilidad objetiva, limitaciones por orden público, procedimiento de oposición y eficacia del laudo. De forma complementaria, se utilizaron fichas de análisis documental para registrar, resumir y relacionar las fuentes consultadas, garantizando la trazabilidad de la información y la coherencia interna de los resultados obtenidos a lo largo del proceso investigativo.

4. **CAPÍTULO IV:** La Arbitrabilidad de los Conflictos de Oposición Marcaria en otros Regímenes Jurídicos y su Viabilidad en Venezuela

El análisis del derecho comparado constituye una herramienta metodológica indispensable para evaluar la viabilidad de introducir el arbitraje en el procedimiento de oposición marcaria venezolano. La selección de Argentina y España como sistemas de referencia obedece a que ambos han desarrollado, por vías normativas distintas, mecanismos que permiten o favorecen la resolución privada de los conflictos inter partes dentro del sistema registral de signos distintivos, sin que ello implique la sustitución de la función pública del Estado.

4.1. **El arbitraje en conflictos de oposición marcaria en Argentina**

El ordenamiento jurídico argentino constituye un referente de particular interés para este análisis, porque no contempla una norma expresa que habilite el arbitraje en el procedimiento de oposición marcaria, sino porque ha construido, a través de sucesivas reformas legislativas y de la práctica administrativa del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), un marco que favorece la resolución privada de los conflictos inter partes dentro del sistema registral, preservando al mismo tiempo las potestades públicas del Estado.

4.1.1. **Aplicación**

El procedimiento de oposición marcaria en Argentina se rige por la Ley No 22.362 de Marcas y Designaciones. Una vez presentada la oposición, la reforma introducida por la Ley No 27.444 modificó sustancialmente la dinámica del conflicto al incorporar una etapa obligatoria de negociación entre oponente y solicitante, con una duración de tres meses prorrogable por acuerdo de las partes, antes de que el INPI quede habilitado para resolver. Durante ese periodo, el oponente debe ratificar su oposición, abonar la tasa que

le es correspondiente y ampliar los fundamentos con oferta de prueba; solo en ausencia de acuerdo, el INPI procede a resolver el conflicto (Antequera H., 2026, comunicación personal). Esta configuración reconoce que la disputa entre particulares sobre la compatibilidad de sus derechos marcarios es, en su sustancia, una controversia privada y patrimonial susceptible de resolución autónoma, antes de que opere la potestad decisoria de la administración.

El marco general de arbitrabilidad para los arbitrajes domésticos en Argentina está dado por el Código Civil y Comercial (CCyC), cuyo artículo 1649 define el contrato de arbitraje como aquel por el que las partes deciden someter la decisión de árbitros las controversias surgidas de una relación jurídica de derecho privado en la que no se encuentre comprometido el orden público. El artículo 1651, por su parte, establece las materias excluidas, entre las que no se encuentran los conflictos patrimoniales entre particulares sobre derechos disponibles. Caivano y Ceballos Ríos (2020) precisan que el mero hecho de que una materia esté regulada por normas de orden público no excluye su arbitrabilidad, en tanto los derechos en juego sean disponibles para las partes. Bajo este criterio, el conflicto que se ventila en la etapa de negociación entre el solicitante y el oponente, centrado en la determinación del mejor derecho sobre el signo, el riesgo de confusión o las condiciones de coexistencia, constituye una materia de derecho privado sobre derechos patrimoniales disponibles, compatible con el artículo 1649 del CCyC.

El resultado del proceso privado, sea un acuerdo de coexistencia o un laudo arbitral, es reconocido e incorporado al expediente por el INPI, que continúa el trámite de registro según los efectos del acuerdo, sin pronunciarse sobre su mérito (Antequera H., 2026, comunicación personal). Esta práctica encuentra respaldo institucional en la cooperación formal entre el INPI y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, orientada a promover los métodos alternativos de solución de

controversias en materia de propiedad intelectual, reconociendo la complejidad y especialidad de estos asuntos (OMPI, s.f.).

4.1.2. Limitación

El modelo argentino presenta una limitación de orden estructural: la ausencia de una norma sectorial que regule con precisión los efectos del laudo sobre el expediente registral, los plazos para su comunicación al INPI y las condiciones bajo las cuales el acuerdo privado produce efectos directos sobre el procedimiento de concesión. El arbitraje opera a partir de la habilitación general del CCyC, sin que exista un mecanismo procedimental específico que articule la jurisdicción arbitral con la función administrativa del registro. Esta omisión puede generar incertidumbre en las partes respecto de los alcances y la ejecutabilidad del laudo frente a la administración.

La segunda limitación es de orden sustantivo: la decisión sobre el otorgamiento o denegatoria del registro marcario permanece como función pública indelegable del INPI. Conforme al artículo 1651 del CCyC, las materias no transigibles y aquellas en que se encuentre comprometido el orden público quedan excluidas del arbitraje; por ello, las prohibiciones absolutas de registro, que protegen intereses que trascienden la esfera privada de las partes, continúan siendo de competencia exclusiva de la autoridad registral. Como lo confirma Antequera H. (2026, comunicación personal), lo que el sistema argentino admite es la introducción de un espacio de negociación privada cuyo resultado condiciona, pero no reemplaza, la decisión del INPI. El laudo opera de manera análoga a un acuerdo de coexistencia: influye sobre el procedimiento sin asumir la naturaleza de un título suficiente para ordenar el registro directamente.

En definitiva, la experiencia argentina evidencia que someter a arbitraje los conflictos de oposición marcaria no requiere de una habilitación normativa expresa y sectorial. Por el contrario, la articulación de una etapa de mediación obligatoria, un régimen general de arbitrabilidad patrimonial y una práctica administrativa receptiva por parte del INPI configuran un espacio idóneo para este mecanismo. Con todo, su principal limitación no es de índole jurídica, sino de seguridad procesal. Esto convierte al modelo argentino en un referente valioso, pero a la vez en una advertencia sobre la necesidad de contar con reglas específicas que doten al sistema de la certeza requerida por las partes.

4.2. El arbitraje en conflictos de oposición marcaria en España

El ordenamiento jurídico español representa, en el ámbito comparado, un modelo bastante robusto de incorporación del arbitraje a los conflictos de oposición de signos distintivos. Esta incorporación se produjo mediante la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas (LM), cuyo artículo 28 regula de forma específica el arbitraje aplicable a los conflictos surgidos con ocasión del registro, y se mantuvo intacta durante la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (Gonçalves do Espirito Santo, 2023). El marco general del arbitraje en España viene dado por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA), cuya aplicación es supletoria respecto del régimen especial que establece la LM, según dispone expresamente el artículo 28.6 de esa ley (*Ley 17/2001, art. 28, núm. 6*).

4.2.1. Aplicación

En España el sistema registral es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Tras la reforma introducida por la propia LM, la OEPM limita su examen de oficio a las prohibiciones absolutas, mientras que las prohibiciones relativas solo son examinadas cuando un tercero legitimado formula oposición al registro solicitado (Ley 17/2001, arts. 19 y 20). Es precisamente esta oposición la que activa el conflicto entre particulares al que la ley habilita la vía arbitral, toda vez que el enfrentamiento no se produce entre el administrado y el Estado, sino entre el solicitante del signo y el titular de derechos anteriores, quienes disputan sobre la compatibilidad de sus respectivas posiciones jurídicas en el mercado.

El arbitraje no opera de forma simultánea al procedimiento administrativo de registro, sino con carácter sucesivo. La OEPM resuelve primero sobre la concesión o denegación del registro y, una vez dictada esta resolución, las partes interesadas pueden suscribir el convenio arbitral y notificarlo a la Oficina, siempre que lo hagan antes de que el acto administrativo adquiera firmeza (Ley 17/2001, art. 28, núm. 4). Esta secuencia responde a una razón de orden práctico, ya que, solo tras la resolución de la OEPM puede determinarse con certeza quiénes son los sujetos con interés jurídico directo en el resultado del arbitraje y, en consecuencia, quienes deben suscribir el convenio para que este sea válido (Gonçalves do Espirito Santo, 2023).

En cuanto a las partes del convenio, el artículo 28.3 de la LM establece que este deberá ser suscrito, además del solicitante de la marca, por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación y, en su caso, por sus licenciarios exclusivos inscritos; por quienes hubieran formulado oposición al registro; y por quienes hubieran interpuesto recurso o comparecido durante el mismo

(Ley 17/2001, art. 28, núm. 3). Una vez notificado el convenio a la OEPM, el arbitraje desplaza la vía recursiva ordinaria, de manera que no cabrá interponer recurso administrativo alguno y cualquier recurso presentado con anterioridad se tendrá por desistido (Ley 17/2001, art. 28, núm. 5). En ese sentido, como señala Merino Merchán (2001), el legislador español configura el arbitraje marcario como un auténtico equivalente jurisdiccional, al reconocerle al laudo firme los mismos efectos que a una decisión judicial en cuanto a la materia debatida, esto es, los efectos de cosa juzgada que la LM atribuye al laudo arbitral.

El procedimiento arbitral en sí se rige, con carácter supletorio, por las disposiciones de la LM y por los principios de igualdad, audiencia y contradicción (Gonçalves do Espirito Santo, 2023). Concluido el proceso, el árbitro dicta un laudo por escrito, motivado e indicando fecha y lugar. Este laudo debe comunicarse fehacientemente a la OEPM, entidad que procede a su ejecución directa en el expediente registral, sin necesidad de homologación judicial previa (Ley 17/2001, art. 28, núm. 6). La decisión del árbitro sobre la concesión o denegación del signo solicitado es, así, definitiva: produce cosa juzgada y se proyecta sobre el Registro de Marcas por la vía de su ejecución administrativa por la propia OEPM.

4.2.2. Limitación

El arbitraje marcario español no opera sin restricciones. La propia LM traza sus fronteras con precisión, y el criterio articulador de esas exclusiones es la noción de orden público: las materias en que el interés general prevalece sobre la autonomía de la voluntad quedan fuera del alcance del convenio arbitral.

La LM parte de la distinción entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas de registro, categoría que determina si una materia es o no disponible para las partes. Las prohibiciones absolutas agrupan los impedimentos que derivan de los defectos intrínsecos del signo (ausencia de distintividad, carácter descriptivo, contrariedad al orden público o las buenas costumbres, capacidad para inducir a error al consumidor), y su función es proteger intereses que van más allá de las partes, pues la comunidad en su conjunto tiene interés en que no circulen en el mercado signos que no cumplan los requisitos esenciales del sistema marcario. Como señala Gonçalves do Espírito Santo (2023), “tanto los defectos formales como las prohibiciones absolutas de registro son asuntos sobre los cuales solo la administración o los tribunales tienen competencia, ya que se trata de cuestiones que no pueden ser decididas por las partes involucradas” (p. 229). Por ello, el artículo 28.2 de la LM dispone que en ningún caso podrán someterse a arbitraje las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro (Ley 17/2001, art. 28, núm. 2). El examen de estas materias permanece, de forma exclusiva, en manos de la OEPM.

Las prohibiciones relativas, en cambio, nacen de la colisión del signo solicitado con derechos preexistentes de titulares determinados. Aquí el conflicto es entre privados, recae sobre derechos patrimoniales y el legislador español reconoce que las partes pueden resolverlo mediante arbitraje. No obstante, incluso en este ámbito la LM introduce matices relevantes: no todas las prohibiciones relativas son arbitrables. Quedan expresamente excluidas las contenidas en los artículos 6.1.a) y 7.1.a) (que prohíben el registro de signos idénticos a marcas o nombres comerciales anteriores para productos o servicios idénticos) y la del artículo 10 (relativa al registro no autorizado por un agente o representante de la marca de su representado) (Ley 17/2001, art. 28, núm. 2). La razón es que, pese a involucrar a partes privadas, estas prohibiciones tutelan intereses que trascienden la relación entre el solicitante y el titular del derecho anterior: en el primer caso, el interés general exige que no coexistan marcas idénticas para prestaciones idénticas; en el segundo, la función registral de la OEPM como garante de la lealtad en el tráfico marcario requiere que esta materia no quede librada a la sola voluntad de las partes (Gonçalves do Espirito Santo, 2023).

Incluso dentro de las prohibiciones relativas que sí habilitan el arbitraje, la LM traza un límite material adicional vinculado al orden público: la aplicación de la institución arbitral está condicionada a que no se vea afectado el interés general de los consumidores ni el de otros terceros interesados (Gonçalves do Espirito Santo, 2023). Este límite adquiere singular relevancia cuando el conflicto gira en torno al riesgo de confusión en el mercado, supuesto en el que la dimensión colectiva del problema no puede ser ignorada por el árbitro, pues la confusión perjudica tanto al titular oponente como al consumidor que no puede identificar con certeza el origen de los productos o servicios.

A estas limitaciones sustantivas se añade una de carácter procedimental: el convenio arbitral solo puede notificarse a la OEPM antes de que el acto administrativo que ponga fin al procedimiento adquiera firmeza, plazo que no admite prórroga ni siquiera por acuerdo mutuo de las partes (Ley 17/2001, art. 28, núm. 4). Transcurrido ese momento, la controversia ya no puede derivarse a la sede arbitral y queda expedita la vía contencioso-administrativa. Asimismo, dictado el laudo, las partes disponen de un plazo de seis meses para comunicarlo fehacientemente a la OEPM, vencido el cual el laudo pierde su ejecutabilidad (Gonçalves do Espírito Santo, 2023).

En definitiva, el modelo español evidencia que el arbitraje marcario no desplaza al Estado de su función registral, sino que opera en el espacio disponible que esta deja: el conflicto privado entre el solicitante y el opositor sobre derechos relativos de naturaleza patrimonial. El orden público marcario, expresado en las prohibiciones absolutas, en ciertos supuestos de prohibiciones relativas y en el interés de los consumidores; actúa como límite infranqueable que preserva la función pública del Registro, al tiempo que la autonomía de la voluntad de las partes determina el ámbito dentro del cual el árbitro puede intervenir como equivalente jurisdiccional.

4.3. El arbitraje en conflictos de oposición marcaria en Venezuela

A diferencia de Argentina y España, Venezuela no dispone de una norma sectorial que habilite expresamente el arbitraje en la fase de oposición marcaria. Sin embargo, el análisis normativo, doctrinal y comparado desarrollado a lo largo de esta investigación conduce a una posición concreta: la ausencia de disposición expresa no equivale a la inexistencia de un espacio jurídico. El ordenamiento venezolano contiene los elementos necesarios para sostener la viabilidad del arbitraje como mecanismo de resolución del

conflicto entre las partes siempre que se delimite con precisión su objeto y se respete la función registral del SAPI.

4.3.1. Viabilidad

El análisis de viabilidad parte del texto de la propia Ley de Propiedad Industrial. El artículo 80 dispone, respecto de la oposición fundada en el ordinal 2° del artículo 77, que "el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la controversia" (LPI, 1955, art. 80). Esta disposición, leída junto con el ordinal 2° del artículo 77 (que reconoce el derecho a oponerse cuando el oponente se considera con mejor derecho que el solicitante), revela una determinación legislativa de particular relevancia. Al ordenar que el Registrador "pasará el expediente" a la jurisdicción civil, la norma no redistribuye simplemente una competencia: reconoce que la controversia sobre el mejor derecho entre las partes es de naturaleza distinta a la función registral del Estado, y que su resolución corresponde a la jurisdicción ordinaria. Dos consecuencias se derivan necesariamente de esa remisión: que el conflicto es de naturaleza patrimonial y privada, y que los derechos sobre los que versa son de libre disposición entre las partes.

Esas dos premisas son las que determinan la arbitrabilidad objetiva conforme al artículo 3 de la LAC, como fue examinado en el Capítulo II. Sobre esa base opera el principio de equivalencia jurisdiccional derivado de los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999): si el conflicto inter partes de la oposición marcaría puede ser resuelto por un juez civil ordinario (como la propia LPI dispone para el supuesto del mejor derecho), ese mismo conflicto puede ser sometido a un tribunal arbitral con plenos efectos jurídicos, cuando las partes así

lo acuerden mediante el correspondiente acuerdo de arbitraje. El árbitro es, funcionalmente, el equivalente del juez civil para esa controversia específica, y el acuerdo de arbitraje, la manifestación de voluntad que activa esa equivalencia.

En el plano prospectivo, este razonamiento encuentra respaldo legislativo adicional en el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial, que contempla expresamente el arbitraje en materia de propiedad industrial. Aunque no constituye derecho positivo vigente, su existencia confirma que la interpretación aquí sostenida apunta en la misma dirección que el proceso de actualización normativa en curso. Hernández (2026, comunicación personal) coincide en que el arbitraje puede resolver el conflicto subyacente entre las partes produciendo efectos que luego sean presentados ante el SAPI, sin contradecir la estructura de la LPI vigente. La viabilidad no es, por tanto, una construcción forzada sobre la norma: es la lectura sistemática de un ordenamiento que ya reconoció, en el artículo 80 de la LPI, que el conflicto de mejor derecho entre titulares privados tiene una naturaleza distinta a la función registral del Estado.

4.3.2. Aplicación

Establecida la viabilidad jurídica, la operatividad del arbitraje exige determinar que resolverá el árbitro, cuando podrá activarse el mecanismo y de qué manera sus resultados se articularán con la función registral del SAPI. El tribunal arbitral conocerá exclusivamente de la dimensión inter partes del conflicto: la determinación del mejor derecho sobre el signo, la confundibilidad entre las marcas en disputa, la viabilidad de acuerdos de coexistencia y las condiciones de delimitación entre los campos de uso de las partes. Lo que el árbitro no resolverá será la registrabilidad del signo ni el otorgamiento del registro, facultades que permanecerán en cabeza del Registrador como expresión del poder del imperio del Estado. El arbitraje funcionará, en este esquema, como un aliado del sistema registral: el laudo resultante no reemplazará la decisión de la autoridad marcaria, sino que

la informará, de manera similar a como hoy el Registrador admite los acuerdos de coexistencia o los desistimientos voluntarios como parte del trámite.

En cuanto al momento procesal, la ventana adecuada para la activación del arbitraje se abrirá con la presentación de la oposición conforme al artículo 77 de la LPI y se cerrará antes de que el SAPI entre a conocer el fondo del conflicto. Una vez que el Registrador emite su resolución, el acto administrativo produce efectos que no pueden ser revertidos por la vía arbitral. La experiencia comparada ofrece referencias concretas para precisar la duración de ese lapso: el modelo europeo establece un período de dos meses, prorrogable hasta veinticuatro por acuerdo de las partes, durante el cual el procedimiento se suspende para permitir la negociación o el arbitraje; el modelo argentino fija un plazo de tres meses prorrogable antes de que el INPI proceda a decidir. Ambas referencias confirman que un espacio de tiempo razonable anterior al examen del mérito es una solución viable y probada. En Venezuela, ese espacio existirá entre la presentación de la oposición y el momento en que el Registrador pase al conocimiento del fondo, lapso en el que las partes podrán acordar el arbitraje y comunicar el resultado antes de que la autoridad registral emita su decisión.

Una vez concluido el proceso arbitral, la comunicación formal del resultado corresponderá al centro de arbitraje, la cual se dirigirá directamente al Registro de la Propiedad Industrial; de este modo se garantizará la autenticidad del documento frente al Registrador, quien mantiene por ley la competencia exclusiva sobre la conducción y solución definitiva del asunto (Santana, 2026, comunicación personal). Tratándose de un arbitraje con sede en Venezuela, el laudo no requerirá exequátur conforme al régimen de la LAC y podrá ser consignado directamente ante el expediente registral. El Registrador lo recibirá, evaluará su compatibilidad con el orden público marcario y las prohibiciones absolutas de registro, y procederá en consecuencia, sin que el laudo tenga por sí solo la aptitud de ordenar el otorgamiento del signo.

La tensión entre la confidencialidad del arbitraje y el principio de publicidad registral se resolverá aplicando cada característica a la dimensión que le corresponde. El expediente arbitral (alegaciones, pruebas, deliberaciones) permanecerá reservado entre las partes y el tribunal. Los efectos jurídicos del resultado (el laudo, el acuerdo de coexistencia o el desistimiento derivado del proceso) accederán al expediente administrativo a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, garantizando la transparencia que el sistema exige frente a terceros. Como apunta Henríquez La Roche (2000), la confidencialidad del arbitraje no impide que sus efectos se proyecten a través del canal registral. De este modo, el arbitraje respetará las características de ambos sistemas: la reserva propia del proceso privado y la publicidad que el régimen marcario exige.

4.3.3. Limitación

La primera limitación proviene de la interpretación textual de las normas vigentes. El artículo 42, literal h, de la LPI atribuye al Registrador la competencia para conocer y decidir las oposiciones presentadas conforme a la ley, mientras que el artículo 3, literal b, de la LAC excluye del arbitraje las controversias concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado. Una lectura conjunta y literal de ambas disposiciones puede conducir a la conclusión de que el procedimiento de oposición, en tanto atribución exclusiva del Registrador, no es susceptible de arbitraje. El problema de esa interpretación es que trata el procedimiento como un todo indivisible, cuando la propia LPI (en su artículo 80) reconoce que existe una dimensión del conflicto que escapa a la competencia administrativa. La limitación no radica, entonces, en una incompatibilidad entre el arbitraje y la oposición marcaria como institución, sino en la ausencia de una norma que establezca expresamente la

distinción entre la función registral del Estado y el conflicto privado que subyace al procedimiento.

La segunda limitación está vinculada a la interpretación del concepto de orden público. La práctica administrativa venezolana tiende a calificar el derecho marcario como materia de orden público debido a su relación con la protección al consumidor, y esa calificación se extiende a la totalidad del conflicto, incluida su dimensión inter partes. Esta lectura opera como una barrera a la arbitrabilidad objetiva al asociar cualquier controversia marcaria con el interés general, sin distinguir si el objeto de la disputa compromete efectivamente ese interés o si se circunscribe a derechos disponibles entre los particulares. Como fue establecido en el Capítulo II, esa interpretación no encuentra respaldo en la literalidad del artículo 3 de la LAC, que excluye las controversias contrarias al orden público, no aquellas meramente vinculadas a materias en las que el Estado tenga alguna participación.

La tercera limitación, y la más concreta en términos de aplicación práctica, es la ausencia de lineamientos procedimentales que regulen la relación entre el proceso arbitral y el trámite administrativo. No existe en el ordenamiento venezolano ningún mecanismo que permita a las partes notificar formalmente al ente que han acordado someter su controversia a arbitraje, ni obligación legal para que el organismo suspenda el trámite ante esa circunstancia. Esta situación expone al sistema al riesgo de que el registrador avance hacia el conocimiento del fondo mientras el proceso arbitral transcurre en paralelo, haciendo inoperante el resultado del laudo. A diferencia del modelo español, que condiciona la eficacia del convenio arbitral a su notificación formal a la OEPM antes de que el acto administrativo adquiriera firmeza, o del modelo argentino, que establece un lapso de negociación previo a la intervención del INPI, Venezuela carece de reglas que definan ese espacio de espera, los plazos dentro de los cuales opera y la forma en que el resultado del arbitraje se incorpora al

expediente registral. Es esta ausencia la que los lineamientos propuestos en el Capítulo V buscan cubrir; sin perjuicio de lo cual, el Proyecto de Ley de Propiedad Industrial prefigura la solución normativa a este conjunto de obstáculos al incorporar el arbitraje en la materia.

La viabilidad de este enfoque no es solo un proyecto a futuro, sino que encuentra un reflejo práctico actual en la propia plataforma institucional del SAPI; el organismo ha habilitado un servicio en su portal para que las partes de un conflicto marcario soliciten la mediación de la autoridad registral como vía de resolución. Esta iniciativa, sustentada en la necesidad de una constante capacitación técnica e institucional, constituye un reconocimiento oficial de los mecanismos alternativos dentro del ámbito registral venezolano. Ambos avances confirman que las limitaciones identificadas no derivan de una incompatibilidad estructural insalvable entre los medios alternativos y el sistema marcario nacional, sino de una laguna normativa cuya superación es técnicamente viable, administrativamente iniciada, y cuyo tratamiento provisional inmediato puede instrumentarse a través de las propuestas de esta investigación.

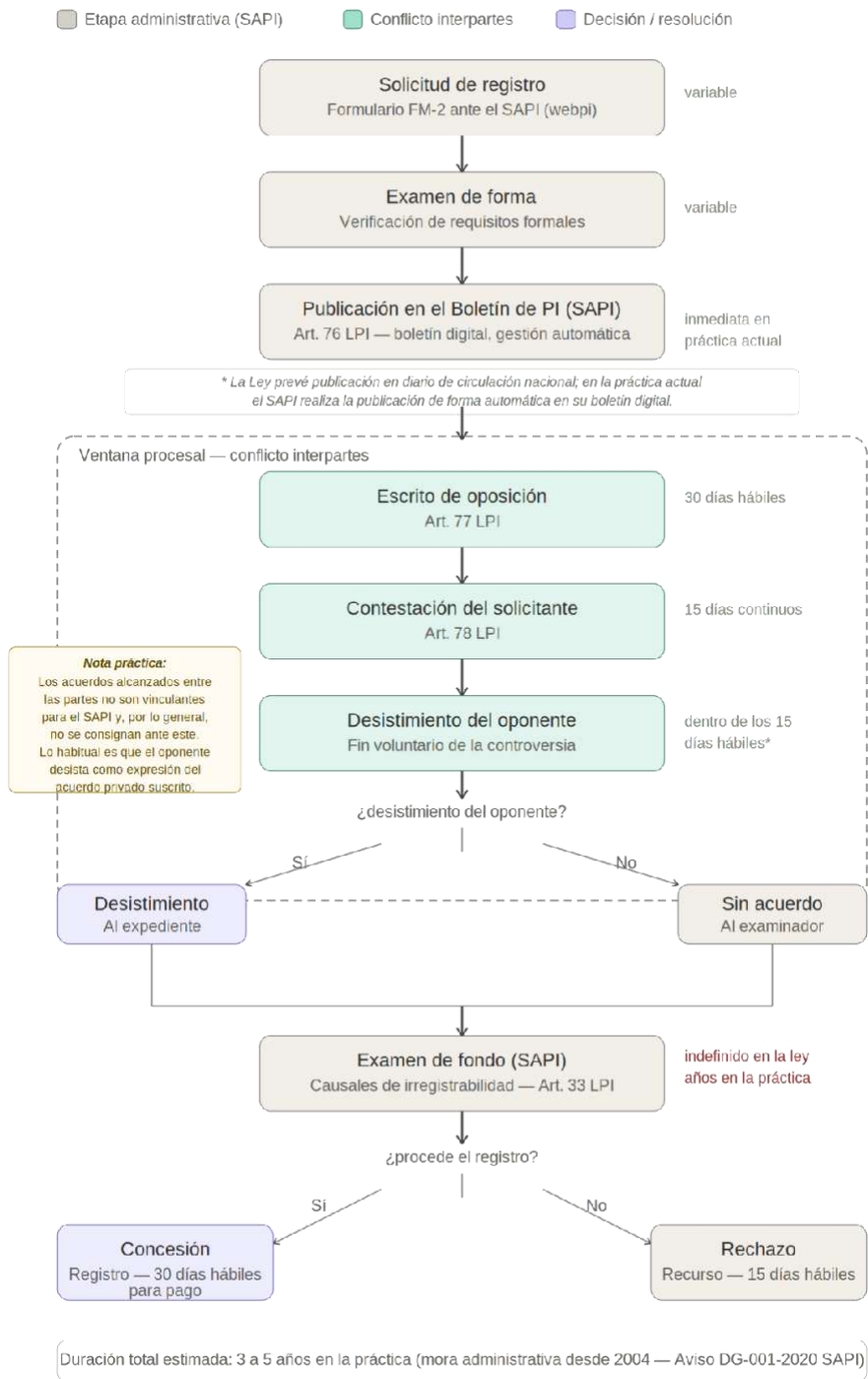
5. **CAPÍTULO V:** Lineamientos para la Aplicación del Arbitraje en los Procedimientos de Oposición Marcaria.

5.1. **Esquemas de Referencia.**

Los siguientes esquemas sintetizan los procedimientos de referencia analizados a lo largo de esta investigación, así como la propuesta procedimental que se formula en el presente capítulo. Su lectura conjunta permite apreciar, de forma comparada, las diferencias en estructura, duración y articulación entre el modelo administrativo venezolano vigente, los procedimientos arbitrales de referencia internacional y el mecanismo híbrido que se recomienda implementar como resultado de la presente investigación y análisis.

5.1.1. **Procedimiento de oposición marcaria ante el SAPI**

Figura 1



Nota. Elaboración propia (Ávila Díaz, 2026) con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic).

5.1.2. Procedimiento de oposición marcaria por mejor derecho en sede judicial

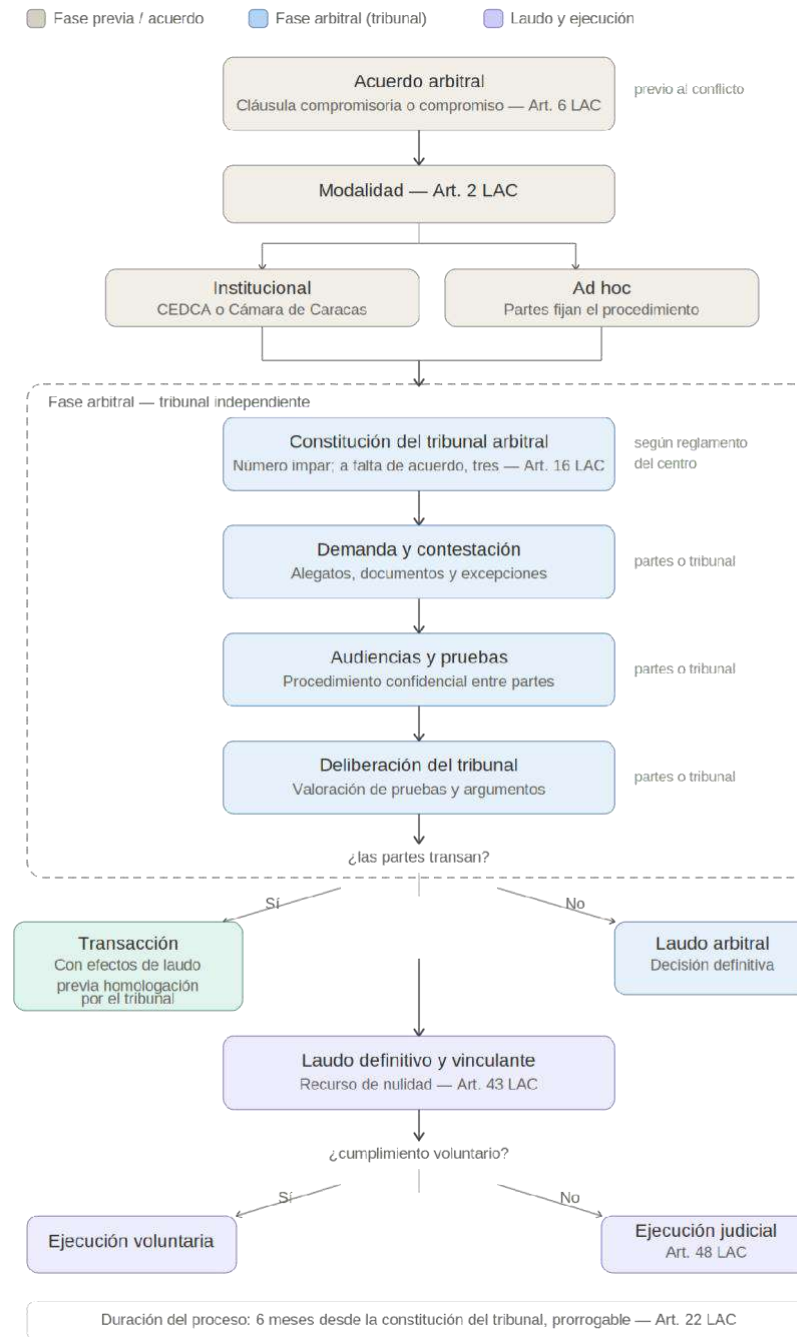
Figura 2:



Nota. Elaboración propia (Ávila Díaz, 2026) con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic).

5.1.3. Procedimiento arbitral bajo la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana

Figura 3:

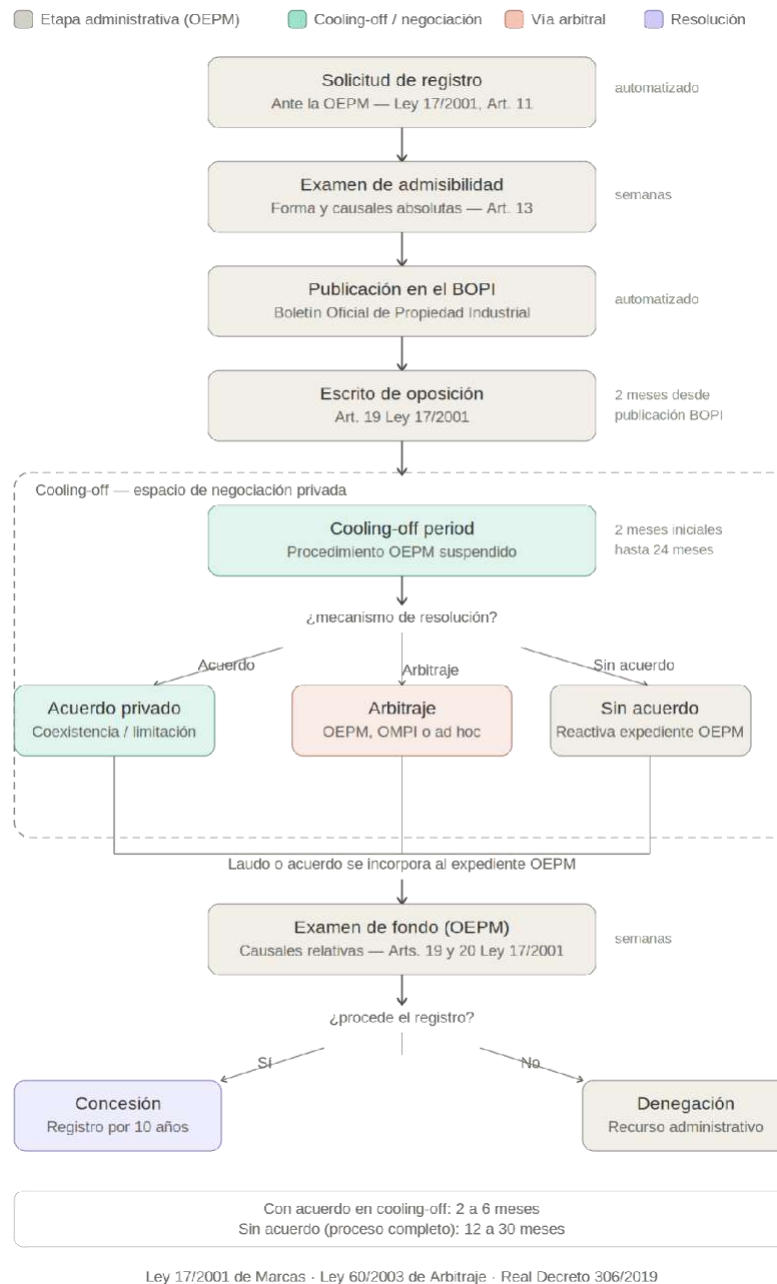


az, G. C. (2026b). Procedimiento arbitral bajo la Ley de Arbitraje Comercial venezolana [Figura]. Elaborado con asistencia de Claude, desarrollado por Ar

Nota. Elaboración propia (Ávila Díaz, 2026) con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic).

5.1.4. Procedimiento de oposición marcaria en España ante la OEPM

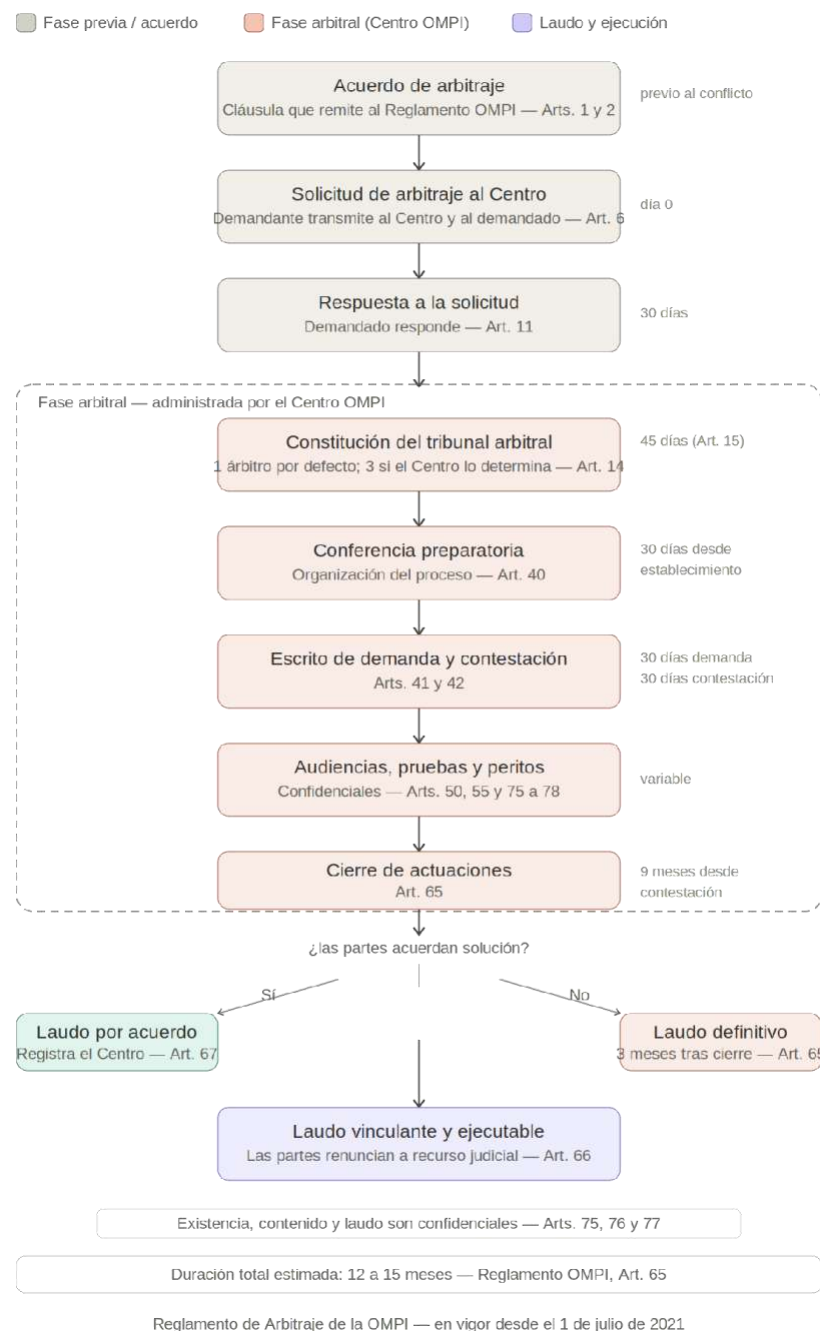
Figura 4:



Nota. Elaboración propia (Ávila Díaz, 2026) con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic).

5.1.5. Procedimiento arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

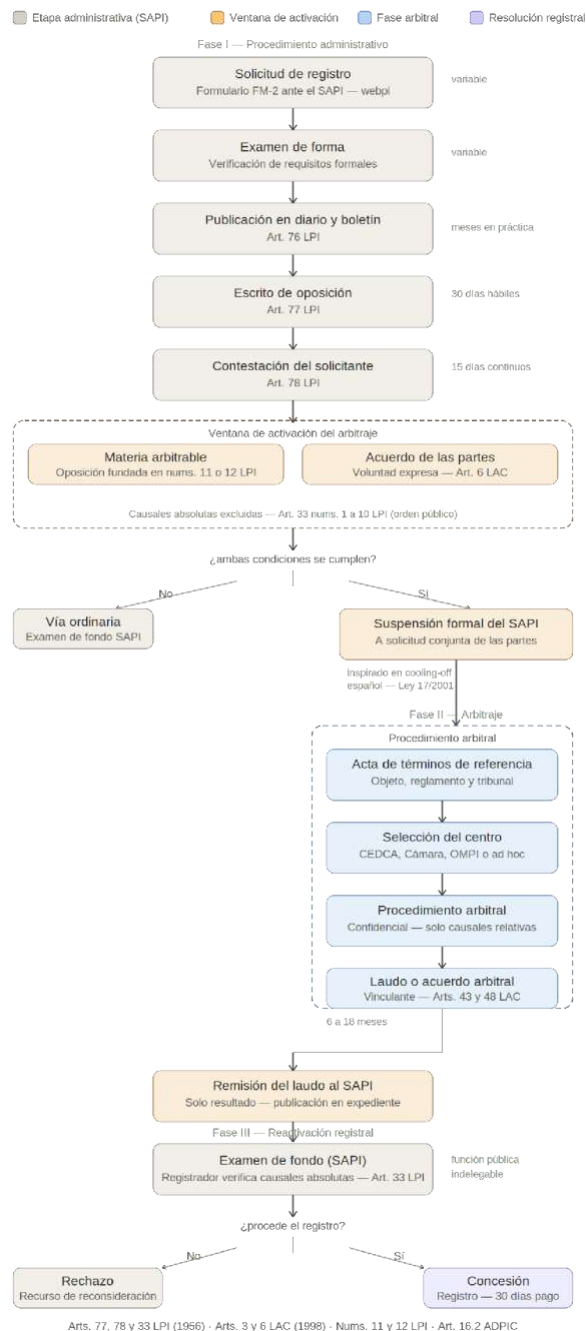
Figura 5:



Nota. Elaboración propia (Ávila Díaz, 2026) con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic).

5.1.6. Propuesta de arbitraje en oposiciones marcarias en Venezuela

Figura 6:



Nota. Elaboración propia (Ávila Díaz, 2026) con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic).

Las figuras precedentes permiten una lectura comparada del problema que esta investigación aborda y de la solución que se propone. La Figura 1 describe el procedimiento ordinario de oposición marcaria ante el SAPI y muestra que los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI, esto es, el riesgo de confusión por la existencia de un derecho previo y el riesgo de asociación y/o el aprovechamiento de la notoriedad ajena, no tienen plazos definidos dentro del trámite administrativo. La Figura 2 muestra un supuesto distinto. Cuando la oposición se funda en el numeral 2 del artículo 77, la propia LPI ordena al Registrador remitir el conflicto sobre el mejor derecho al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, situación que Carrascosa (2012) documenta además como un proceso judicial sin un procedimiento uniforme. Esto confirma que un conflicto patrimonial inter partes puede resolverse fuera de la sede administrativa, y por el principio de equivalencia jurisdiccional, abre la puerta a que un árbitro resuelva tanto el mejor derecho como el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, dos causales hoy repartidas entre dos figuras sin un tiempo cierto de resolución.

Sobre esas consideraciones, la Sala Constitucional sostuvo, en Sentencia N° 1067 del 3 de noviembre de 2010, que la jurisdicción arbitral y la ordinaria persiguen, por vías distintas, el mismo ideal de justicia, de manera que la intervención de una no excluye a la otra, sino que ambas se prestan asistencia y control recíprocos, como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva (Oppetit, 2006, y Sala Constitucional, Sentencia N°192/08, ambas citadas en Sala Constitucional, Sentencia N°1067, 2010). La misma sentencia reconoce, además, que el árbitro conserva la potestad de pronunciarse sobre medidas cautelares, aun cuando su ejecución material requiera en ciertos casos el auxilio de los tribunales ordinarios. Trasladado a la oposición marcaria, este criterio confirma que someter a arbitraje el mejor derecho y el riesgo de confusión no despoja a SAPI ni al Poder Judicial de sus competencias, sino que introduce un mecanismo capaz de coexistir con ambas y de ofrecer, adicionalmente, un plazo cierto de resolución.

Este panorama, sin embargo, no permanece estático. A partir de 2025, la práctica del SAPI revela un cambio de criterio sin precedente: el organismo reportó 23.126 registros marcarios concedidos durante ese año, un incremento del 16 % respecto a 2024 (SAPI, 2026), y en la práctica profesional este giro se traduce en oposiciones que hoy se resuelven en aproximadamente cuatro meses. El problema no radica en esa celeridad, que en cualquier otro contexto sería una mejora deseable, sino en que se aplica únicamente a las solicitudes ingresadas bajo el criterio reciente, sin extenderse al universo de oposiciones presentadas con anterioridad a 2025, que permanecen sujetas al rezago estructural documentado en más de quince años de espera para ciertas categorías de expedientes (Mondaq, 2018). El resultado, en la práctica, es la coexistencia de dos velocidades dentro de un mismo registro: solicitudes recientes resueltas en meses, frente a oposiciones de años o décadas de antigüedad que continúan sin pronunciamiento, sin que exista un criterio publicado que ordene o justifique ese tratamiento diferenciado.

Esta dualidad compromete el principio de prelación, que en el sistema marcario venezolano es un criterio interno y local que, conforme a la propia LPI, determina qué solicitud se atiende primero conforme al momento exacto, fecha y hora, en que cada una ingresó al SAPI. Cuando el organismo resuelve con celeridad las oposiciones recientes mientras mantiene rezagadas las más antiguas, invierte en la práctica ese orden cronológico; el opositor que presentó primero, y que debería ser atendido con preferencia, termina esperando años, mientras quien solicitó después ve su conflicto resuelto en meses, erosionando la previsibilidad del sistema y la confianza de los titulares en la función registral del Estado. Este escenario reafirma la pertinencia del arbitraje propuesto en esta investigación, un mecanismo con plazos ciertos, disponible tanto para las oposiciones recientes como, mediante los lineamientos transitorios del Capítulo V, para las rezagadas, permitiría restituir la coherencia temporal que el sistema administrativo no ha logrado garantizar.

Frente a este escenario de plazos dispares y prelación comprometida, la Figura 3 introduce el contraste central de esta investigación. El procedimiento arbitral se desarrolla con plazos definidos en cada etapa; estos plazos son: (i) acordados por las partes; o (ii) establecidos por el reglamento del centro de arbitraje; o (iii) por reglas de arbitraje independiente elegidas; y, termina en un laudo con efecto de cosa juzgada entre las partes. Frente a la falta de plazos claros que muestran las Figuras 1 y 2, el arbitraje ofrece certeza procedimental y especialización técnica, dos atributos de particular valor en controversias marcarias, donde la duración del conflicto incide directamente en el valor comercial del signo en disputa.

Las Figuras 4 y 5 aportan evidencia comparada de que esta integración es posible. El modelo español, recogido en la Figura 4, contempla un período de reflexión (cooling-off) bajo la Ley 17/2001 de Marcas que permite a las partes resolver el conflicto de forma privada sin que la OEPM ceda su competencia registral, mientras que el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, representado en la Figura 5, ofrece un mecanismo institucional de alcance internacional con plazos predefinidos. Ambas experiencias confirman que el arbitraje ya se integró de forma efectiva a los conflictos de oposición marcaria en sedes europeas e internacionales. La Figura 6 traduce esa evidencia en una propuesta preliminar para Venezuela, que se desarrollará más adelante en este mismo capítulo, y cuyo propósito en esta etapa es únicamente mostrar que el tiempo cierto y la especialización del árbitro son ventajas frente al esquema vigente.

5.2. Ámbito de aplicación

La viabilidad operativa del arbitraje en el sistema marcario venezolano no exige una sustitución de las funciones soberanas del Estado, sino su inserción en el espacio patrimonial disponible que la propia legislación reconoce como ajeno al orden público. Esta delimitación

material parte de la distinción fundamental de potestades, mientras que el examen de prohibiciones absolutas constituye una prerrogativa administrativa inalienable, los conflictos derivados de derechos relativos entre particulares admiten la aplicación de mecanismos alternativos bajo el principio de autonomía de voluntad de partes y el principio de equivalencia jurisdiccional. Sobre esta base, los presentes lineamientos delimitan las controversias elegibles, las condiciones del consentimiento y las ventanas procesales idóneas para su activación dentro del trámite administrativo.

Esta delimitación, sin embargo, no opera en abstracto; los retrasos que han caracterizado al SAPI plantean una situación particular que estos lineamientos deben prever, y es la posibilidad de que, al momento de activarse el arbitraje, la marca objeto de oposición se encuentre simultáneamente vinculada a otro procedimiento administrativo pendiente por el mismo motivo, sea por solicitudes conexas o por oposiciones presentadas en fechas distintas sobre signos relacionados. Ante este supuesto, corresponde al árbitro constatar, con carácter previo a la decisión, que la marca no se encuentre sometida a un proceso anterior por la misma causal, con el fin de respetar el principio de prelación.

5.2.1. **Materias arbitrales**

La materia arbitrable se circunscribe de forma estricta a dos supuestos previstos en la Ley de Propiedad Industrial de 1955:

- **El conflicto sobre el mejor derecho:** contemplado en el artículo 77, ordinal 2°, cuyo conocimiento es remitido ordinariamente por el artículo 80 a la jurisdicción civil de primera instancia.
- **Las prohibiciones relativas por riesgo de confusión/riesgo de asociación y notoriedad:** asociadas a las causales descritas en los numerales 11 y 12 del artículo 33, los cuales comprenden doctrinalmente tres supuestos esenciales: la semejanza gráfica o fonética con marcas preexistentes capaz de generar un riesgo de

confusión; el riesgo de asociación; y, finalmente, el fundamento aplicable para los mecanismos de defensa de marcas notoriamente conocidas, reforzado al amparo del artículo 16.2 del ADPIC.

Ambos supuestos comparten la nota esencial de arbitrabilidad objetiva, ya que protegen un interés eminentemente patrimonial y disponible entre el solicitante y el tercero opositor, sin comprometer valores que trascienden la esfera jurídica de las partes ni invadir las potestades exclusivas del Registrador.

Por el contrario, quedan excluidas de la materia arbitral, sin excepción alguna, las prohibiciones absolutas dispuestas en los numerales 1 al 10 del artículo 33, así como las restricciones de los artículos 34 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial. Al atender a defectos intrínsecos del signo, como la genericidad, la falta de distintividad o la afectación al orden público y las buenas costumbres, estos supuestos quedan fuera del alcance de la autonomía de la voluntad conforme al artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial, y su examen corresponde en exclusiva al Registrador.

Esta dualidad en el tratamiento marcario encuentra correspondencia directa en la experiencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), donde la Ley de Marcas restringe la solución arbitral a los impedimentos relativos y veta de forma absoluta su aplicación a las causales de orden público general. En consecuencia, el tribunal arbitral se deberá pronunciar únicamente sobre la determinación del mejor derecho, la confundibilidad fáctica entre los signos y las condiciones técnicas de un eventual acuerdo de coexistencia o delimitación de uso, sin invadir la valoración final de registrabilidad que pertenece de forma privativa a la autoridad administrativa.

Esta delimitación material aplica por igual a los casos nuevos y a los rezagados ante el SAPI, en los términos ya señalados, en tanto el objetivo de estos lineamientos es contribuir a descongestionar el sistema administrativo, no restringir el acceso al arbitraje según la fecha de presentación del expediente. Su procedencia, sin embargo, queda sujeta

a dos condiciones concurrentes: la voluntad de las partes de someterse al arbitraje, conforme a lo desarrollado en el apartado siguiente, y que ni la marca ni las partes se encuentren vinculadas a otro procedimiento de oposición en curso por la misma causal, conforme a la verificación ya descrita.

5.2.2. Consentimiento de las partes

El carácter voluntario del arbitraje comercial constituye el eje de su legitimidad constitucional. Esta legitimidad descansa, por un lado, en el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad que reconoce el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), fundamento de la autonomía de la voluntad de las partes para disponer de sus conflictos patrimoniales, y por otro, en los artículos 253 y 258 eiusdem, que integran los medios alternativos de resolución de conflictos al sistema de justicia y ordenan su promoción. Por ello, la atribución de competencia a un tribunal arbitral en el marco de una oposición marcaría requiere la manifestación inequívoca de la voluntad de las partes. De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, este consentimiento se materializa formalmente a través del acuerdo de arbitraje, el cual puede revestir la forma de una cláusula compromisoria inserta en un contrato previo o, de manera más común en el ámbito de los signos distintivos, de un compromiso arbitral ad-hoc suscrito una vez que la controversia ha surgido en la sede administrativa.

En el contexto de los procedimientos seguidos ante el SAPI, el compromiso arbitral debe constar por escrito mediante un documento auténtico o privado, firmado por el solicitante del signo y el tercero opositor, o a través de un intercambio de comunicaciones electrónicas que dejen constancia fehaciente del acuerdo, conforme a las previsiones de la Ley. Este instrumento sustrae válidamente el conocimiento del conflicto marcario de la vía ordinaria (o detiene la sustanciación del examen de fondo administrativo), obligando a las partes a someterse a la jurisdicción emanada de la autonomía de su voluntad.

Para garantizar la seguridad jurídica y evitar impugnaciones por nulidad basadas en la falta de capacidad, el lineamiento operativo exige que las partes verifiquen de forma estricta la facultad de disposición de sus representantes. El mandato de representación para la sustanciación de marcas ante el SAPI no comprende de forma automática la facultad de comprometer en árbitros. En consecuencia, los apoderados que suscriban el acuerdo deben estar investidos de un poder especial expreso que les autorice formalmente a someter la disputa a vías arbitrales y a transigir, salvaguardando así la validez del consentimiento frente a los estándares del ordenamiento civil venezolano. Cuando el opositor o el solicitante sea una persona jurídica, esta exigencia se traslada a toda la cadena de representación, pues no basta con que el apoderado exhiba un poder especial si quien se lo otorgó no contaba a su vez con la facultad estatutaria para autorizarlo.

5.2.3. Momento procesal

La eficacia del arbitraje en el procedimiento de oposición depende de su activación en una ventana temporal precisa, que evite tanto la prematuridad de la vía como la duplicidad de la actividad administrativa. La oportunidad idónea para formalizar y notificar el acuerdo de arbitraje se configura inmediatamente después de vencido el lapso de treinta días hábiles para la contestación de la oposición, previsto en el artículo 77 de la LPI de 1955, y antes de que el Registrador proceda a dictar el examen de fondo definitivo sobre la registrabilidad del signo.

Una vez precluido el lapso de contestación, queda formalmente trabada la litis administrativa y determinados los sujetos procesales y sus respectivas pretensiones jurídicas. Es en este instante donde las partes, mediante escrito conjunto debidamente firmado por sus apoderados con facultad expresa, notificarán al SAPI la suscripción del compromiso arbitral, acompañado del acuerdo de arbitraje por escrito donde conste la voluntad de las partes de ir a arbitraje.

La presentación de esta notificación conjunta produce la inmediata suspensión del procedimiento de oposición en sede administrativa. Esta consecuencia operativa no constituye una anomalía procesal ni una figura ajena al ordenamiento vigente, sino la extensión analógica, por vía del principio de equivalencia jurisdiccional, del efecto suspensivo automático que el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial ya impone al Registrador cuando la oposición se fundamenta en el mejor derecho (ordinal 2° del artículo 77) y el expediente debe remitirse a la jurisdicción civil ordinaria.

Bajo este lineamiento, la suspensión se activa conforme a la autonomía de la voluntad y abarca tanto el supuesto del mejor derecho como las prohibiciones relativas por riesgo de confusión de los numerales 11 y 12 del artículo 33. El SAPI se abstendrá de realizar el examen de fondo sobre las causales relativas controvertidas y mantendrá el expediente en suspenso hasta tanto le sea notificado formalmente el laudo arbitral firme o, en su defecto, el acuerdo de coexistencia que ponga fin al litigio.

5.2.4. Criterios Sustantivos de la Decisión

La decisión arbitral en materia de oposición marcaría no puede reducirse al análisis del riesgo de confusión o asociación que tradicionalmente guía a los operadores comerciales, pues el conflicto subyacente se inserta en un sistema regido por principios propios que el árbitro debe ponderar como parte del estándar de fondo. La prelación constituye el más sensible de estos principios para los efectos del presente arbitraje: de aplicación estrictamente local, se determina por el orden cronológico exacto, de fecha y hora, en que las solicitudes han sido presentadas ante el SAPI, conforme al artículo 74 de la LPI, y es precisamente este orden el que corre riesgo de verse contrariado cuando coexisten procedimientos paralelos sobre un mismo signo, conforme se advirtió en el apartado anterior. A ella se suma la prioridad, reconocida en el artículo 4 del Convenio de París, que opera en el ámbito internacional y otorga al solicitante una ventana de seis meses para hacer valer su solicitud previa en otro país miembro, sin alterar el orden local que gobierna la prelación. Completan el estándar la territorialidad y la especialidad marcaría, que limitan la protección del signo al país de registro y a la clase de productos o servicios para la que fue concedido, y la notoriedad, reconocida en el artículo 16.2 del ADPIC, que excepciona esa especialidad cuando el signo ha alcanzado un reconocimiento que trasciende su clase original. El árbitro debe aplicar estos cinco principios de manera conjunta, no aislada, pues la solución de un conflicto marcario rara vez depende de uno solo de ellos.

La aplicación correcta de estos principios exige, además, que el árbitro realice un cotejo sistemático con los registros existentes y con las oposiciones pendientes sobre el mismo signo o sobre signos relacionados, verificación que no es una formalidad accesoría sino la base fáctica sin la cual los principios anteriores no pueden aplicarse con rigor: el principio de prelación carece de sentido si no se establece con certeza el orden cronológico real de las solicitudes en conflicto, y la notoriedad no puede invocarse sin contrastarla con el estado actual del registro, cuando lo hubiere. Las partes gozan de una presunción de

buena fe respecto de lo declarado sobre el estado de su solicitud, sin que se les imponga una carga probatoria exhaustiva como condición de acceso al arbitraje; no obstante, esta presunción coexiste con el deber del árbitro de contrastar esa declaración contra el Boletín de la Propiedad Industrial, de forma que la agilidad que ofrece la presunción no derive en una decisión desinformada.

Este cotejo puede revelar, además, la existencia de partes con interés legítimo en el signo objeto de controversia que no han suscrito el acuerdo arbitral, circunstancia que el árbitro debe ponderar al momento de decidir sin que ello implique incorporarlas forzosamente al procedimiento. Conforme al artículo 6 de la LAC, el arbitraje vincula únicamente a quienes han prestado su consentimiento conforme a lo previsto en 5.2.2, por lo que la intervención de terceros ajenos al solicitante y al opositor queda excluida del procedimiento arbitral propiamente dicho, salvo que el mismo tercero dé su consentimiento para hacerse parte del arbitraje bajo la figura de parte adicional. Esto no exime al árbitro de su deber de cautela: si del cotejo registral resulta que la decisión podría incidir sobre un derecho ajeno a las partes que arbitran, corresponde ponderar esa circunstancia al resolver, de forma que el laudo no comprometa, por la vía de hecho, principios marcarios cuya protección excede el interés exclusivo de quienes consintieron el arbitraje.

5.3. Procedimiento Arbitral

5.3.1. Designación y calificación

Verificado preliminarmente la existencia de un acuerdo de arbitraje y suspendido el procedimiento administrativo ante el SAPI, la sustanciación de la disputa se rige por la especialidad técnica de los árbitros. El procedimiento arbitral no responde, sin embargo, a un esquema rígido o unívoco, pues su estructura y sus etapas dependen directamente del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. Conforme a ese principio rector, las

partes pueden optar por un arbitraje independiente o ad hoc, en el que ellas mismas, junto con los árbitros, diseñan las reglas procesales a la medida de la disputa, o adscribirse a un arbitraje institucional, sometiéndose a las normas y reglamentos previamente establecidos por un centro administrado (Talero Rueda, 2008). A los efectos metodológicos de este trabajo, se toma como arquetipo procedimental el modelo pautado en la LAC, con el propósito de examinar la viabilidad de la propuesta sobre una estructura normativa concreta, predecible y vigente en el ordenamiento jurídico venezolano.

En ejercicio de la autonomía de la voluntad amparada en el artículo 16 de la Ley de Arbitraje Comercial, las partes fijarán el número de árbitros, correspondiendo tres a falta de acuerdo expreso. Estos lineamientos adoptan como composición preferente un órgano arbitral colegiado de tres miembros, integrado por dos especialistas en propiedad industrial y un especialista en arbitraje, de forma que se reúna tanto el conocimiento técnico necesario para examinar el mejor derecho o el riesgo de confusión, como la experticia procesal propia de quien conduce el arbitraje conforme a sus reglas particulares. Sin perjuicio de ello, las partes podrán acordar la designación de un árbitro único cuando la menor complejidad del caso o el valor económico de los activos comerciales asociados así lo justifiquen, reduciendo en tal supuesto los costos operativos del proceso sin comprometer su rigor técnico.

La naturaleza del examen de confundibilidad fáctica y la estructuración de acuerdos de coexistencia exigen, en cualquiera de los dos supuestos, una rigurosa calificación profesional. Los árbitros designados deben ser abogados en ejercicio con formación de postgrado o experiencia acreditada en el área correspondiente (propiedad industrial o arbitraje, según el rol que ocupan), debiendo además acreditarse, respecto de cada uno de ellos, la ausencia de interés directo o indirecto en el resultado de la controversia. Para salvaguardar la idoneidad técnica del proceso, se promueve el uso de las listas de árbitros especializados de los centros

de arbitraje institucionales del país, como el Centro de Empresarial de Conciliación y el Arbitraje (CEDCA) y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, o, en el ámbito internacional, el listado de expertos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

5.3.2. Reglamento y acta de términos de referencia

La conducción del proceso se somete a la elección de las partes entre un arbitraje institucional, regulado por el centro elegido, o un arbitraje ad hoc regido por las reglas particulares que ellas mismas determinen. En ambas modalidades, el procedimiento formaliza su inicio con la suscripción de un acta de términos de referencia o acta de misión entre las partes y el tribunal constituido.

Este instrumento inicial delimita de forma invariable el objeto del litigio, las pretensiones concretas, las reglas procesales aplicables, la sede y el cronograma de actuaciones. Al definir el marco estricto de la controversia patrimonial, el acta de términos de referencia cumple una doble función: ordena el desarrollo del proceso y funciona como el documento de verificación que se aporta al SAPI. De este modo, la autoridad registral confirma que el debate se mantiene estrictamente dentro de la frontera de los derechos disponibles (causales relativas o mejor derecho) y no invade las prohibiciones absolutas reservadas al Estado.

5.3.3. Manejo de pruebas

La fase de instrucción material se desarrolla bajo el principio de flexibilidad procesal, permitiendo adaptar los medios de convicción a la naturaleza técnica de los signos distintivos, siempre que se respete la igualdad de las partes y el derecho a la defensa. En las disputas marcarias bajo este esquema híbrido, la actividad probatoria se concentra de manera primordial en tres herramientas fundamentales:

- El dictamen pericial especializado: dirigido al análisis técnico de la semejanza gráfica, fonética e ideológica entre los signos en conflicto, superando el empirismo subjetivo de la justicia ordinaria.
- Estudios de percepción del consumidor: mediante encuestas y análisis de mercado con metodologías científicas validadas para determinar de manera objetiva la existencia o ausencia de riesgo de confusión o asociación en el público objetivo.
- Pruebas documentales de uso previo y prioridad: indispensables en los casos de oposición por mejor derecho, destinadas a comprobar el despliegue comercial del signo y la protección de marcas notoriamente conocidas al amparo del artículo 16.2 del ADPIC.

5.3.4. Plazos y confidencialidad

Toda la sustanciación y el expediente probatorio quedan cobijados por el deber de estricta confidencialidad establecido en el artículo 42 de la Ley de Arbitraje Comercial. Esta reserva protege las estrategias de mercado, listas de clientes y secretos comerciales de las empresas en litigio, constituyendo una ventaja competitiva frente a la publicidad obligatoria de los tribunales civiles ordinarios. Solo el resultado final del proceso (el laudo o el acuerdo de coexistencia) accederá al expediente administrativo del SAPI.

Por su parte, la emisión del laudo definitivo está sujeta a un término perentorio que no excederá de seis meses, contados a partir de la firma del acta de términos de referencia, prorrogable por acuerdo de las partes por un único lapso de tres meses ante situaciones de complejidad probatoria sobrevenida. Esta limitación temporal estricta responde a la realidad económica del mercado: el valor comercial de una marca es sensible al tiempo de paralización, por lo que garantizar una resolución en plazos

corporativos predecibles es el fundamento que justifica y dota de eficiencia a la vía arbitral frente a la mora administrativa tradicional.

5.4. Laudo Arbitral y Efectos:

5.4.1. Forma y Contenido

El laudo dictado por el tribunal arbitral se concibe como el acto jurídico definitivo que pone fin a la controversia marcaria. Con el objeto de garantizar su validez y su posterior inserción registral, este instrumento debe constar por escrito y estar debidamente firmado por el árbitro único o por la mayoría de los miembros del tribunal, dejando constancia de los votos salvados si los hubiere. De conformidad con las exigencias del derecho procesal, el laudo debe ser estrictamente motivado, conteniendo una relación circunstanciada de los hechos, el análisis técnico de las pruebas evacuadas (con especial énfasis en los dictámenes periciales y encuestas de mercado) y los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión sobre el riesgo de confusión o el mejor derecho en disputa.

Asimismo, el contenido del laudo debe especificar con absoluta claridad las obligaciones impuestas a las partes. Así, el laudo podrá declarar la desestimación de la solicitud de registro, el retiro de la oposición o, cuando las circunstancias lo permitan, establecer las condiciones de coexistencia entre los signos, incluyendo la delimitación de canales de comercialización o ajustes al signo solicitado, de forma que la autoridad administrativa pueda ejecutar la decisión sin necesidad de interpretaciones adicionales.

5.4.2. Efectos Vinculantes y Notificación

Una vez dictado el laudo y resueltas las solicitudes de aclaratoria o corrección, la decisión adquiere, conforme al artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, el carácter de cosa juzgada, siendo vinculante e inapelable para los litigantes. Al haber declinado

válidamente la resolución de su disputa privada en un tribunal arbitral, las partes quedan sujetas de forma irrevocable a sus resultas. El laudo no constituye una mera recomendación o un dictamen consultivo, sino una declaración de certeza jurídica sobre derechos disponibles que define la suerte del registro marcario entre las partes.

Para que el laudo surta plenos efectos, el tribunal arbitral procederá a la notificación formal de las partes mediante la entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado, empleando para ello los mecanismos físicos o los canales electrónicos fehacientes autorizados previamente en el acta de términos de referencia. Esta notificación formal marca el inicio de los lapsos perentorios para el control judicial de la decisión.

5.4.3. Recursos.

Frente al laudo arbitral no cabe recurso de apelación, quedando el control judicial limitado exclusivamente al recurso de nulidad previsto en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. Este recurso debe interponerse ante el Tribunal Superior Civil competente de la sede del arbitraje dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. El debate en sede judicial se ceñirá estrictamente a las causales taxativas de orden procesal y de validez del consentimiento contempladas en la ley, estando vedado para el juez superior entrar a conocer o revisar el fondo de la disputa marcaria ya sentenciada por el árbitro.

Para preservar la eficiencia del modelo, la sola interposición del recurso de nulidad no suspende de forma automática la ejecución del laudo, salvo que la parte recurrente obtenga una medida cautelar judicial expresa. En el caso excepcional de que se declare la nulidad del laudo, la consecuencia operativa inmediata será el decaimiento del efecto suspensivo en la sede administrativa, retornando el expediente al estado en que se encontraba antes de la activación del arbitraje para que el Registrador del SAPI reasuma su competencia originaria.

5.4.4. La Ejecución del Laudo ante el Registrador.

Una vez firme el laudo, la parte favorecida presentará copia certificada de la decisión ante el SAPI. La naturaleza de la ejecución en este esquema híbrido es de carácter declarativo, lo que significa que el laudo se incorpora al expediente como una verdad jurídica vinculante interpartes que resuelve definitivamente el conflicto sobre los derechos relativos o el mejor derecho disputado.

Con la recepción del laudo, el Registrador reanudará el procedimiento y asumirá lo decidido por el tribunal arbitral como un hecho jurídico superado en la esfera privada. Esto no implica una sustitución de la función pública, ya que el SAPI conserva intacta su competencia exclusiva e indelegable para realizar el examen de fondo definitivo sobre las prohibiciones absolutas. Así, el Registrador evaluará si el signo es apto para el registro conforme a los criterios generales de la ley (que no sea genérico, engañoso o contrario al orden público); si el signo supera este filtro estatal y el laudo declaró sin lugar la oposición, se emitirá el acto administrativo de concesión. En caso de que el laudo convalide condiciones de coexistencia, el Registrador plasmará estas restricciones en el certificado final, garantizando su publicidad frente a terceros.

6. CAPÍTULO VI: Conclusiones

6.1. Conclusión

El análisis desarrollado a lo largo de esta investigación permite afirmar que el ordenamiento jurídico venezolano vigente sí habilita al árbitro para conocer y decidir las oposiciones marcarias fundadas en causales relativas. Esta conclusión no exige una reforma legislativa previa: como se demostró en el Capítulo IV, basta la lectura sistemática del artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) en conjunto con el principio de equivalencia jurisdiccional para sostenerla. Si el ordenamiento ya admite que un juez civil resuelva el mejor derecho entre titulares, no hay razón para negarle esa misma competencia al árbitro que las partes eligieron libremente. El árbitro no sustituye al Registrador ni invade su competencia, sino que decide sobre una dimensión del conflicto que la propia LPI ya identificó como ajena a la potestad registral.

Esta atribución tiene un límite preciso, que constituye a la vez su condición de viabilidad. El árbitro conoce y decide exclusivamente los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI, esto es, el riesgo de confusión y el de asociación además del aprovechamiento indebido de la notoriedad ajena, junto con el mejor derecho del artículo 77.2. Las causales absolutas de irregistrabilidad permanecen, sin excepción, en la esfera exclusiva del Registrador, porque protegen un interés general que no pertenece a la libre disposición de las partes, tal y como sucede en el caso español acá analizado. El árbitro tampoco otorga la marca, ya que su laudo resuelve el conflicto inter partes, pero la decisión final sobre el registro sigue siendo un acto de autoridad pública que solo el SAPI puede emitir, una vez verificado que el signo supera el examen de las prohibiciones absolutas. Esta distribución de competencias es lo que permite afirmar que el arbitraje propuesto no compite con la función estatal, sino que la complementa.

La viabilidad de este mecanismo descansa, en última instancia, en la voluntad de las partes. El arbitraje no se impone, sino que se activa porque el solicitante y el oponente deciden

someter su conflicto a un tribunal arbitral mediante un acuerdo expreso, formalizado en el acta de términos de referencia. Esta naturaleza convencional no es un detalle procedimental, sino el fundamento mismo de la legitimidad del mecanismo, pues el árbitro solo tiene autoridad sobre lo que las partes le confieren y son ellas quienes definen el alcance de la controversia sometida a su decisión. Por esta misma razón, el árbitro no actúa en el vacío, ya que su decisión debe respetar los principios que estructuran el sistema marcario (la prioridad, la prelación, la territorialidad, la especialidad y la notoriedad), de forma que el laudo no sea solo válido entre las partes, sino también coherente con el ordenamiento registral en el que habrá de insertarse.

La experiencia comparada confirma que esta integración no es una propuesta aislada ni ajena a la práctica internacional. España, mediante el artículo 28 de la Ley 17/2001 de Marcas, habilita expresamente el arbitraje para las prohibiciones relativas de registro, reservando las absolutas a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Argentina, sin una norma sectorial específica, ha desarrollado por vía de la práctica administrativa del INPI y del régimen general de arbitrabilidad del Código Civil y Comercial un espacio funcionalmente equivalente. Ambos modelos, con distinto grado de desarrollo normativo, demuestran que el arbitraje y la función registral del Estado pueden coexistir sin que este último ceda su potestad de imperio. La propuesta formulada en el Capítulo V no importa una institución extraña al derecho marcario, sino que adapta a la estructura propia de la LPI una solución que otras jurisdicciones ya han puesto en práctica.

Esta viabilidad jurídica no implica, sin embargo, que la implementación del arbitraje esté exenta de exigir atención particular a determinadas situaciones. La más relevante es la eventual concurrencia de oposiciones múltiples sobre un mismo signo, donde la activación del arbitraje por una de las partes no puede tramitarse de forma aislada del resto del procedimiento administrativo, ni dejar en estado de indefensión a quien no fue parte del acuerdo de arbitraje. Del mismo modo, deben observarse los límites de confidencialidad cuando un tercero ajeno al compromiso arbitral tiene un interés legítimo en el resultado del expediente, y la necesidad de

que el momento procesal de activación quede acotado con precisión, de forma que la opción arbitral no se convierta en una vía para dilatar indefinidamente la decisión administrativa. Estas situaciones no cuestionan la viabilidad del mecanismo, sino que justifican que su aplicación se conduzca conforme a lineamientos claros, que es precisamente el aporte que esta investigación ofrece en el Capítulo V.

En definitiva, el arbitraje no se plantea aquí como una alternativa que reemplaza al sistema registral venezolano, sino como un mecanismo que, ejercido dentro de los límites que la propia LPI ya traza, ofrece a las partes una vía expedita y técnica para resolver el conflicto privado que subyace a buena parte de las oposiciones marcarias, sin comprometer la potestad pública que corresponde, en exclusiva, al Registrador.

Referencias.

- Antequera H., R. E. (2026). Entrevista semiestructurada sobre arbitraje en oposición marcaria en Venezuela [comunicación personal].
- Araque, L. (2011). Manual del arbitraje comercial. Editorial Jurídica Venezolana.
- Argentina. (1981, 2 de enero). Ley de Marcas y Designaciones (Ley N.o 22.362). Boletín Oficial de la República Argentina. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/norma.htm>
- Argentina. (2018, 3 de julio). Ley de Simplificación y Desburocratización del Estado (Ley No 27.444). Boletín Oficial de la República Argentina.
- Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA). (2014). Guía práctica para la comprensión y utilización del arbitraje. AVA.
- Baylos Corroza, H. (1993). Tratado de Derecho Industrial (2.^a ed.). Civitas.
- Bentata. (2025). Navigating Venezuela's trademark terrain: A practical guide to trademark registration and enforcement. Recuperado de <https://bentata.com/navigating-venezuelas-trademark-terrain-a-practical-guide-to-trademark-registration-and-enforcement/>
- Caivano, R. (2008). Arbitraje (2.a ed.). Villela Editor.
- Caivano, R. J., y Ceballos Ríos, N. M. (2020). Tratado de Arbitraje Comercial Internacional Argentino: Comentario exegético y comparado de la Ley 27.449. La Ley.
- Carrascosa, J. M. (2012). La oposición por mejor derecho en el sistema marcario venezolano. Revista Propiedad Intelectual, 11(15), 90–110.
- Centeno, R. J. (2020). El arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos aplicado a las controversias surgidas en el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual. Principia, 3, 51–72.
- Chambers and Partners. (2021). Trade marks 2021 – Venezuela. En Chambers Global Practice Guides. Recuperado de <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/trade-marks-2021/venezuela>

Código Civil y Comercial de la Nación. (2014, 7 de octubre). Ley No 26.994. Boletín Oficial de la República Argentina.

Código de Procedimiento Civil. (1990, 18 de septiembre). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.209 Extraordinaria.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999, 30 de diciembre). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1883, revisado 1979). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>

Dunshee de Abranches, C. A. (1974). Commercial arbitration. En Comité Jurídico Interamericano (Ed.), Course on International Law (Vol. I, pp. 239-284). Secretaría General de la OEA.

García-Velutini, O. (1970). Facultad, acción y efecto de arbitrar. Editorial Arte.

Gonçalves do Espirito Santo, J. (2023). El arbitraje de marcas según el Derecho español (Ejemplo a seguir por el derecho marcario venezolano). Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional, (4), 221–241.

Henríquez La Roche, R. (2000). El arbitraje comercial en Venezuela. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas.

Hernández, L. (2026, 25 de febrero). Entrevista semiestructurada sobre arbitraje en oposición marcaria en Venezuela [comunicación personal].

Jalife Daher, M. (2002). Aspectos legales de las marcas en México (4.ª ed.). Themis.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001. <https://www.boe.es/eli/es/l/2001/12/07/17/con>

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Boletín Oficial del Estado, núm. 309, de 26 de diciembre de 2003. <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/23/60/con>

Ley de Arbitraje Comercial. (1998, 7 de abril). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.430. Recuperado de <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Venezuela-Ley%20de%20Arbitraje%20Comercial.pdf>

Ley de Propiedad Industrial. (1955, 10 de diciembre). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227. Recuperado de https://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2020/09/ley_propiedad_intelectual.pdf

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. (1981, 1° de julio). Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinaria.

Merino Merchán, J. F. (2001). El arbitraje en el Proyecto de Ley de Marcas. Ponencia presentada en el Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas / Escuela de Organización Industrial. https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/ponencias_ilm/arbitraje_Im.pdf

Mezgravis, A. A. (2008). El orden público sustantivo, el orden público procesal y la arbitrabilidad como causales de denegación del laudo: especial referencia a Venezuela y otros países de América Latina. En III Congreso Internacional de Arbitraje: La Convención de NY 50 años después. Club Español del Arbitraje. <https://mezgravis.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2023/04/El-orden-pub-vf-rev-07-08.pdf>

Mondaq. (2018). Requirement to keep patent and trademark applications alive. Recuperado de <https://www.mondaq.com/trademark/757202/requirement-to-keep-patent-and-trademark-applications-alive>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2016). Principios básicos de la propiedad industrial (2.a ed.). OMPI. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2021). Reglamento de Arbitraje de la OMPI (en vigor desde el 1 de julio de 2021). OMPI. <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s.f.). Mediación y arbitraje de controversias de propiedad intelectual y tecnología: INPI Argentina. Centro de Arbitraje y

Mediación de la OMPI. https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/ar_inpi.html

Organización Mundial del Comercio (OMC). (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). OMC. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

Otamendi, J. (2017). Derecho de marcas (9.a ed.). Thomson Reuters (AbeledoPerrot). Recuperado de <https://es.scribd.com/document/592552265/2-3-056-Otamendi-Derecho-Marcas-completo>

Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Boletín Oficial del Estado, núm. 103, de 30 de abril de 2019. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/04/26/306>

Rengel Núñez, P. (2021). Laudo arbitral y orden público. Derecho y Sociedad, (17), 395–412. http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/17/deryso_2021_17_395-412.pdf

Rengel Núñez, P. (2022). La noción de laudo arbitral. Anuario Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional (AVANI), (3), 233–254. <https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2023/04/ANAVI-Nro3-A13-pp-233-254.pdf>

Santana, M. (2026). Entrevista semiestructurada sobre arbitraje en oposición marcaria en Venezuela [comunicación personal].

SAPI (Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual). (2026, 2 de febrero). ¡Récord histórico en 2025! Venezuela alcanza cifras sin precedentes en materia de Propiedad Intelectual. <https://sapi.gob.ve/record-historico-en-2025-venezuela-alcanza-cifras-sin-precedentes-en-materia-de-propiedad-intelectual/>

Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). (2023). Manual de signos distintivos. Comunidad Andina. <https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2023/08/MANUAL-DE-MARCAS-COMPLETO-.pdf>

Segura García, M. J. (2002). Los derechos de propiedad industrial e intelectual ante el derecho penal. Comares.

Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). (2020, 7 de febrero). Aviso Oficial N° DG-001-2020. SAPI. Recuperado de <https://sapi.gob.ve/download/aviso-oficial-dg-001-2020/>

Torrealba Ledesma, H. (2010). Arbitraje comercial en Venezuela: ¿independiente y autónomo de los tribunales ordinarios? Legal Report, (marzo), 48–53. Recuperado de <https://cedca.org.ve/wp-content/uploads/2010/03/MARZO-2010.pdf>

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. (2008, 17 de octubre). Sentencia N° 1541 [República Bolivariana de Venezuela].

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. (2010, 3 de noviembre). Sentencia N° 1067 [República Bolivariana de Venezuela]. <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1067-31110-2010-09-0573.HTML>

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. (2018, 18 de octubre). Sentencia N° 702 [República Bolivariana de Venezuela].