



Universidad
Monteávila

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL



LA CADUCIDAD DE MARCAS POR NO USO EN VENEZUELA:

Propuesta de Procedimiento para la Promoción, Oposición y Evacuación de Pruebas.

Autor: Ariana J. Arias M.
C.I. V-20.399.110

Tutor: Eucaris Alcalá Gutiérrez

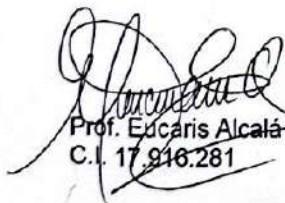
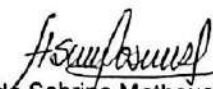
Caracas, julio 2025

**Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual**

Quienes suscriben, profesoras evaluadoras nombradas por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: "LA CADUCIDAD DE MARCAS POR NO USO EN VENEZUELA: PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE PRUEBAS", presentado por la ciudadana: ARIAS MOTA, ARIANA JOSELINE, cédula de identidad N° V- 20.399.110, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **14 de julio de 2025**, de forma presencial en la sede de la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autora, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por las profesoras evaluadoras, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, las profesoras evaluadoras en vista del rigor y suficiencia de la presentación, la excelencia en el abordaje de la temática y el aporte novedoso que a la práctica de nuestra área realiza se decide otorgar la calificación de Aprobado "A" por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 14 del mes de julio de 2025.


Prof. Eucaris Alcalá-Gutiérrez.
C.I. 17.916.281
Prof. Alida Sabrina Matheus Osechas
C.I. 14.454.077



Universidad
Monteávila

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL



LA CADUCIDAD DE MARCAS POR NO USO EN VENEZUELA:

Propuesta de Procedimiento para la Promoción, Oposición y Evacuación de Pruebas.

Autor: Ariana J. Arias M.
C.I. V-20.399.110

Tutor: Eucaris Alcalá Gutiérrez

Caracas, julio 2025



AUTORIZACIÓN

Yo, Ariana Joseline Arias Mota, mayor de edad, domiciliada en Urbanización Santa Paula, Calle Géminis, El Cafetal, Municipio Baruta, estado Miranda, Distrito Capital, Venezuela, portadora de la cédula de identidad número V-20.399.110, autora del trabajo especial de grado titulado LA CADUCIDAD DE MARCAS POR NO USO EN VENEZUELA: Propuesta de Procedimiento para la Promoción, Oposición y Evacuación de Pruebas, 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 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, veintiocho (28) de julio de 2025



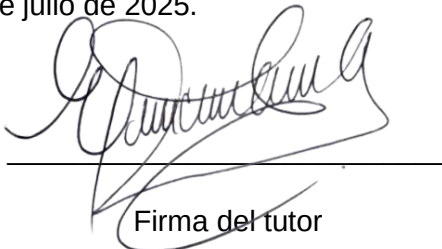
Universidad
Monteávila



CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **EUCARIS DEL CARMEN ALCALA GUTIÉRREZ**, titular de la cédula de identidad No. **V-17.916.281**, **CONFIRMO QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **ARIANA JOSELINE ARIAS MOTA**, titular de la cédula de identidad No. V- 20.399.110, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual (EPROI)**, titulado **“La Caducidad de Marcas Por No Uso En Venezuela: Propuesta de Procedimiento para la Promoción, Oposición y Evacuación de Pruebas”**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los diez (10) días del mes de julio de 2025.



Firma del tutor

Datos del tutor:

Nombre y apellido: Eucaris Alcalá Gutiérrez

Cédula: V-17.916.281

E-mail: abgealcala@outlook.com

AGRADECIMIENTOS

Al cerrar este ciclo, la gratitud se vuelve una melodía en mi alma. A Dios por guiarme, acompañarme y cuidarme siempre. A mis padres, *Amanda* y *Aristides*, la raíz profunda de mi existencia, les agradezco la siembra de la constancia, la disciplina y la eterna búsqueda de la superación. Son la base sólida sobre la que construí cada paso de este sendero.

A mis silenciosas (a veces no tanto) guardianas de estudio, *Olivia* y *Eumegenilda* (Chupi), su compañía en las noches de tinta y desvelo fue un suave recordatorio de la lealtad y el amor puro.

A mi querida tía *Valentina*, gracias por ser mi animadora estrella, por celebrar cada pequeño logro como si fuera propio y por inyectarme siempre ese entusiasmo tan necesario.

A mis hermanos *Aristides* y *Ariamy*, su ejemplo de excelencia, constancia, compromiso y responsabilidad es un recordatorio de que frente a las adversidades siempre es posible lograr los objetivos.

A mi confidente de caminos inciertos, tu creencia incondicional en mí y tu regocijo por cada éxito fueron un regalo invaluable. Gracias por desear siempre mi florecimiento.

A mis amigas *Naty* y *Lucia*, por el hilo diario de sus preguntas que me conectaban con el progreso, un recordatorio constante de que no estaba sola en esta travesía.

A mi jefe *Eduardo Legaspi*, le agradezco la venia para sumergirme en la recta final de este camino. Gracias por el apoyo y el permiso para emprender esta aventura académica (¡y por soportarme en el proceso!). Su flexibilidad fue clave.

Y, por supuesto a mi profesora Sabrina, nuestra guía desde el día uno; a mi tutora Eucaris por su compromiso y apoyo, y a mis profesores, quienes con paciencia y sabiduría me brindaron las herramientas y oportunidades necesarias para avanzar y alcanzar esta meta.

DEDICATORIA

A mis amados padres, Arístides y Amanda, la fuente de la disciplina y la perseverancia que hoy me permiten celebrar este logro. Desde mis primeros pasos, fueron ustedes quienes sembraron en mí la semilla de la constancia, la disciplina y la inquebrantable voluntad de superación. Cada hora de estudio, cada sacrificio personal, lleva impreso su apoyo incondicional y la fuerza de su ejemplo.

Ustedes han sido el pilar fundamental en cada etapa de mi vida, mis guías, mis motivadores y mis más grandes admiradores. Su fe en mis capacidades, incluso en mis propios momentos de duda, fue la luz que me mantuvo avanzando. Hoy, con el corazón lleno de gratitud, les dedico este logro, que es tanto mío como suyo. Es el testimonio de su legado, de las incontables lecciones que me dieron y del amor que siempre me ha impulsado a alcanzar mis metas.

Gracias, infinitas gracias, por todo.

INDICE DE CONTENIDO

	PAG.
CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR	2
AGRADECIMIENTOS	3
DEDICATORIA	4
ABREVIATURAS	7
RESUMEN	8-9
INTRODUCCIÓN	10-12
CAPITULO I	13
TEMA DE ESTUDIO	13
1.1. Planteamiento del problema.	13-14
1.1.1. Interrogantes de la investigación.	14-15
2. Objetivos de la investigación.	15
2.1. Objetivo general.	15-16
2.2. Objetivos específicos.	16
3. Justificación e importancia.	17-18
4. Alcance y delimitación del proyecto.	18-19
CAPITULO II	20
MARCO TEÓRICO	20
2.1. Antecedentes de la investigación.	20-21
2.2. Bases Teóricas.	21
2.2.1 Fundamentos de la propiedad industrial.	21-22
2.2.2 La función distintiva de la marca.	23-24
2.2.3 La importancia del uso efectivo de las marcas.	24-27
2.2.4 La figura de la caducidad por no uso.	27-28
2.3. El Sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad por no uso de la marca.	28
2.3.1. Introducción	28-29
2.3.2. Las pruebas	30
2.3.3. Principios procesales en materia probatoria.	30
o Principio de Libertad de la Prueba (o de Comunidad de la Prueba).	30-32
o Principio de Pertinencia de la Prueba.	32-34
o Principio de Admisibilidad de la Prueba.	34-35
o Principio de Licitud de la Prueba.	35-36
o Principio de Necesidad de la Prueba.	36-37
o Principio de Carga de la Prueba.	37-39
o Principio de Igualdad Probatoria.	39-41
o Principio de Contradicción de la Prueba.	41
o Principio de Inmediación de la Prueba.	42-44
o Principio de Publicidad de la Prueba.	44
o Principio de Lealtad y Probidad Probatoria.	45
o Principio de Preclusión Probatoria.	45-46
o Principio de Libre Convicción o Sana Crítica.	46-48
2.4. Medios de Pruebas	49
2.4.1 Prueba Documental (Instrumentos Públicos y Privados).	49-51
2.4.2 Relativas a los Mensajes de Datos.	51-56
2.4.3 Prueba de Exhibición de Documentos.	56-58
2.4.4 Prueba de Informes.	58-61
2.4.5 Prueba de Experticia.	61-63
2.4.6 Prueba de Testigos.	63-64
2.4.7 Prueba de Inspección.	64-65
2.4.8 La Prueba Libre.	65-67
2.5. Bases legales	67
2.5.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.	67-69

2.5.2 Ley de Propiedad Industrial Venezolana.	69
2.5.3 Convenio para la protección de la propiedad industrial (Convenio de Paris).	69-70
2.5.4 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio (ADPIC).	70-71
2.5.5 Código de Procedimiento Civil.	71-72
2.5.6 Código Civil Venezolano.	72-73
2.5.7 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.	73-74
2.5.8 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.	74-76
2.5.9 Código Orgánico Tributario.	76
2.6. Análisis de la Jurisprudencia y la Práctica Administrativa en Venezuela: Examen de las decisiones administrativas del SAPI en casos de caducidad de la marca por no uso.	76
2.6.1 Resolución 74 dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022.	76-78
2.6.2 Sentencia de la Sala Político Administrativo Nro.- 979, de fecha 17 de julio de 2002, expediente 1992-11157.	78-79
2.6.3 Análisis de decisiones recientes en solicitudes de caducidad por no uso de la marca.	79-84
CAPITULO III	85
MARCO METODOLOGICO	85
3.1. Tipo de investigación.	85
3.2. Diseño de la investigación.	85
3.3. Nivel de investigación.	85-86
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	86
3.5. Análisis de resultados.	86
CAPITULO IV	87
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	87
4.1 Análisis de los resultados.	87
4.2 Análisis del derecho comparado.	87
4.2.1 Estudio Comparativo: Análisis de los procedimientos de caducidad por no uso en otros países relevantes.	87-93
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	94-95
ANEXOS	96-165
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	166-167

ABREVIATURAS

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

Resumen

Este proyecto de investigación se enfoca en la caducidad de la marca por falta de uso en Venezuela. Su propósito principal es analizar la doctrina y normativa actual para desarrollar un procedimiento probatorio eficaz que regule la presentación, oposición y evacuación de pruebas en estas solicitudes. Para lograrlo, el estudio se propuso analizar la figura de la caducidad por falta de uso en Venezuela, revisando la doctrina y normativa para determinar el procedimiento probatorio más adecuado, identificar los medios de prueba ya regulados en la ley procesal que pueden usarse en estos casos y diseñar un procedimiento detallado para la promoción, oposición y evacuación de las pruebas. La investigación es de tipo documental y proyectiva, buscando recopilar, describir y analizar los medios probatorios existentes. Su meta es proponer un procedimiento probatorio idóneo para Venezuela, especialmente considerando su salida de la Comunidad Andina de Naciones. La información se sustenta en un cuadro comparativo de procesos en otras jurisdicciones, sirviendo como base para la propuesta en Venezuela.

Palabras claves: Propiedad industrial, no uso de la marca, proceso probatorio, carga de la prueba.

Abstract

This research project focuses on trademark expiration due to non-use in Venezuela. Its main purpose is to analyze current doctrine and regulations to develop an effective evidentiary procedure that regulates the presentation, opposition, and presentation of evidence in these applications. To achieve this, the study aimed to analyze the concept of expiration due to non-use in Venezuela, reviewing the doctrine and regulations to determine the most appropriate evidentiary procedure, identify the means of evidence already regulated in procedural law that can be used in these cases, and design a detailed procedure for the presentation, opposition, and presentation of evidence. The research is documentary and projective, seeking to compile, describe, and analyze existing evidentiary means. Its goal is to propose an appropriate evidentiary procedure for Venezuela, especially considering its withdrawal from the Andean Community of Nations. The information is supported by a comparative table of processes in other jurisdictions, serving as the basis for the proposal in Venezuela.

Keywords: Industrial property, non-use of the trademark, evidentiary process, burden of proof.

INTRODUCCIÓN

En el dinámico y competitivo mundo comercial actual, las marcas comerciales representan un activo intangible de crucial importancia para las empresas. Estas distintivas señales permiten a los consumidores identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado, generando confianza y lealtad. En Venezuela, el marco legal que regula la propiedad industrial, y específicamente los signos distintivos como las marcas, establece mecanismos para garantizar su protección y uso efectivo. Dentro de este marco, la figura de la caducidad de la marca por falta de uso emerge como un instrumento destinado a evitar el acaparamiento injustificado de marcas y fomentar su explotación real en el ámbito comercial.

Al respecto, la Ley de Propiedad Industrial venezolana publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956, en su artículo 36, literal d), establece que: *“El registro de una marca queda sin efecto (...) Cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”*.

En virtud de lo anterior tenemos que la caducidad por falta de uso, contemplada en la legislación venezolana, implica la extinción de los derechos sobre una marca registrada cuando su titular no la ha utilizado de manera efectiva en el territorio nacional durante un período determinado, es decir, dos (2) años. Esta disposición busca asegurar que el registro de marcas cumpla su función esencial de identificar productos y servicios efectivamente comercializados, evitando así que marcas inactivas obstaculicen el acceso al registro de otros signos distintivos que sí tienen un uso real.

Sin embargo, la aplicación práctica de la caducidad de la marca por falta de uso plantea desafíos significativos en cuanto al procedimiento probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36 supra citado que solo se limita a señalar la caducidad como una causal para dejarla sin efecto. Ahora bien, dada la naturaleza de la figura es imprescindible hacer uso de los medios y principios probatorios pues a partir de allí se podría determinar si una marca ha sido efectivamente utilizada, y en qué medida, por lo que la promoción, evacuación y oposición de pruebas concretas y pertinentes resultan necesarios es este tipo de procedimientos. La normativa actual, si bien establece la figura de la caducidad, puede carecer de la especificidad necesaria para guiar de manera clara y eficiente el proceso probatorio en estos casos. Esta situación puede generar incertidumbre jurídica, dilaciones procesales y, en última instancia, afectar la efectividad del sistema de propiedad intelectual.

Si bien el legislador reguló este supuesto en el articulado antes mencionado, omitió desarrollar el procedimiento a seguir en estos casos, no existiendo actualmente un procedimiento administrativo en la Ley de Propiedad Industrial que regule lo relacionado con la “Caducidad por Falta de Uso”. Como consecuencia de lo antes expuesto, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Organismo encargado en Venezuela de diseñar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, decidió aplicar supletoriamente el procedimiento ordinario y general contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como única forma de garantizar el derecho natural a la defensa y cumplir con el debido proceso.

En este contexto, el presente Trabajo Especial de Grado propone generar un procedimiento que permita normar el proceso probatorio para la promoción, oposición y evacuación de pruebas de manera clara, eficiente y garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas. Bajo estos parámetros, el texto de la presente investigación a los fines de describir los hechos y apreciar los patrones asociados con la temática implícita, partiendo de los principios generales probatorios y administrativos y los principios generales en materia probatoria se analizarán marcos legales de países como México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, con el objeto de proponer un procedimiento para llevar a cabo el lapso probatorio en el procedimiento de caducidad de la marca por no uso, que sirva de base para el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y los administrados, a través de la existencia de una resolución administrativa conforme a Derecho y en donde efectivamente se vea reflejado el cumplimiento constitucional del debido proceso, el Derecho de Petición y el derecho a la defensa.

Si bien es cierto, se logró aplicar por analogía el procedimiento ordinario contenido en la Ley Organiza de Procedimientos Administrativos, el mismo resulta insuficiente para el desarrollo de las fases probatorias necesarias en estos casos, por lo que resulta imperioso establecer un procedimiento probatorio que permita que la valoración de los medios, objetos y demás elementos, se efectúen de manera organizada dentro de la actividad procesal, con la finalidad de emitir decisiones congruentes dirigidas a la satisfacción de los derechos sustanciales de los administrados.

En ese sentido, se estructuró el Trabajo Especial de Grado bajo los siguientes capítulos:
Capítulo I.- Contempla el Planteamiento del Problema, las Interrogantes de la Investigación, Objetivos: General y Específicos, Justificación e Importancia de la Investigación, Alcance y

Delimitación de la Investigación. **Capítulo II.-** Correspondiente al Marco Teórico, compuesto fundamentalmente por los Antecedentes de la Investigación y las Bases Teóricas. **Capítulo III.-** Está representado por el Marco Metodológico, el cual se estructura de la siguiente forma: Tipo de Investigación, Diseño de la Investigación, Nivel de la Investigación, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Análisis de Resultados. **Capítulo IV.-** Presentación y Análisis de Resultados, el cual, a través de los distintos enfoques desarrollados, hace posible la concreción de los objetivos planteados y, por ende, se responden las interrogantes de la investigación, así como la Propuesta para abordar la ausencia de procedimientos a que se refiere el presente trabajo de investigación. Conclusiones, recomendaciones, anexos y Referencias Bibliográficas.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

En Venezuela la Ley de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956, en su artículo 36, literal d), establece que:

“El registro de una marca queda sin efecto (...) Cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”.

Sin embargo, si bien el legislador reguló este supuesto en el articulado antes mencionado, omitió desarrollar el procedimiento a seguir en caso de que se pretenda hacer valer este supuesto frente a la administración, no existiendo actualmente un procedimiento administrativo en la Ley de Propiedad Industrial que regule lo relacionado con la “Caducidad por Falta de Uso”.

Como consecuencia de lo antes expuesto, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Organismo encargado en Venezuela de diseñar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, decidió aplicar supletoriamente el procedimiento ordinario y general contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como única forma de garantizar el derecho natural a la defensa y cumplir con el debido proceso.

Al respecto, el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022 mediante Resolución N° 74 publicó el procedimiento aplicable para las solicitudes de caducidad de la marca por no uso, sin embargo, nada indica sobre la etapa probatoria, relativa a la promoción, oposición y evacuación de las pruebas, aplicando a estas solicitudes el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, tal y como lo dispone la sentencia N° 979 de fecha 17 de julio de 2002, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, el procedimiento aplicado por analogía a pesar de disponer de un plazo para la promoción y evacuación de las pruebas, nada dice sobre la oposición a las mismas, por lo que es necesario desarrollar y plantear un procedimiento que permita abordar todas estas ausencias, además de que resultaría insuficiente tomando en consideración los lapsos allí establecidos.

Es de destacar que el sentido y finalidad de la solicitud de caducidad de la marca por no uso, no es más que liberar la propiedad sobre el signo marcario que está en desuso evitando de esta manera la proliferación de prácticas monopólicas injustificadas en detrimento de la colectividad frente a la tenencia de signos distintivos que pudieren ser aprovechados o utilizados por particulares cuya intensidad sea que el signo distintivo de que se trate identifique su producto o servicio y lo distinga de los demás.

En definitiva, es imperativo instaurar, desarrollar y aplicar un procedimiento idóneo que permita cumplir con todas las fases del proceso probatorio, considerando la importancia que suponen las pruebas para que la sentencia de mérito que a tal efecto se emita se dicte sobre la base de hechos válidos y certeros, mediante la determinación a su vez de los medios probatorios idóneos en dicho proceso y como aplicar las fases para su valoración fina. En razón de ello es preciso realizar las siguientes interrogantes:

1.1.1 Interrogantes de la investigación.

Esta investigación se justifica en la necesidad de analizar el marco legal vigente, identificar las posibles áreas de mejora y proponer un procedimiento claro, eficiente y que brinde seguridad jurídica a los titulares de marcas y a los terceros interesados. Partiendo de dicha premisa es preciso realizar las siguientes interrogantes:

- ✓ ¿Cuáles son las disposiciones legales y reglamentarias venezolanas existentes que, de forma supletoria o análoga, podrían aplicarse o servir de base para la promoción, evacuación y oposición de pruebas en el procedimiento de caducidad de una marca por no uso?
- ✓ ¿Cómo se maneja actualmente la carga de la prueba en los casos de caducidad por no uso de marcas en la práctica administrativa y judicial venezolana, a falta de un procedimiento expreso?
- ✓ ¿Qué principios procesales generales del derecho venezolano (civil, contencioso administrativo, etc.) serían aplicables al manejo de las pruebas en un procedimiento de caducidad de marca por no uso?
- ✓ ¿Cuáles son las principales deficiencias o vacíos legales en el actual marco jurídico venezolano que impiden un manejo eficiente y seguro de las pruebas en los procedimientos de caducidad de marcas por no uso?

- ✓ ¿Qué problemas o inseguridades jurídicas genera la ausencia de un procedimiento específico para la promoción, evacuación y oposición de pruebas en las solicitudes de caducidad de marca por no uso, tanto para los titulares de marcas como para los terceros interesados?
- ✓ ¿Cómo se comparan las legislaciones de otros países con sistemas de propiedad intelectual similares a Venezuela en cuanto a los procedimientos de prueba en casos de caducidad por no uso, y qué lecciones o mejores prácticas podrían extraerse?
- ✓ ¿Qué elementos esenciales debería contener un procedimiento para la promoción, evacuación y oposición de pruebas que garantice la tutela judicial efectiva y el debido proceso en las solicitudes de caducidad de marca por no uso en Venezuela?
- ✓ ¿Cómo se podría articular un procedimiento que defina claramente los plazos, las formas y los requisitos para la presentación de pruebas por parte de las partes interesadas (solicitante de la caducidad y titular de la marca)?
- ✓ ¿Qué tipo de pruebas serían admisibles y cómo se valoraría su pertinencia y suficiencia para demostrar o desvirtuar el no uso de la marca?
- ✓ ¿Qué mecanismos de oposición a las pruebas presentadas por la contraparte deberían establecerse para garantizar el contradictorio y la defensa?
- ✓ ¿Cómo se podría asegurar que el procedimiento propuesto sea eficiente en términos de tiempo y recursos, evitando dilaciones indebidas, y al mismo tiempo brindando seguridad jurídica a los actores involucrados?
- ✓ ¿Cuáles serían las implicaciones administrativas y/o legislativas de implementar el procedimiento propuesto en el contexto del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)?

Estas interrogantes permitirán desglosar el tema de investigación, abordando desde el análisis del marco legal existente hasta la propuesta concreta de un procedimiento que llene el vacío actual y brinde mayor seguridad jurídica en la materia.

2. Objetivos de la investigación

2.1. Objetivo General

Analizar la caducidad por falta de uso en Venezuela, mediante la revisión doctrinaria y normativa para el desarrollo del procedimiento probatorio que permita la promoción, evacuación y oposición de pruebas.

2.2. Objetivos Específicos colocar los que están en la presentación

- Analizar la figura de caducidad por falta de uso en Venezuela, mediante la revisión doctrinaria y normativa, a los fines de determinar el procedimiento probatorio idóneo.
- Determinar los medios de prueba que han sido regulados expresamente en la ley procesal y que puedan ser promovidos en las solicitudes de caducidad por falta de uso en Venezuela.
- Diseñar un procedimiento para el ejercicio de la actividad probatoria, que permita desarrollar las fases conducentes a la promoción, oposición y evacuación a los medios probatorios que se pretendan hacer valer en las solicitudes de caducidad por falta de uso.

3. Justificación e importancia

Visto que la Ley de Propiedad Industrial venezolana no prevé un procedimiento que regule lo relacionado con la “Caducidad por Falta de Uso” y aun cuando se haya aplicado por analogía en algunos casos el procedimiento ordinario y general contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el mismo resulta insuficiente para el desarrollo de las fases probatorias necesarias en estos casos, por lo que resulta imperioso establecer un procedimiento probatorio que permita que la valoración de los medios, objetos y demás elementos, se efectúen de manera organizada dentro de la actividad procesal, con la finalidad de emitir decisiones congruentes dirigidas a la satisfacción de los derechos sustanciales de los administrados.

La presente investigación se justifica en la relevancia intrínseca de la figura de la caducidad por no uso dentro del sistema de propiedad industrial venezolano. Un sistema marcario eficiente y equilibrado requiere mecanismos que aseguren que los registros de marcas correspondan a signos distintivos efectivamente utilizados en el mercado, con el propósito de evitar la generación de diversos problemas, tales como:

- Obstrucción al ingreso de nuevas marcas, que eviten el acceso al mercado de empresas que desean registrar marcas para productos o servicios efectivamente comercializados al encontrarse con registros preexistentes de marcas no utilizadas.
- La existencia de marcas no utilizadas genera incertidumbre para los actores económicos, quienes no pueden determinar con claridad qué signos distintivos están realmente disponibles para su uso.
- Un registro abultado de marcas inactivas dificulta la búsqueda y el análisis de disponibilidad, sobrecargando el sistema administrativo.
- Podría ser un problema Potencial para prácticas anticompetitivas, con el fin de bloquear la competencia o para fines especulativos.

A pesar de la previsión legal de la caducidad por no uso en la Ley de Propiedad Industrial venezolana, existe una carencia de un procedimiento administrativo detallado y eficiente para su promoción, evacuación y, crucialmente, para la oposición de las pruebas que sustenten o desvirtúen el uso de la marca. Esta falta de claridad procedimental puede conducir a Dilaciones y costos innecesarios para los interesados, discrecionalidad en la actuación del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), inseguridad jurídica para titulares de marcas y terceros, o dificultades para demostrar de manera efectiva el uso de la marca, especialmente en el contexto de nuevas formas de comercio y publicidad en el entorno digital.

Por lo tanto, se hace imperativo analizar el marco legal vigente, identificar las deficiencias procedimentales y proponer un procedimiento administrativo claro, eficiente y adaptado a las realidades actuales para la tramitación de los casos de caducidad por no uso en Venezuela.

La importancia del Trabajo Especial de Grado radica en la necesidad de contribución al desarrollo del derecho de propiedad industrial en Venezuela: La propuesta de un procedimiento detallado y eficiente para la caducidad por no uso llenaría un vacío legal y administrativo, contribuyendo a la modernización y optimización del sistema marcario venezolano. En ese sentido se plantea:

- El fortalecimiento de la seguridad jurídica, mediante la instauración de un procedimiento claro y predecible que brindará mayor certeza a los titulares de marcas y a los terceros interesados sobre sus derechos y obligaciones en relación con la figura de la caducidad de la marca por no uso.

- Aunado a lo anterior, el establecimiento de un procedimiento idóneo permitiría la promoción de la eficiencia administrativa, facilitando la labor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI en la tramitación de los casos de caducidad de la marca por no uso, reduciendo dilaciones y optimizando recursos.
- Al facilitar la depuración del registro de marcas no utilizadas, se promueve un entorno más competitivo y se evita el bloqueo injustificado de signos distintivos.
- Asimismo, la propuesta de procedimiento puede incorporar mecanismos para la admisión y valoración de pruebas electrónicas, reconociendo la importancia del comercio y la publicidad en el entorno digital.
- Un procedimiento claro y accesible que permitirá a las empresas defender sus derechos o solicitar la liberación de marcas no utilizadas de manera más efectiva.

4. Alcance y delimitación del proyecto

El presente trabajo de grado tiene un alcance analítico, propositivo y comparativo en el ámbito de la propiedad intelectual en Venezuela. Su objetivo primordial es analizar en profundidad la figura de la caducidad de marcas por no uso en Venezuela y, a partir de ese análisis, proponer un procedimiento administrativo que incluya un proceso probatorio detallado y eficiente para su tramitación ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Específicamente, el alcance abarcará los siguientes puntos:

- Se realizará un estudio exhaustivo de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y otras leyes relacionadas (como el Código de Procedimiento Civil y la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas) que rigen la caducidad de marcas y los medios probatorios en Venezuela. Se identificarán las disposiciones existentes, así como los vacíos y ambigüedades.
- Se investigará la jurisprudencia relevante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la práctica administrativa del SAPI en casos de caducidad por no uso de la marca, buscando comprender cómo se ha interpretado y aplicado la normativa vigente. Se incluirá el análisis de resoluciones internas del SAPI que regulen el tema, tales como la Resolución N° 74 si su contenido es pertinente.
- Se realizará un estudio comparativo con la legislación y los procedimientos de caducidad por no uso y los medios probatorios utilizados en al menos cuatro jurisdicciones

extranjeras relevantes, que puedan ofrecer modelos o buenas prácticas (ej: Unión Europea, España, Colombia, México u otros países con sistemas marcarios robustos).

- Se diseñará una propuesta de procedimiento administrativo detallado y secuencial para la promoción, oposición y evacuación de pruebas en los casos de caducidad de marcas por no uso. Esta propuesta incluirá:
 - Requisitos para la solicitud de caducidad.
 - Fases de notificación y oposición del titular.
 - Tipos de pruebas admisibles (documentales, testimoniales, electrónicas, etc.) y su pertinencia.
 - Mecanismos para la promoción, admisión y evacuación de pruebas, incluyendo la valoración de pruebas digitales conforme a la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
 - Plazos específicos para cada etapa.
 - Posibles recursos administrativos contra las decisiones del SAPI.
- La propuesta incluirá una breve evaluación de su viabilidad dentro del contexto administrativo venezolano y los beneficios que su implementación podría generar para el sistema marcario y los actores involucrados.

Finalmente, la propuesta se enfocará en el procedimiento administrativo ante el SAPI. No se abordarán en detalle los procesos judiciales posteriores que pudieran derivarse de las decisiones del SAPI (recursos contencioso-administrativos ante tribunales).

CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

La presente investigación, que busca establecer un procedimiento para la promoción, oposición y evacuación de pruebas en las solicitudes de caducidad de la marca por no uso en Venezuela, encuentra su justificación en la necesidad de modernizar y especificar el marco jurídico aplicable a los derechos marcarios en el país. En ese sentido, dada la particularidad de la Ley de Propiedad Industrial venezolana de 1955, una normativa preconstitucional y carente de un procedimiento detallado para estos casos, resulta necesario analizar el contexto global y regional para proponer una solución adaptada a las exigencias actuales.

En ese sentido, en el contexto venezolano, la caducidad de la marca por no uso ha sido objeto de análisis en diversas investigaciones que han contribuido al entendimiento de su aplicación. Un antecedente nacional de particular pertinencia es el Trabajo Especial de Grado presentado en la Universidad Monteavila por la alumna Eucaris Alcalá, titulado “LA CADUCIDAD DE LA MARCA POR NO USO: Propuesta de un Manual de Procedimiento para el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual”. Este antecedente resulta fundamental para la presente investigación, ya que sirve de base para profundizar en el diseño de un procedimiento probatorio idóneo, complementando el análisis sustantivo realizado por Alcalá con una propuesta procesal detallada.

Por otra parte, siendo la protección de la propiedad intelectual, y de las marcas en particular, un pilar fundamental en las relaciones comerciales y el desarrollo económico a nivel mundial, a lo largo de los años se han generado una vasta red de convenios y tratados internacionales que buscan armonizar la protección de los derechos de propiedad industrial. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, por ejemplo, establece principios fundamentales como el trato nacional y el derecho de prioridad, aunque no detalla los procedimientos internos para la gestión de los derechos. Sin embargo, su espíritu promueve la seguridad jurídica y la eficacia en la protección de las marcas. Otros acuerdos, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), impulsa a los Estados miembros a

establecer sistemas que permitan la observancia de estos derechos, lo que implícitamente requiere de procedimientos claros y justos para su mantenimiento o extinción.

Ello así, la ausencia de un procedimiento específico en la legislación venezolana contrasta notablemente con el desarrollo de legislaciones comparadas en la materia. En jurisdicciones como España, Colombia o los países miembros de la Unión Europea, el no uso de la marca es una causal de caducidad expresamente regulada, y sus normativas establecen de manera pormenorizada los plazos, las formas y los medios probatorios admisibles. Por ejemplo, en el derecho marcario europeo, la carga de la prueba del uso recae sobre el titular de la marca una vez que el solicitante de la caducidad ha alegado el no uso y ha fundamentado su solicitud.

Al respecto, se consultó como antecedente internacional la tesis denominada “La caducidad de la marca por falta de uso” desarrollada por la autora Elena de la Fuente García presentada en la Universidad Complutense de Madrid, España en 1998. Asimismo, de la consulta efectuada a la jurisprudencia extranjera se determinó que la misma ha jugado un papel crucial en la interpretación y aplicación de las normas sobre caducidad por no uso. Decisiones de tribunales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o cortes de países latinoamericanos, han sentado precedentes sobre la naturaleza del uso, la admisibilidad y valoración de las pruebas, y la distribución de la carga probatoria. Estas sentencias no solo clarifican conceptos, sino que también refuerzan la necesidad de un debido proceso, garantizando el derecho a la defensa y el contradictorio entre las partes. La revisión de estos pronunciamientos permite identificar las mejores prácticas y los criterios que aseguran la seguridad jurídica para los titulares de marcas y los terceros interesados en el mercado.

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Fundamentos de la Propiedad Industrial.

La Propiedad Intelectual, es un concepto amplio que engloba todas las creaciones del intelecto humano, protegiendo los intereses de innovadores y creadores mediante prerrogativas sobre sus obras. Aunque el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1967 no la define explícitamente, sí delimita su ámbito, incluyendo obras literarias, artísticas y científicas, interpretaciones, fonogramas, emisiones, invenciones, descubrimientos científicos, diseños industriales, marcas y nombres comerciales, así como la

protección contra la competencia desleal y otros derechos relacionados con la actividad intelectual en diversos campos.

La relevancia de proteger la Propiedad Intelectual fue reconocida por primera vez en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), ambos administrados por la OMPI. Históricamente, la necesidad de leyes de Propiedad Intelectual, se basa en dos razones fundamentales: amparar los derechos de creadores e innovadores en equilibrio con el interés público de acceso a dichas creaciones, y fomentar la creatividad y la innovación para el desarrollo social y económico.

Desde una perspectiva más específica, se ha definido como un derecho patrimonial exclusivo otorgado por el Estado por un tiempo determinado, que permite el uso o explotación industrial y comercial de invenciones, innovaciones, diseños o procesos. Incluye también la capacidad creativa de la mente en obras artísticas y literarias, símbolos, nombres e imágenes. Este derecho confiere al titular la facultad de impedir el uso no autorizado de su propiedad. Por ello, es crucial destacar que los derechos de Propiedad Intelectual son territoriales, lo que significa que una misma creación puede requerir protección independiente en cada Estado.

En definitiva, la Propiedad Industrial constituye un pilar fundamental dentro del marco más amplio de la Propiedad Intelectual, concentrándose en las creaciones del intelecto humano que poseen una aplicación directa en el ámbito productivo y comercial. Su esencia radica en el equilibrio estratégico entre el reconocimiento y la protección de los derechos de los innovadores y creadores, y el interés público de fomentar el desarrollo económico, la competencia leal y la transparencia del mercado.

Este sistema, fundamentado en principios como la recompensa por la inversión creativa y la promoción del uso efectivo de los activos inmateriales, busca no solo incentivar la generación de nuevas tecnologías, diseños y signos distintivos, sino también garantizar que estos cumplan su función social y económica al identificar el origen de productos y servicios, proteger al consumidor y sanear el registro de aquellos bienes inmateriales que no están siendo activamente explotados, como es el caso de la caducidad de marcas por no uso.

2.2.2 La Función distintiva de la marca

En doctrina, existen tantos conceptos de marca, como autores especialistas en el tema. Así, el destacado jurista español Baylos (1978), señala que:

La marca es un signo utilizado con la finalidad de individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio en su individualidad, sino como ejemplares de una serie (p.)

Areán (1996), respecto de la marca señala que:

“De un lado, la marca se constituye en un mecanismo de diferenciación y, con ello, de identificación de los productos o servicios que pueden ser reiteradamente reconocidos (...) De otro lado, la marca contiene un compacto conjunto de informaciones sobre la procedencia, la calidad y (...) la imagen del correspondiente bien”.

Por su parte, el profesor Fernández-Novoa (2021), opina que:

“La marca es un signo mediante el cual el empresario diferencia en el mercado sus productos o servicios de los productos o servicios de los empresarios competidores (...). Por medio de la marca es posible acotar dentro de cada clase de productos o servicios el grupo concreto de productos o servicios que cada empresa introduce en el mercado”.

En efecto, elementos como las palabras, figuras, formas y cualquier mecanismo que sirva de base para constituir una marca, carece de relevancia jurídica por sí solo; adquiriendo dicha relevancia en la medida que cumplan en el mercado una función distintiva, por lo que se podrá alegar que se está frente a una marca, cuando el signo aplicado al producto o servicio, sea puesto en el mercado a efectos de servir como un medio identificador y diferenciador.

Al respecto es preciso traer al contexto el contenido del artículo 134 de la Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comunidad Andina de Naciones, el cual establece que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Esta redacción mejora aquella contenida en la Decisión 344, toda vez que deja claro que el requisito exigido a un signo para poder ser registrado como marca, es el de ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y no que efectivamente sea distintivo.

En ese sentido, en sintonía con lo esgrimido por Gamboa Vilela, P. (2006) la distintividad no es una condición que se dé a priori, sino que sólo se verifica cuando el signo, unido al producto, es puesto en el mercado y logra ser percibido por el consumidor como indicativo de un origen empresarial determinado, por lo que mal podría establecer la Decisión, como requisito de registrabilidad de la marca, que el signo sea efectivamente distintivo, pues ello significaría exigir un uso del signo previo al registro. Así, de manera acertada, la Decisión 486 elimina toda referencia a que el signo deba ser “suficientemente distintivo”, conforme lo establecía la Decisión 344, y establece que, para acceder al registro como marca, el signo debe poseer “aptitud distintiva”, es decir, tiene que tratarse de un signo que sea susceptible de distinguir productos o servicios en el mercado, sin importar si efectivamente ya está cumpliendo esa función en el mercado o si la va a cumplir en el futuro.

En definitiva, se ha sostenido que la función principal que cumple la marca es la de la distintividad, aquella que resulta de su propia naturaleza. El signo distintivo responde tanto al interés que tiene el empresario en la diferenciación de sus prestaciones, como al interés que tiene el consumidor en contar con la información necesaria para tomar una adecuada decisión al momento de decidir la adquisición de un producto u otro. Podría alegarse incluso que esa función distintiva no es solo una característica, sino el fundamento esencial sobre el cual se erige todo el sistema de protección marcaria. Esta capacidad de diferenciar productos o servicios de un origen empresarial específico no solo guía al consumidor, evitando la confusión y el engaño en el mercado, sino que también permite a las empresas construir y capitalizar su reputación y valor comercial. Es esta función primordial la que justifica el otorgamiento de un derecho exclusivo y la que, a su vez, exige el uso efectivo de la marca como condición para su mantenimiento, asegurando que el registro de la propiedad industrial cumpla su propósito de fomentar la competencia leal y dinamizar la actividad económica.

2.2.3 La importancia del uso efectivo de la marca.

Según la Real Academia Española (RAE), el término "uso" tiene varias definiciones, pero la más común se refiere a la acción de usar o emplear algo de manera habitual. También puede

referirse al fin específico o práctico al que se destina algo. Además, puede indicar la costumbre o hábito de hacer algo.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el uso del signo marcario constituye una obligación de carácter intrínseco del mismo, cuyo propósito y fin último es el de “distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa” según la definición establecida en la Ley de Propiedad Industrial venezolana de 1956. De allí que su no uso, trae consigo per se el no poder distinguir producto alguno de los de otras empresas. El uso es pues una nota básica de la concepción de un signo como marca. Conviene no perder de vista esta circunstancia porque, más allá de la obligación de uso so pena de caducidad del registro que impone la ley, como se verá mas adelante.

En principio y con algún matiz, podría afirmarse que, en el ordenamiento jurídico venezolano, el registro de una marca es constitutivo del derecho a la misma, lo que conlleva a su vez determinadas obligaciones, siendo una de las principales el deber de usar la marca de manera efectiva.

En efecto, el derecho al uso exclusivo de la marca se otorga desde su solicitud, perfeccionándose cuando se produce la concesión firme del registro, aunque es muy frecuente, independientemente que su uso incluso antes de la solicitud. Al respecto la legislación venezolana otorga el derecho de usar exclusivamente una marca registrada por el término de quince años, contados a partir de la fecha del correspondiente, no obstante, su registro quedará sin efecto por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos. Por ello el uso de la marca se convierte en una obligación y su incumplimiento tiene consecuencias, lo que constituye una cuestión de gran relevancia, puesto que su no utilización, pueden suponer la pérdida de todos los derechos adquiridos con el registro.

Dicho grado de renombre se consigue con importante esfuerzo empresarial, de manera que se otorga a la marca una especial protección, capacitando a su titular para oponerse al registro de signos que puedan aprovecharse del prestigio y reconocimiento obtenido por su marca a lo largo de los años.

Por lo tanto, cada titular deberá determinar qué decisiones y acciones debe adoptar para obtener esta característica específica en su marca. Es sobradamente conocido que una marca

que no se conoce no puede obtener el carácter renombrado, por lo que es prioritario comenzar por una importante inversión en materia publicitaria, de manera que la marca se dé a conocer, o que las personas que ya la conocen, mejoren su opinión al respecto.

En este punto, se ha hecho referencia al uso de la marca como uno de los fundamentos de la protección de la marca y como uno de los principales derechos que otorga su registro, al hablar del uso exclusivo que tiene el titular. Por lo tanto, constituye el uso un elemento que se encuentra absolutamente subsumido a la marca; es lo que la define, es su propósito y es lo que justifica su protección. En palabras de Palau (2005):

“La marca difícilmente llegará a cumplir sus funciones si no es usada, ya que en estos casos, no generará un canal de comunicación entre el oferente y el adquirente, que reduzca los costes de información de estos últimos y favorezca la competencia. De ahí que la obligación de uso se fundamente en la propia esencia del concepto de marca: sin uso, ésta carece de facto de efecto distintivo, y, por ende, no resulta justificable la atribución a su titular de un derecho de exclusiva. (p. 221)”.

Bajo ese contexto, resulta imperativo preguntarse qué es lo que significa usar una marca. De acuerdo a la doctrina, el uso se ha definido tradicionalmente como la facultad de utilizar o servirse de una cosa, aplicándola a los servicios que es capaz de proporcionar. En términos amplios y generales se puede concluir que usar una marca significa, en palabras de CF Schönherr Neumann (2017) poner en el comercio los productos o servicios que han sido distinguidos con ella. En la práctica, el tiempo y la forma de poner los productos o servicios en el mercado puede tomar distintas formas y expresiones, que van desde la mera publicidad hasta la concesión de licencias de uso.

Un concepto acertado y más o menos universal del uso efectivo de la marca se puede encontrar en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pronunciándose sobre el caso Ansul BV contra Ajax Brandbeveiliging BV, donde el tribunal señaló que:

“El uso efectivo es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. [...] La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro

no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente”. Tribunal de Justicia de La Unión Europea (2003).

En resumidas palabras, el uso real y efectivo corresponde a los límites y requisitos mínimos que cada país o cada legislación ha fijado para mantener la vigencia de la marca en razón de sus propias necesidades. Por lo tanto, entregar un concepto universal y práctico respecto de las formas de utilización que se requieren para efectos de mantener una marca no es precisa, toda vez que su definición se encuentra directamente relacionada a los ordenamientos jurídicos de cada país, no obstante, podría existir la posibilidad de establecer estándares mínimos basados en principios generales que rigen los mercados para el establecimiento de formas de utilización de los signos distintivos, lo que a su vez permitirá facilitar la defensa frente a la interposición de solicitudes cuyo propósito sea el de declarar mediante una decisión administrativa o jurisdiccional la caducidad de un registro, por el no uso efectivo del signo distintivo.

2.2.4 La figura de la Caducidad de la marca por no Uso

De acuerdo a la definición del diccionario panhispánico del español jurídico, la caducidad puede entenderse como la *“Decadencia de derechos por su falta de ejercicio en el término establecido en la ley o determinado por la voluntad de las partes contractuales. La caducidad implica la pérdida de fuerza de una ley o un derecho por transcurso del plazo para su ejercicio. Tiene el efecto de extinguir el derecho de forma automática. La caducidad no se puede renunciar. Se aprecia de oficio, no hace falta alegarla.”*

En ese sentido, en el ámbito de la propiedad intelectual, la figura de la caducidad respecto a los signos marcarios constituye una obligación por parte del titular de la marca a hacer uso de la misma. Tomando en cuenta que el registro de una marca es un acto jurídico que otorga un derecho de propiedad industrial que se hace valer a través de su uso, y basándonos en la definición doctrinaria clásica de la caducidad en el derecho común, se puede definir la caducidad

de la marca comercial como: la cancelación del registro de propiedad industrial por no haber hecho uso de la marca dentro del plazo que la ley establece para efectos de mantener el registro.

Ello así, en términos estrictos relativos a la teoría obligacional, y dadas las características de la consecuencia del incumplimiento del requisito de uso de la marca, podría entenderse que el derecho/obligación de uso de la marca es más bien una “carga” que pesa sobre su titular, puesto que se trata de la realización de una conducta, impuesta por la ley, pero cuyo incumplimiento no trae aparejada responsabilidad, ni tampoco puede ser exigida forzosamente, pues se trata de un acto facultativo que el titular se encuentra compelido a cumplir en virtud de que su inobservancia lo privará de los efectos favorables que habrían derivado de su cumplimiento.

2.3. El Sistema probatorio aplicado para decretar la caducidad por no uso de la marca.

2.3.1. Introducción

En Venezuela, el sistema probatorio para decretar la caducidad de una marca por no uso no se rige principalmente por la Ley de Propiedad Industrial de 1956. De acuerdo con el artículo 36, literal “d)” de esta Ley, el registro de una marca queda sin efecto *“cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”*, limitándose únicamente a establecer la figura mas no un procedimiento para su tramitación.

Bajo ese contexto, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, ha emitido diversas Resoluciones que han servido de base para la sustanciación de las solicitudes de caducidad de la marca por no uso. Una de las más relevantes es la Resolución 74 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, dictada en atención a la Resolución N° 124 de fecha 01 de septiembre de 2020 publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial N° 602 de fecha 18 de septiembre de 2020, donde resolvió aplicar supletoriamente el procedimiento ordinario y general contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como única forma de garantizar el derecho natural a la defensa y cumplir con el debido proceso.

En se sentido, si bien el procedimiento para solicitar la caducidad por no uso es un proceso administrativo que se lleva a cabo ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

(SAPI), como organismo encargado del registro de marcas en Venezuela, es menester destacar que aun cuando es utilizado por analogía el proceso ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos según la Resolución N° 74 antes citada, el articulado allí contenido resulta insuficiente y no detalla exhaustivamente los medios probatorios, siendo necesario que el sistema instaurado se base en los principios generales del derecho procesal venezolano, conforme a lo dispuesto en el código de procedimiento civil, lo que implicaría que se pueda hacer uso de todos los medios de prueba admisibles en derecho para demostrar la falta de uso, que mas adelante se desarrollarán, por lo que bastaría crear sobre la base de dichos principios un procedimiento completo y suficiente.

Al respecto, la dinámica probatoria en el Derecho venezolano ha experimentado una transformación significativa con la irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación, incidiendo directamente en procedimientos administrativos como la caducidad de marcas por no uso. Si bien la Ley de Propiedad Industrial de 1956 establece la figura de la caducidad, es la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de 2001 la que moderniza y valida el empleo de medios electrónicos como herramientas para el procedimiento, así como para elementos probatorios, otorgándoles la misma eficacia jurídica que a los documentos tradicionales. Esta adaptación normativa no solo responde a la omnipresencia del entorno digital en las actividades comerciales y publicitarias, sino que también optimiza la eficiencia y celeridad de los procesos ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). La capacidad de rastrear, verificar y autenticar información digital desde la ausencia de presencia en redes sociales o sitios web hasta la falta de registros de actividad comercial electrónica se ha vuelto crucial para demostrar el efectivo no uso de una marca.

Ejemplo de la modernización y transformación la observamos en el criterio adoptado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° RC.000125 (2020), que expone que para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, se pueden presentar recursos extraordinarios de manera digital con el fin de ajustarse a los problemas del país por causa de la pandemia, siendo este un hecho público, notorio y comunicacional y, la dificultad que representa para los ciudadanos trasladarse a los tribunales por los “*controles sanitarios*”, dando cabida a que el proceso judicial si admite y promueve el uso de la virtualidad como una manera de garantizar un recurso extraordinario y defender los principios y garantías constitucionales como lo son, el ser oído, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, un debido proceso, entre otros, e incluso lo denomina como “*derecho procesal moderno*”.

Así, la integración de estas herramientas digitales no solo robustece la argumentación en un litigio de caducidad, sino que también permite una aproximación más fiel a la realidad del mercado actual, donde gran parte de la interacción y visibilidad de las marcas se desarrolla en el ciberespacio.

2.3.2. Las pruebas

2.3.3. Principios procesales en materia probatoria

- **Principio de Libertad de la Prueba (o de Comunidad de la Prueba).**

En la legislación venezolana, el principio de libertad probatoria está consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil al determinar que las partes pueden valerse de cualquier medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, que consideren conducentes para demostrar la existencia de sus hechos afirmados.

Este principio supone que las partes pueden disponer de libertad probatoria para hacer uso de todos los medios lícitos de prueba permitidos que puedan demostrar lo alegado, siendo esto consecuencia de la protección constitucional del derecho a la defensa, así como para el cumplimiento de la finalidad de la prueba destinada a lograr la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, para que se cumpla el principio de libertad probatoria.

Al respecto, en sentencia N° 790 de fecha 1 de diciembre de 2022, publicada por la Sala Político Administrativa, mediante la cual se ratifican los criterios emitidos en fecha 16 de julio de 2002, en la decisión N° 0968, caso: “*INTEPLANCONSULT, S.A.*”, confirmada, entre otros, en el fallo N° 01125 del 1 de octubre de 2008, caso: “*Consortio El Recreo, C.A.*”, se estableció lo siguiente:

“Conforme ha sido expuesto por la doctrina procesal patria y reconocido por este Tribunal Supremo de Justicia, el llamado sistema o principio de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con cualquier intención o tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio seleccionado por las partes, con excepción de aquellos legalmente prohibidos o que resulten inconducentes para la demostración de sus

pretensiones, lo cual se deduce sin lugar a equívocos del texto consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que dice:

‘Son medios de prueba admisibles en cualquier juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.

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

Vinculado directamente a lo anterior, destaca la previsión contenida en el artículo 398 eiusdem, alusiva al principio de la libertad de admisión, conforme al cual el Juez, dentro del término señalado, ‘... providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes’; (...).

...Omissis...

Así las cosas, una vez se analice la prueba promovida, sólo resta al juzgador declarar su legalidad y pertinencia y, en consecuencia, habrá de admitirla, salvo que se trate de una prueba que aparezca manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarde relación alguna con el hecho debatido, ante cuyos supuestos tendría que ser declarada como ilegal o impertinente y, por tanto, inadmitida. Luego entonces, es lógico concluir que la regla es la admisión y que la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales y muy claros de manifiesta ilegalidad e impertinencia.

Además, observa esta alzada que **dichas reglas de admisión también exigen del Juez el análisis de la conducencia del medio de prueba propuesto, es decir, su idoneidad como medio capaz de trasladar al proceso hechos que sean conducentes a la demostración de las pretensiones del promovente.** (Negrillas del fallo-Pág. 14).

La sentencia N° 790 de la Sala Político Administrativa, del 1 de diciembre de 2022, reitera y enfatiza el principio de libertad de la prueba en el ordenamiento jurídico venezolano. Este principio fundamental, ya establecido en jurisprudencia anterior (como la sentencia N° 0968 de 2002 y N° 01125 de 2008), se basa en los artículos 395 y 398 del Código de Procedimiento Civil.

La Regla General bajo esta premisa es la Admisión de la Prueba. El núcleo de este principio es que cualquier medio de prueba es admisible en un juicio, siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la ley, sea manifiestamente inconducente o que resulte incongruente para probar las pretensiones de las partes. La sentencia es enfática al señalar que la regla es la admisión, lo que implica que la intención es favorecer la posibilidad de que las partes demuestren sus argumentos con la mayor amplitud posible de medios.

Ahora bien, como excepciones a la admisión, concurren la Ilegalidad e Impertinencia Manifiesta, lo que supone que la única forma en que una prueba puede ser inadmitida es si se considera manifiestamente ilegal o impertinente. Esto significa que la prohibición legal debe ser explícita, o bien, que el medio de prueba propuesto no guarde relación alguna con los hechos que se pretenden probar en el litigio. La sentencia subraya que la negativa a admitir una prueba debe ser una decisión excepcional y muy clara, no una práctica generalizada. Más allá de la legalidad y pertinencia, la sentencia introduce la necesidad de que el juez analice la conducencia del medio de prueba. Esto se refiere a la idoneidad del medio para trasladar al proceso los hechos que son relevantes para las pretensiones de quien promueve la prueba.

En otras palabras, no solo se trata de que la prueba sea legal y pertinente al caso, sino que también debe ser capaz de aportar información útil y relevante para la demostración de los hechos alegados. En el caso de la pretensión de caducidad por no uso de la marca, la prueba de uso (o de su ausencia) debe estar vinculada al lapso en que fue objetado el uso de la misma, esto implica que la parte interesada que solicita la caducidad debe demostrar que la marca no ha sido utilizada de manera efectiva y real en el comercio durante un período específico, generalmente los dos años consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de caducidad.

- **Principio de Pertinencia de la Prueba**

El Principio Pertinencia de la Prueba o de la Idoneidad se constituye como una limitación al principio de la libertad de medios probatorios, pero necesario ya que está vinculado a los principios procesales de economía procesal y celeridad. La pertinencia se refiere a la correspondencia o relación entre el medio y el hecho por probar, por ejemplo, la prueba de testigos para probar el hecho de una perturbación de posesión. La idoneidad o la conducencia

se define como la correspondencia que existe entre el medio, la finalidad de probar y lo permitido por la ley, es decir, que sea capaz de conducir hechos al proceso.

En la legislación venezolana es viable la impugnación de pruebas impertinentes de conformidad con los artículos 397 y 398 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente:

“Artículo 397.- Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos.

Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.

Artículo 398.- Dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el Juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes.”

La intención principal del artículo 397 es promover la depuración y concentración de la actividad probatoria, permitiendo a las partes expresar si convienen en alguno o algunos de los hechos que la contraparte trata de probar, buscando identificar los hechos que no están en disputa.

En ese sentido, al conceder a las partes la facultad de oponerse a la admisión de pruebas que sean “manifiestamente ilegales o impertinentes”, se otorga una herramienta para evitar la incorporación al proceso de elementos probatorios que no cumplen con los requisitos legales o que no guardan relación con el objeto del litigio, lo que en definitiva permitirá al juez prepararse para la admisión o rechazo de pruebas.

La intención principal del artículo 398 es otorgar al juez el poder de sanear la fase probatoria y dirigir el proceso hacia la verdad material de manera eficaz, confiriendo al juez la potestad y el deber de realizar un control de legalidad y pertinencia de todas las pruebas promovidas, lo que permitirá “desechar las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes”, pudiendo evitar que el proceso se contamine con pruebas que no aportarán valor a la resolución del caso, ya sea porque su obtención fue ilícita, o porque carecen de relación con los hechos debatidos (impertinentes) o son incapaces de producir un convencimiento sobre los hechos (no conducentes), evitando dilaciones innecesarias y el desgaste del aparato judicial.

○ **Principio de Admisibilidad de la Prueba**

El Derecho a la defensa, como garantía constitucional, requiere ser conceptualizado de una manera amplia, abarcando dentro de un procedimiento administrativo la más amplia posibilidad de garantía y protección de los derechos fundamentales de los administrados, a los fines de impedir la arbitrariedad de la Administración y la consecuente indefensión de las personas con intereses en la misma, a través del ejercicio probatorio y argumental permanente de los sujetos involucrados y durante todas las etapas de la actuación.

En atención a lo antes expuesto, la jurisprudencia patria ha manifestado, en diversos fallos, sobre el alcance de dicho derecho:

“... el derecho a la defensa debe ser considerado no sólo como la oportunidad para el ciudadano encausado o presunto infractor de hacer oír sus alegatos, sino como el derecho de exigir del Estado el cumplimiento previo a la imposición de toda sanción, de un conjunto de actos o procedimientos destinados a permitir conocer con precisión los hechos que se le imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos, hacer oportunamente alegatos en su descargo y promover y evacuar pruebas que obren a su favor. En esta perspectiva el derecho a la defensa es equiparable a lo que en otros Estados de derecho ha sido llamado como el principio del debido proceso...”. Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia (1983).

En este sentido, también ha indicado:

“...habría indefensión propiamente dicha cuando se priva o coarta a una parte alguna facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privadamente le

corresponde por su posición en el proceso. En otra situación, habría menoscabo del derecho a la defensa, cuando éste resulte afectado o menguado, cuando se le disminuye, o cuando se le acorta, o se le reduce a menos...". Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia (1998).

Partiendo de los criterios anteriormente expuestos, es menester indicar concluir que el Principio de Admisibilidad de la Prueba constituye pues un pilar fundamental del derecho probatorio en Venezuela, y en cualquier sistema jurídico moderno, puesto que lleva inmersa las condiciones que debe cumplir un determinado medio de prueba para poder ser incorporado y considerado legalmente en un proceso judicial.

En esencia, este principio establece los filtros que las pruebas deben superar para que el juez pueda, posteriormente, valorarlas y formar su convicción sobre los hechos del caso. Para ello será necesario que el administrado, bajo el ejercicio del derecho a la defensa, lleve al proceso los medios probatorios que revistan legalidad y ser objeto de valoración en cualquier proceso que se trate.

- **Principio de Licitud de la Prueba**

El principio de legalidad de la prueba es un requisito intrínseco de la actividad probatoria, y consiste en que sólo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas de la legislación procesal y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en cuyo caso cabría preguntarse si en un principio todos los medios de prueba son admisibles en todos los procesos o si existe la posibilidad de hacer cierta discriminación de los elementos de prueba, teniendo en cuenta la naturaleza del caso. Es allí donde, por el principio de legalidad, se debe establecer la prohibición de incorporar al procedimiento probatorio, las probanzas que no sean viables para el caso, considerando que el fin de toda actividad probatoria es llegar a la certeza de los hechos, pero para ello se deben utilizar los medios adecuados, de la manera correcta.

En ese sentido, existirían pruebas que si bien, pudiesen ser admitidas por el derecho positivo, no gozarían de validez, ya que su vicio radicaría en la manera en que las mismas fueron obtenidas o producidas. Cada uno de los medios ofrecidos deben practicarse con sujeción a la ley, cuando dicha actividad es realizada contraviniendo a las normas que los regulan, en cuyo

caso se podría hablar de ilicitud en la obtención de la prueba. Montero (2014) sostiene que la licitud de la prueba se refiere a la manera en que las partes han obtenido las fuentes de prueba, que posteriormente serán introducidas al proceso a través del medio de prueba más idóneo. Es ese mecanismo de obtención lo que determinará su utilización o no dentro del proceso.

En ese orden de ideas alega Montero (2014) que la legalidad en la obtención de la prueba abarca dos aspectos fundamentales como son, en el primer término, el aspecto formal o directo, que consiste en el cumplimiento de las formalidades específicas establecidas por la ley procesal o por leyes especiales para la obtención de la evidencia o fuente de prueba. Estos requerimientos están referidos a la necesidad y ajuste a la ley de registros, allanamientos, interceptación de correspondencia, comunicaciones telefónicas, o grabaciones directas de personas, o a la presencia de testigos instrumentales imparciales o del imputado y su defensor, allí donde sea posible. En este caso se dice que estamos ante el llamado aspecto formal o directo del principio de legalidad en la obtención de la prueba. De ahí que la demostración de la ilicitud formal de la prueba, es relativamente fácil, pues las autoridades de investigación penal, por ejemplo, que son las destinatarias de los requerimientos legales, tienen que consignar obligatoriamente en las actuaciones los documentos y actas, de los cuales podrá apreciarse el cumplimiento o no de los requisitos de ley. Dichos requisitos formales, para la licitud de la prueba, constituyen una limitación establecida a la actuación de los órganos de investigación y acusación y a favor del ciudadano, por lo cual estas reglas son reglas de libertad que responden al llamado principio de *“favor regulae”*.

○ Principio de Necesidad de la Prueba

Respecto al principio de la necesidad de la prueba, el autor patrio Jesús Eduardo Cabrera Romero (1989), sostiene lo siguiente:

“...El principio de la necesidad de la prueba, lo organiza la ley en el proceso, mediante un sistema de ofrecimiento de pruebas (promoción de pruebas) por los sujetos procesales y su posterior evacuación, si se tratare de pruebas simples; y dentro de este campo específico, debe hacerse más concreto el derecho a la defensa, que hasta el momento, lo hemos enunciado en un sentido genérico, como la existencia legal de oportunidades para contradecir y probar las afirmaciones, por lo que la ley, por lo general, prevé actos específicos para presentar evidencias (promociones de pruebas donde una parte pide al Juez le

acepte un medio que ofrece ingresar al proceso), así como para la oportunidad de cuestionarlas y para las actividades de fiscalización de las pruebas que se evacuen, ofreciendo a los litigantes la oportunidad para que conozcan los medios anunciados y para que no se incorpore el resultado de éstos a los autos a espaldas de los controversistas. Ante la actividad de la evacuación, va a surgir la posibilidad de una contra actividad, la cual abarca la destrucción de la prueba amañada...”. (pág. 91).

En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 1442, de fecha 24 de noviembre de 2000, caso: Marieliza Piñango Buloz y Otro, expediente N° 00-0738, cuando expresó:

“...Forman parte del debido proceso, las oportunidades procesales para oír a las partes, así como lo relativo a la promoción y recepción de pruebas dentro de los términos y formas que establece la ley para ello, a fin que las partes puedan cumplir con el principio de necesidad de prueba, así como con los de contradicción y control de la prueba, todo como desarrollo del derecho de defensa. Mientras esas oportunidades legales se respeten, existe el debido proceso, ya que se oye a la persona en lapsos y actos que garantizan el poder recoger plenamente sus alegatos, además, se permite a las partes, ante la petición de una, recibir la contrapetición de la otra, lo que en materia de pruebas significa acceder a las pruebas que ofrece su contraparte y poder cuestionarlas y controlarlas...”. (Pág. 8).

Vale hacer mención a la norma constitucional contenida en el artículo 26 de la Constitución Nacional, el cual establece que toda persona tiene el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, lo cual no se puede lograr sino por medio de la oportuna y necesaria prueba de los hechos litigiosos; pues la prueba forma parte del derecho a esa tutela como derecho a probar en el proceso las afirmaciones de hecho realizadas por las partes al fundamentar su pretensión.

○ **Principio de Carga de la Prueba**

El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil venezolano establece que:

“las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de

ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”.

La citada norma regula la distribución de la carga de la prueba al establecer que todo aquél que afirma un hecho tiene que probarlo para que su alegato no se considere infundado. En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el “*tema probandum*” y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: “*Onus probandi incumbit ei qui asserit*” (La carga de la prueba incumbe al que afirma).

En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. a: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Rengel Romberg (1991).

Al respecto, la Jurisprudencia alemana (2021) distingue entre la carga de la exposición de los hechos que incumbe al demandante y la carga de la prueba, que es cosa del demandado titular de la marca, al ser más fácil demostrar un hecho positivo de uso por este último que un hecho negativo (*probatio diabólica*) por parte de un tercero.

En este marco jurídico, los Tribunales alemanes se cuestionaron si el demandante en un proceso de caducidad de marca puede presentar demandas, simplemente invocando y dando por hecho que una marca lleva desusada durante 5 años o si necesita en la exposición de hechos ofrecer al menos un principio de prueba tendente a ello. Al respecto, en el procedimiento entre

Maxxus Group GmbH & Co. KG y Globus Holding GmbH & Co. KG, el Tribunal alemán planteó la siguiente Cuestión Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

“¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, la Directiva [2008/95], y concretamente su artículo 12, o la Directiva [2015/2436], y concretamente sus artículos 16, 17 y 19, en el sentido de que el efecto útil de estas normas prohíbe una interpretación del Derecho procesal nacional que,

a) en un procedimiento civil dirigido a la cancelación de una marca nacional registrada debido a su caducidad por falta de uso, impone al demandante una carga de la exposición de los hechos, distinta de la carga de la prueba, y

b) en el marco de dicha carga de la exposición de los hechos, exige al demandante – formular en ese procedimiento alegaciones fundadas y detalladas, en la medida en que le sea posible, sobre la falta de uso por parte del demandado de la marca controvertida y – realizar, a tal efecto, su propia investigación del mercado, que deberá ser adecuada en función de la pretensión de cancelación y de la naturaleza específica de esa marca?”.

En ese sentido en Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de fecha 10 de marzo de 2022, en el asunto C-183/21, que tuvo por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania), mediante resolución de 4 de marzo de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de marzo de 2021, se estableció lo siguiente:

“Es cierto que el hecho de que la parte demandante, en un procedimiento determinado, no deba soportar la carga de la prueba no dispensa necesariamente a esta parte de la obligación de aportar, en su demanda, una exposición completa de los hechos en los que basa sus pretensiones.”.

A su vez estableció respecto a lo anterior, que “...la norma procesal nacional contemplada por el órgano jurisdiccional remitente va más allá de la mera obligación de la parte solicitante de exponer los hechos en los que se basa su solicitud. Esta norma obliga a la parte solicitante a afirmar y, en caso de oposición, a probar que, antes de presentar su solicitud, ha realizado investigaciones del mercado y que no ha podido demostrar que la marca en cuestión ha sido objeto de un uso efectivo.”

Por tanto, concluye el tribunal en el considerando 46 que:

“Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma procesal de un Estado miembro que, en un procedimiento de solicitud de caducidad por falta de uso de una marca, obliga a la parte solicitante a realizar una investigación del mercado en relación con el posible uso de esa marca por su titular y a presentar a este respecto, en la medida de lo posible, observaciones fundamentadas en apoyo de su solicitud”.

En el caso de las solicitudes de caducidad por no uso de la marca en Venezuela, quien tiene la carga de probar es el titular de la marca, no obstante conforme al particular segundo de la Resolución N° 74 de fecha 17 de febrero de 2022 dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI mediante el cual se determinó el procedimiento a aplicar en las solicitudes de caducidad de la marca por no uso, establece: “Cuando se inicie el procedimiento a instancia de parte, el interesado presentará escrito de solicitud el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 49 la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, acompañando los anexos o pruebas que sirven de soporte a los hechos, razones o pedimentos requeridos.”, por lo que el solicitante tiene de una u otra forma la obligación de traer al proceso los medios probatorios que sustenten su solicitud, por ello es imprescindible contar con un procedimiento que permita la evacuación de los distintos medios de pruebas legales establecidos y su debida oportunidad de oposición e impugnación respectiva.

○ **Principio de Igualdad Probatoria**

Calamandrei (1973) formula el principio de igualdad probatoria en los términos siguientes: *“las partes en cuanto piden justicia deben ser puestas en el proceso en absoluta paridad de condiciones”*; a lo que se añade -expone el destacado autor- el acompañamiento del desarrollo de aquellos institutos que puedan servir para poner a la parte más débil en condiciones de paridad inicial frente a la más fuerte, a fin de impedir que, a causa de la inferioridad de cultura y de medios económicos, la igualdad de derecho pueda transformarse ante los jueces en una desigualdad de hechos.

Al respecto, el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia en el numeral 2 de

la citada norma se dispone que la ley debe garantizar las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Esta igualdad ante la ley es ratificada en los valores y principios contenidos en el artículo 26 *ejusdem*, en el cual se establece otro principio denominado principio de plenitud hermética (que presupone una relación entre el Derecho y todo lo que existe; sostiene que el Derecho es pleno y que el juez tiene la obligación de juzgar cualquier caso que se le presente). El citado artículo 26 constitucional señala:

"Artículo 26.- Toda persona tiene de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles".

Por su parte el código de procedimiento civil en el artículo 15 estipula la igualdad de las partes en el proceso, del cual se deriva el particular de la igualdad probatoria, lo cual aplicado a la fase probatoria comprende que las partes disponen de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas, los mismos procedimientos para incorporar y practicar pruebas, así como las mismas oportunidades para impugnar o rechazar las pruebas del contrario.

El derecho a la defensa lo entiende en ese sentido igualmente el artículo 49 constitucional en la forma más amplia; no sólo como el derecho de contradicción del demandado, o como las posibilidades procesales que éste tiene de rebatir pretensión deducida en su contra, sino también como las que corresponden en el proceso al actor, y el mismo acceso a la prueba, para el reconocimiento y satisfacción de los derechos subjetivos en juego en la litis. La defensa se "actualiza en la posibilidad de acudir a los órganos de la administración de justicia, tanto jurisdiccional como administrativa, para dilucidar las controversias entre partes formulando los respectivos alegatos, promoviendo las pruebas en respaldo de la respectiva posición, y que el órgano resuelva expresamente el asunto controvertido; sino también debe entenderse en el hecho de que el sujeto beneficiado por la decisión judicial o administrativa, por fuerza de la ejecutoriedad de las decisiones, pueda obtener la satisfacción del bien jurídico que pretendió defender mediante la concretización de la acción o de la petición administrativa respectiva" (cfr CSJ, Sent. 14-2-91). La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ha

señalado que debe ser interpretado en sentido amplio todo lo que mira al ejercicio de la defensa (TSJ-SC, Sent. 21-11-2000 y TSJ-SCC, Sent. 12-08-2003).

- **Principio de Contradicción de la Prueba**

El principio de contradicción y control de las pruebas, de acuerdo con la doctrina consultada es uno de los que permite generar la igualdad entre los sujetos procesales, en el sentido de que la contradicción permite que las partes puedan refutar, objetar, rebatir y contradecir los elementos probatorios presentados por la contraparte, siendo esta una de las partes esenciales del derecho a la defensa y el debido proceso, por tanto, es imprescindible este principio que de vulnerarse se estaría cayendo en una posible nulidad. De ahí que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) en su artículo 49 numerales 2 y 3 lo establezca de forma intrínseca en el derecho a la defensa.

De la mano de la contradicción viene el control de las pruebas, que posee rango constitucional, ya que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009) en su artículo 49 numeral 1 expresa lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1° La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.”

De modo que, el principio del control de la prueba está íntimamente ligado al debido proceso, por ende, al principio de legalidad, entonces se puede afirmar que son de orden público las formas ligadas al principio de contradicción de la prueba.

- **Principio de Inmediación de la Prueba**

El principio de inmediación por su parte ha sido establecido como aquel que permite que el Juez que presencia el debate, sea el mismo que el que decide, tal como expresa Rosell (1998), ello conduce al principio de la identidad física del juzgador, en el sentido de que quien presencia las pruebas es el único que puede sentenciar el asunto.

Así, Roxin (2000), expresa que este principio, implica que el Juez debe elaborar la sentencia de acuerdo con las impresiones personales que obtiene del acusado y de los medios de prueba.

Se concreta el referido principio, en que es imprescindible que las partes y el Juez estén presentes en el mismo momento y lugar, la prueba que valdrá será solo aquella que se produzca en el juicio y que se incorpore conforme al procedimiento previsto para ello. De tal modo, que jueces, fiscales, defensores, testigos, documentos, cosas, etc., deberán coincidir temporal y espacialmente en un mismo ambiente.

Asimismo, Vásquez Rossi (1998), expresa “La calidad y la concentración conducen a la inmediación, que es una particular relación posicional del órgano de juzgamiento no sólo respecto de la prueba, sino de los protagonistas; esto, por obra de la publicidad, puede también extenderse hacia quienes asisten como espectadores a la audiencia. El engaño de juzgamiento no está en un despacho controlando expedientes, sino que presencia y observa como testigo privilegiado el suceder del caso. De tal modo, los juzgadores se convierten en testigos no del hecho -al que estuvieron ajeno sino de su postulación y reconstrucción a través del laboreo de las partes; sobre la base que surge de esa concentración dramática del debate, se dictará la resolución.

En el mismo sentido, el Doctor Cabrera (2003), expresa: “El principio trata la presencia física del juez que va a fallar en los diversos actos procesales que señala la ley, no de su estadía en el local del Tribunal mientras ellos practican a sus espaldas, por lo que la inmediación se caracteriza porque el juez asiste al acto procesal y lo dirige. Esta dirección in situ, durante el desarrollo de la actividad procesal, viene a convertirse en otra de las características de la inmediación, que se añade a la presencia del juez en los actos procesales, y a que sea él quien debe fallar”.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en diversas decisiones ha asentado lo siguiente:

“...Una característica del proceso oral es la vigencia de un principio típico del Derecho Probatorio, cual es el de la inmediación. En aras a dicho principio las audiencias del juicio oral se adelantarán en presencia del juez o del tribunal. El principio de inmediación desde el punto de vista probatorio se expresa como la necesidad de presencia del juez que va

a sentenciar en la incorporación de las pruebas de las cuales obtendrá su convencimiento. En otras palabras, el juez que va a sentenciar debe dirigir la evacuación de las pruebas, tal como lo contempla el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 3-3 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia. Pero la inmediación puede extenderse a una fase del proceso lógica y cronológicamente diferente, cuál es la de los alegatos de las partes (artículo 41 de la Ley de Arbitraje Comercial).”

Al contrario de la inmediación como principio probatorio, la etapa de alegatos puede ocurrir sin inmediación, ya que este principio no es de la esencia de esa fase, tal como lo contempla el Código de Procedimiento Civil en el juicio oral. Sin embargo, dentro de los alcances de la oralidad, la ley o la interpretación del mandato constitucional en ese sentido a tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pueden exigir que los alegatos se realicen oralmente en presencia del juez, lo que permite a este aclarar todo lo relativo a la determinación de cuáles son los hechos controvertidos, toda vez que tal y como lo establece el artículo 862 del Código de Procedimiento Civil, para el debate oral del juicio oral, el cual podría ser aplicable a todas las audiencias, el juez puede hacer en él los interrogatorios a las partes que estime necesarios.

En tal sentido, considera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas decisiones, que el principio de inmediación en su fase clásica, es decir, en presencia del sentenciador en la incorporación (evacuación) de las pruebas, puede tener dos manifestaciones o grados:

“1) Que, el juez presencie personalmente los actos de recepción de la prueba, en los cuales -de acuerdo a lo que se disponga en la ley- puede intervenir, no sólo dirigiéndolos, sino realizando actividades probatorias atinentes al medio (interrogatorios, etc.).

Este grado tiene una variante, cuando en caso de varios jueces, solo a uno de ellos la ley le exige la presencia en el acto probatorio, cual es el supuesto del artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal en materia de inspecciones.

2) Que, el juez no presencie personalmente in situ la evacuación de la prueba, pero si la dirige de una manera mediata, utilizando técnicas y aparatos de control remoto, que le permiten aprehender personalmente los hechos mediante pantallas, sensores, monitores o aparatos semejantes (video-conferencias, por ejemplo), coetáneamente a su ocurrencia.” (SC TSJ 5 de agosto de 2014 Exp. N° 14-0320, pág. 12).

En efecto, tales representaciones podrían ser exhibidas en el tribunal, en la audiencia oral o en el debate oral probatorio, después que sucedieron, y se captaron, y contendrían la evacuación de un medio de prueba que las partes controlarían con su presencia, en el acto reproducido, por ejemplo.

○ **Principio de Publicidad de la Prueba**

La doctrina ha sido conteste en alegar que el principio de publicidad tiene dos aspectos:

“La popularidad, de carácter interno, que es la participación del pueblo en la administración de justicia a través de jurados y de escabinos, y la publicidad, de carácter externo, que es el derecho que tienen los ciudadanos de presenciar las actuaciones judiciales”. CUENCA (1980).

Ese carácter externo del principio de publicidad, según Cuenca, podría entenderse a su vez en dos modos diferentes: La primera, como admisión de terceros (público) a asistir a las actuaciones procesales, y la segunda como necesidad de que todo acto procesal pueda ser presenciado por ambas. Al respecto, el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil establece expresamente este principio, sin embargo, existen algunas excepciones a este principio de publicidad: la reserva de actas por motivo de decencia pública (Art. 112); las deliberaciones sotto voce de los magistrados para sentenciar (Art. 24); la reserva del escrito de promoción de pruebas mientras dure el lapso de promoción (Art. 110).

Adicionalmente sostiene que existe otro principio como el de la formalidad, entendida esta como un elemento que garantiza que las formalidades esenciales del acto, garantizan el ejercicio de otros principios que como se ha explicado en este ensayo son esenciales, como la publicidad y el control de la prueba ya que es el principio de formalidad de la prueba el que garantiza que las formalidades de modo tiempo y lugar de la prueba se desarrollen dentro del proceso.

○ **Principio de Lealtad y Probidad Probatoria**

En la legislación procesal venezolana, la conducta desleal de las partes está prohibida, estableciéndose en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil la facultad del juez para sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso; así como también el artículo 170

ejusdem en el párrafo único el cual establece la responsabilidad por daños y perjuicios que causaren las partes que actúen en el proceso con temeridad o mala fe, e impone la obligación de exponer los hechos conforme a la verdad, en los términos siguientes: “Párrafo Único: Las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.”

En este mismo orden de ideas, en materia penal, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal refiere el deber de veracidad, pues actuar con la verdad es una forma de manifestar la buena fe. La doctrina también es conteste con este principio al afirmar que la prueba debe estar libre de dolo y violencia, lo cual es una consecuencia directa de la probidad que debe reinar en todo proceso; así pues, el maestro Couture (1958) expresa: *“en los últimos tiempos, se ha producido un retorno a la tendencia de acentuar la efectividad de un leal y honorable debate procesal”*, así lo ha citado y reafirmado el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano en diversas decisiones.

○ **Principio de Preclusión Probatoria**

El principio de preclusión concierne a la extinción de los derechos o posibilidades procesales por el transcurso del lapso concedido por la ley, sin que ese derecho haya sido ejercido; o bien, por haber utilizado un medio de ataque o de defensa incompatible con el que subsidiariamente pudo haber ejercido el interesado. A esa subsidiariedad se le denomina principio de eventualidad, pues permite que posibilidades contrapuestas sean utilizadas al unísono. Así ocurre cuando quien ejerce el recurso de casación con el riesgo de que sea declarado inadmisibles en razón de su cuantía, ejerce in eventum, a todo evento, el recurso de control de legalidad que confiere la ley adjetiva laboral para los casos en los que no sea admisible el recurso de casación. Henríquez (2005).

Es un principio que se aplica a la conducta de las partes, y se define como la pérdida de la oportunidad para realizar un acto procesal. Aplicado a las pruebas se define como la pérdida de la oportunidad para promover, impugnar o evacuar pruebas. Es una formalidad de tiempo u oportunidad para la práctica y se relaciona con los principios de contradicción y lealtad procesal.

En la práctica se tiene que este principio es menos formal en el proceso penal, toda vez que esta situación se presenta en el procedimiento inquisitivo escrito, ya que en el sistema

acusatorio existen pasos previos que implican investigación y probanza antes de llegar al juicio oral, es decir, que previamente el imputado ha tenido acceso a las pruebas en su contra y ha podido solicitar diligencias de investigación probatorias (artículos 287 y 288 del Código Orgánico Procesal Penal).

Por su parte, en la legislación procesal civil se establece en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil que los términos y lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos; sin embargo, hay algunas excepciones al principio de preclusividad, como por ejemplo el contenido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil el cual prevé que las partes de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, pueden evacuar cualquier clase de prueba en que tengan interés con la condición de que sea de mutua petición y lo establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil que dispone que en segunda instancia solo se admitirán las pruebas de instrumentos públicos, posiciones juradas y juramento decisorio y en el segundo párrafo del citado artículo se indican los estados procesales hasta donde se pueden presentar tales pruebas admisibles.

○ **Principio de Libre Convicción o Sana Crítica**

El sistema de la Sana Crítica ha sido desarrollado y propugnado en América especialmente por el profesor Uruguayo Eduardo J. Cotoure, quien distingue el sistema de la sana crítica, entre el que “remite a criterios de lógica y de experiencia, por acto voluntario del juez”.

Este Principio de Libre Convicción, también conocido como Sana Crítica, se ha concebido como un sistema de valoración de pruebas en el que los jueces tienen la libertad de formar su convicción sobre los hechos de un caso, basándose en su razonamiento y experiencia, pero sin estar sujetos a reglas legales rígidas que determinen el valor de cada prueba. En otras palabras, los jueces pueden valorar las pruebas como consideren conveniente, siempre y cuando su decisión esté fundamentada en la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

En la doctrina de Cotoure, la diferencia entre el sistema de la libre convicción y el de la sana crítica consiste en esencia, en lo siguiente: El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de

actuar, dice Cotoure, no sería sana crítica, sino libre convicción; la sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual”.

En conclusión, para Cotoure, la sana crítica es lógica y experiencia. Apunta el autor que la corrección lógica no basta para convalidar la sentencia, porque la elaboración del juez puede ser correcta en sentido lógico formal y sin embargo la sentencia ser errónea, si han sido erróneamente elegidas las premisas o algunas de ellas. Es experiencia, porque las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba, pues el juez no es una máquina de razonar, sino, esencialmente un hombre que toma conocimiento del mundo que lo rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. Estas son pues las reglas de la sana crítica: Reglas Lógicas y Máximas de Experiencias, a las cuales no solo el juez sino cualquiera se uniforma en la reconstrucción de los hechos.

Para algunos autores como Devis Echandia (1972) y Sentis Melendo (1967) rechazan categóricamente la distinción entre libre convicción y sana crítica, sino que una y otra están estrechamente vinculadas.

El sistema venezolano de valoración de la prueba tal y como se encuentra el código civil y código de procedimiento civil, es un sistema mixto, en el cual el principio general es la libre apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica y la excepción la prueba legal, pues la ley deja a salvo, al establecer el principio general, la existencia de alguna regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, tal y como se desprende del articulado transcrito a continuación:

“Artículo 12 del CPC: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos (omissis). El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencias.

Artículo 507 del CPC: A menos que exista una regla legal expresa (excepción) para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica (regla general).

Artículo 509 del CPC: Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas e hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de

convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del juez respecto de ellas (aquí podemos ver claramente la diferencia entre el sistema de la libre convicción y el de la sana crítica).” (Código de Procedimiento civil venezolano).

En tal sentido, la apreciación de la prueba por los jueces de instancia solo puede ser revisada por la Casación cuando se ha denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule la valoración de la prueba, o cuando la parte dispositiva del fallo es consecuencia de una suposición falsa por parte del juez, que haya atribuido a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o haya dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo (artículo 320 del CPC). En general la Casación ha admitido como normas de valoración de la prueba, en el Código Civil los Artículos:

1359 y 1360 relativos a los instrumentos públicos.

1363 y 1364 referente a los instrumentos privados reconocidos.

1395 relativo a las presunciones legales.

1401 sobre el valor de la confesión.

En el Código de Procedimiento Civil, los Artículos:

412 confesión en las posiciones juradas

508 apreciaciones de la prueba testimonial.

Rengel Romberg (1994), refiere esta regla como un ejemplo típico de máximas de experiencia y reglas de sana crítica convertidas en reglas legales expresas para la valoración de la prueba testimonial. Sin embargo, por su propia naturaleza, esta regla participa de la característica de la prueba legal y también de la libre apreciación. Así las cosas, la infracción de esta regla de valoración de la prueba testimonial se producirá, no como en el caso de la confesión, cuando el juez no le da a la norma el valor de plena prueba que le asigna la misma, sino cuando el juez no aplica las reglas de experiencia y de sana crítica que le impone la norma como modo proceder para el juicio crítico que le lleve a la convicción del valor demostrativo de las declaraciones examinadas.

2.4. Medios de Pruebas

2.4.1 Prueba Documental (Instrumentos Públicos y Privados)

Para conocer respecto a la prueba documental, es preciso enfocar su sentido en las ideas que imparten algunos tratadistas en el derecho procesal civil. Al respecto, el autor Echandía, establece que *“la prueba es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos”*. (Echandía, 2005, pág. 3).

Partiendo de dicha premisa el sistema probatorio venezolano permite diversos tipos de prueba, entre ellos la prueba documental, la cual se erige como un medio de prueba que persigue la certeza sobre determinadas afirmaciones de hecho introducidas por las partes en sus escritos de alegaciones. Al respecto, se recoge, en su doble categorización de documento público y privado. El Código Civil venezolano vigente, en su artículo 1.357, al hablar del instrumento o documento público se refiere a aquel que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.

A tenor de lo anterior, y en el caso que nos atañe, en la solicitud de caducidad por no uso de la marca, si bien no existe un organismo único que certifique toda la publicidad en Venezuela, se podrían explorar certificaciones de gremios o asociaciones de medios de comunicación (radiodifusión, televisión, prensa escrita) que puedan testificar sobre la ausencia de pautas publicitarias o campañas relacionadas con la marca durante el período de no uso alegado. Esto es más difícil de obtener como "documento público" en sentido estricto, pero la ausencia de registros en archivos de medios importantes podría ser un indicio.

Podrían intervenir a este respecto Organismos como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, órgano rector de las telecomunicaciones en Venezuela, que si bien no recauda impuestos por la publicidad directamente, su rol normativo y de supervisión versa sobre el contenido y la forma en que se transmite la publicidad en los medios que regula, así también las Alcaldías en Venezuela tienen la competencia de establecer y recaudar impuestos municipales, entre ellos el impuesto sobre propaganda y publicidad comercial, facultad otorgada por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Las Actas Notariadas o de Inspección Judicial (Realizadas por Notarías Públicas o Tribunales) aunque no son documentos preexistentes que prueben el no uso en el pasado, pueden ser cruciales para dejar constancia de la situación actual de no uso. Por ejemplo, un acta notariada que dé fe de que en determinado establecimiento o en línea no se observan productos o servicios identificados con la marca. Aunque no cubren el período completo de no uso, refuerzan el argumento de caducidad.

Respecto al instrumento privado, han sido definidos como aquellos donde se comprenden todos los actos o escritos que emanan de las partes, sin intervención del registrador, el juez o de otro funcionario público competente y que se refieren a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba. (Gaceta Forense. Tomo XI. Primera etapa. Pág. 362).

El reconocimiento judicial del instrumento privado o tenido legalmente por reconocido (autenticado), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones, y hace plena fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones. Es pues el documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, aquel que hace plena fe sólo del hecho material de la declaración del que lo reconoce, es decir, deja constancia de que la parte reconoce el documento por medio de una declaración firmada. En cambio, no da plena fe de los hechos jurídicos contenidos en el documento que se reconoce, como sí la da el documento público.

En Venezuela, para probar en el procedimiento de caducidad de la marca por no uso, se requiere presentar pruebas documentales que demuestren que la marca no ha sido utilizada en el mercado durante un período determinado. Estas pruebas pueden incluir documentos como facturas, contratos, publicidad, etiquetas, empaques, entre otros, que evidencien la actividad comercial de la marca.

La doctrina se ha expresado en diversas oportunidades, siendo imperativo citar a Corsi Luis (1995) en la Revista Nº 5 de Derecho Probatorio, citado a su vez en distintas oportunidades en sentencias dictadas por el Máximo Tribunal Supremo de Justicia venezolano, respecto a las facturas en los términos siguientes:

“La finalidad natural de la factura es acreditar (valor probatorio) la existencia de un contrato ya concluido entre el comerciante remitente de la factura y el que la recibe.

Prueba no solamente el contrato sino también las condiciones y términos consignados en el texto.

El artículo 124 del C. Com. hace resaltar la importancia que tiene la factura como prueba de las obligaciones mercantiles; es, pues, un instrumento privado (Arts. 1.363 y sigs. Del C.C.) y su fuerza probatoria se rige por los principios comunes, pero respecto de la “eficacia probatoria” de la factura hay que distinguir: la factura prueba contra el que la extiende por el sólo hecho de su emisión, y con independencia de si ha sido o no aceptada; la factura prueba contra el que la recibe, sólo si fue aceptada... (...)
... Ello obliga al intérprete a determinar qué se entiende por ‘factura aceptada’... (Corsi, 1995, pp. 141-148).

Como corolario de lo anterior, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, expresa que la parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado simple como emanado de ella, debe manifestar si lo reconoce o lo desconoce, so pena de que se tenga tal instrumento como reconocido.

De allí, la importancia de que el procedimiento de caducidad de la marca por no uso prevea la oportunidad procesar para impugnar u oponerse a las pruebas promovidas durante el proceso.

Especial énfasis merece mención la importancia actual de los instrumentos informáticos y la que alcanzará a tener en un futuro no lejano, se considera conveniente abordar aquí el estudio de su valor probatorio a la luz de la preceptiva legal contenida en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (2.001).

En tal sentido, el instrumento informático es propiamente una prueba instrumental, pues los medios técnicos que son utilizados para su elaboración no los excluyen del concepto de documento y, específicamente, del concepto de instrumento; siendo este el motivo por el que se estudia como prueba típica.

2.4.2 Relativas a los Mensajes de Datos

Los mensajes de datos son los contenidos en el *documento escrito* y no a los demás tipos de expresiones que también son consideradas como documentos *latus sensu*: audios, videos, filmaciones, dibujos, planos, croquis, diseños, impresiones fotográficas, etcétera.

En el ámbito forense, interesa sobre todo la relevancia o trascendencia jurídica del hecho o hechos que el *documento escrito* está destinado a probar y la fuerza probatoria o valor probatorio que le asigna la ley conforme a la “*tarifa*” legal o la que le asigne el juez según las reglas de la “*Sana Crítica*”.

El mensaje electrónico de datos participa de las características distintivas del documento escrito y se diferencia de éste, fundamentalmente, por el medio que lo contiene.

En la exposición de motivos de la Ley Sobre Mensajes De Datos Y Firmas Electrónicas, se lee:

“...El principal objetivo de este Decreto-Ley es adoptar un marco normativo que avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comunicación y negocios electrónicos, para dar pleno valor jurídico a los mensajes de datos que hagan uso de estas tecnologías.

(...)

Por ello se hace indispensable dar valor probatorio al uso de medios electrónicos en los procesos administrativos y judiciales, sin que quede al arbitrio del juez considerar su validez probatoria, en caso de controversia, debido a una ausencia de regulación expresa”.

Al respecto, el artículo 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, señala:

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

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

El artículo 6 *eiusdem*, dispone:

“Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley.

Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado una Firma Electrónica”.

El artículo 8 prescribe:

“Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
2. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida.
3. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido.

Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados en este artículo”.

El artículo 15, dispone:

“En la formación de los contratos, las partes podrán acordar que la oferta y aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos”.

Es importante señalar que la propia ley en comento, establece una “*tarifa legal*” a la eficacia probatoria que tienen los mensajes de datos electrónicos, tal como se lee en su artículo 4, en los términos siguientes:

“Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos...”

Queda establecido allí que el mensaje electrónico de datos -contenido en el disco duro de un computador, de un “servidor” o en la “nube”- tiene la misma eficacia probatoria que un documento privado escrito firmado por su autor –contenido en una hoja de papel bond, por ejemplo-, siempre que ese mensaje electrónico esté calzado por una firma electrónica, debidamente registrada en el órgano competente:

“... Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado una Firma Electrónica.”

El último aparte de este artículo 4 que comentamos, presenta una regla de importancia capital:

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

Es de destacar que un mensaje electrónico de datos, es por principio un documento privado; y no puede ser considerado como un documento público, aunque lo calce una *firma electrónica*, debidamente registrada ante el órgano competente porque ese *documento electrónico* no está autorizado por un funcionario público facultado por la ley para darle fe pública.

El artículo 1357 del Código civil, define el documento público así:

“Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.

La Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas no faculta a los “*Proveedores de Servicios de Certificación*” de mensajes y firmas electrónicas para autorizar ni dar fe pública del

otorgamiento de dichos documentos ni de las declaraciones contenidas en un mensaje electrónico de datos ni de su autoría, aunque el emisor y el receptor estén debidamente registrados en el órgano competente. Los Proveedores de Servicios de Certificación de mensajes y firmas electrónicas, solamente están autorizados para emitir un “*Certificado Electrónico*” que da certeza de la autoría de un mensaje electrónico de datos, su integridad y la firma de su autor.

El artículo 38 de la ley *ejusdem* es categórico, al establecer que:

“El Certificado electrónico garantiza la autoría de la Firma Electrónica que certifica, así como la integridad del Mensaje de Datos. El Certificado Electrónico no confiere la autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios públicos a los actos, documentos y certificaciones que con tal carácter suscriban.”.

En el mismo artículo 4 de Ley de Mensajes Sobre Datos y Firmas Electrónicas, respecto al modo de su promoción y evacuación, se establece que: “...su promoción, control, contradicción y evacuación, deben realizarse conforme a lo previsto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil.”.

En ese sentido, el artículo 395 de Código de Procedimiento Civil estatuye que:

“Son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.

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

Los mensajes electrónicos de datos son un medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y en consecuencia su promoción y evacuación se debe hacer aplicando por analogía las disposiciones relativas a los instrumentos privados, regulados en el articulado del Código Civil que señalamos anteriormente y conforme a las reglas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, respecto a su promoción, control, contradicción, evacuación, valoración, tacha de falsedad, desconocimiento de firma, cotejo, simulación, etcétera.

Así lo estableció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia N° 19 del 12 de febrero de 2025, el cual reiteró que:

“...la información contenida en el mensaje de datos reproducida en un formato impreso (...) tiene el mismo valor probatorio que las copias o reproducciones fotostáticas simples; es decir, que su eficacia probatoria es similar a la dada por el legislador a los documentos privados simples, por lo que el mensaje de datos impreso tendrá la eficacia probatoria de las copias o reproducciones fotostáticas, y su contenido podrá ser desvirtuado a través de cualquier otro medio de prueba regulado de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil”.

En dicho pronunciamiento la Sala revisó la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del estado Monagas, Venezuela, en relación a un convenio crediticio suscrito por dos personas en 2020, y el cual pretendieron disimular como un acuerdo de compraventa de un inmueble. Al respecto el máximo juzgado determinó que la acción fue una «simulación» y ordenó su anulación, según se lee en la decisión redactada por la magistrada Carmen Eneida Alves.

Para el caso bajo estudio, los mensajes de datos, incluyendo aquellos enviados por plataformas como WhatsApp, pueden servir como prueba en solicitudes de caducidad de marcas por falta de uso, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos legales. La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece que estos tienen la misma eficacia probatoria que los documentos escritos, siempre que sean accesibles para su consulta posterior.

La prueba en casos de caducidad de marca por falta de uso busca demostrar si una marca ha sido utilizada realmente en el mercado durante un período determinado. Los mensajes de datos, como correos electrónicos, chats de WhatsApp o cualquier otra comunicación electrónica, pueden ser relevantes para probar la actividad comercial o la falta de ella.

Para ser más específicos los Chats de WhatsApp u Otras Plataformas de Mensajería, que contengan conversaciones que demuestren el contacto con clientes, distribuidores o proveedores, siempre que el contenido esté directamente relacionado con el uso comercial de la marca constituiría este tipo de pruebas.

Asimismo, las Redes Sociales, donde Publicaciones (orgánicas y pagadas), campañas publicitarias, interacciones con usuarios, menciones de la marca en perfiles empresariales (como Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter), TikTok, LinkedIn, etc.) pueden demostrar promoción, venta o interacción con el público consumidor, así como capturas de pantalla o archivados de la página web donde la marca esté exhibida, catálogos de productos, información de contacto, evidencia de carritos de compra o transacciones realizadas a través del sitio. La antigüedad, las actualizaciones y el tráfico del sitio pueden ser relevantes en estos casos.

2.4.3 Prueba de Exhibición de Documentos

El artículo 436 del Código de Procedimiento Civil señala las condiciones para obtener la exhibición de documentos. La parte que deba servirse de un documento que, según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición. En virtud de lo anterior se puede afirmar que la exhibición de documentos no es, en propiedad, un medio de prueba sino un aquel que sirve para incorporar al proceso un medio probatorio instrumental.

En ese sentido, se deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halle o se ha hallado en poder de su adversario, en caso de no cumplirse alguno de los supuestos anteriores la prueba de exhibición será inadmisibile.

Siendo admisible por haberse cumplido ambos extremos antes señalados el Tribunal, en este caso la sede Administrativa, intimará al adversario a la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento de que se tendrá como fidedigna la copia o los datos del contenido afirmados por el solicitante. Si el instrumento no fuere exhibido en el plazo indicado, se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante, o se tendrán como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento, si tal fuere el caso. Pero si existe en autos alguna prueba convincente de que el documento cuya exhibición se reclamó, no se encuentra en poder del adversario, la falta de exhibición no surtirá efectos favorables al solicitante.

La exhibición puede a su vez pedirse también a un tercero, respecto a un documento que esté en su poder, del cual él no es necesariamente otorgante, pero cuyo contenido es relevante

para la causa. Este caso plantea una situación similar pero distinta a la información o testimonio que se pide a un tercero de acuerdo a la llamada prueba de informe, así como también es distinta a la prueba testimonial del tercero que ratifica en juicio el contrato o negocio jurídico a que se refiere un documento otorgado por él.

A diferencia de la exhibición solicitada al adversario, en la exhibición solicitada al tercero, la ley no le impone una carga procesal; mal podría hacerlo si el tercero nada tiene que ver con el proceso ni su resultado. Pero sí asigna un deber público, ciudadano, que queda reflejado en la expresión: está igualmente obligado a exhibirlos... que aparece en el artículo 437. Esta norma no señala cuáles son los efectos procesales que se derivan de la no consignación de la escritura por parte del tercero. Pero no pueden deducirse de esa omisión consecuencias desfavorables a la contraparte del solicitante, ya que el incumplimiento de un deber ciudadano (el de coadyuvar a la justicia que administran los tribunales) no puede traducirse en perjuicio de aquel que nada tiene que ver ni le es imputable en absoluto la contumacia del tercero. Es facultativo del juez, si estuviere probada la tenencia del documento o la falsedad de la justa causa de reserva invocada, de oficio o a petición del requirente de la exhibición frustránea, practicar inspección judicial de los archivos, documentos y papeles del tercero, para ubicar el documento y trasladarlo a las actas en copia certificada; sin perjuicio de las acciones legales que corresponden al requirente frente al tercero remiso por los daños y perjuicios que su falta de colaboración con la justicia le ha causado en el proceso, y sin desmedro de la justa reserva que pueda invocar el tercero.

En resumen, siendo la prueba de exhibición el medio probatorio que permite a una de las partes solicitar al tribunal o al órgano administrativo que ordene a la contraparte (o incluso a un tercero) que presente un documento o cosa que se encuentre en su poder y que sea relevante para la resolución de la controversia, podría promoverse en el contexto de un procedimiento de caducidad de marca por no uso, y ser particularmente útil para el solicitante de la caducidad para intentar que el titular de la marca (la contraparte) demuestre el uso efectivo de la misma.

El objetivo principal del solicitante de la caducidad al promover esta prueba sería obligar al titular de la marca a exhibir documentos o elementos que, de existir, probarían el uso real y efectivo de la marca. Si el titular no puede exhibirlos, esto refuerza el argumento del no uso.

Algunos ejemplos de documentos o cosas que podrían solicitarse exhibir serían: facturas de venta, recibos, órdenes de compra o cualquier documento contable que evidencie la

comercialización de productos o prestación de servicios identificados con la marca, durante el período de tres años de no uso alegado, (para marcas extranjeras, y si se invocan los acuerdos internacionales como el ADPIC de la OMC), o dos años de acuerdo a la Ley de Propiedad Industrial Venezolana, material publicitario o promocional como ejemplares de anuncios de prensa, revistas, folletos, catálogos, grabaciones de comerciales de radio o televisión, impresiones de publicidad digital (banners, posts en redes sociales con inversión publicitaria), material pop (point of purchase) que lleven la marca y cuya fecha de circulación o exhibición caiga dentro del período relevante, documentos de importación/exportación o distribución, registros contables o de inventario, pruebas de empaque o etiquetado.

2.4.4 Prueba de Informes

Antes de definir a los informes como medio de prueba, es necesario traer a colación la descripción que Florian (2005) hace de la prueba judicial, cuando indica que la misma presenta tres aspectos como son:

“a) Su manifestación formal, que constituye los medios utilizados para llevar al juez el conocimiento de los hechos (testigos, documentos, indicios, entre otros); b) su contenido sustancial, referido a las razones o motivos que de esos medios se deducen a favor de la existencia o inexistencia de los hechos; y, c) su resultado subjetivo. es decir, el convencimiento que con ellas se trata de producir en la mente del juez, quien concluye si hay o no prueba del hecho”. (Florián. Citado por: Guerrero, 2005:21).

Bajo esta perspectiva, señala Guerrero (2005) que el medio o elemento utilizado por las partes para llevar al juez el conocimiento de los hechos será el medio de prueba de informes (contenido formal), por lo que el contenido sustancial o fuente de prueba estará representado por los hechos que se derivan del medio de prueba, los cuales son anteriores al proceso y representan hechos de interés procesal; y, finalmente prueba será la constatación por parte del juez de los hechos afirmados y controvertidos, conducentes a la sentencia.

De manera que, el contenido que surge del medio de prueba y que representa un hecho histórico constituye el aspecto quizás más relevante en este sentido, destacando con ello que no cualquier hecho podrá ser objeto del medio de prueba en estudio sino solamente aquellos hechos documentados anteriores al proceso que se encuentren en poder del sujeto requerido, que

permiten esclarecer hechos a la vez debatidos en un juicio, sin importar la fuente de la cual provengan.

Bajo ese contexto, en el marco del proceso civil venezolano, la disposición que sirve de fundamento legal al medio de prueba de informes es el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del siguiente tenor:

“Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o mercantiles, e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos. Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización, cuyo monto será determinado por el Juez en caso de inconformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será sufragada por la parte solicitante”.

Con base a la norma supra citada, Farías (2011) sugiere una definición de los informes, entendido éstos como “el medio de prueba legal, autónomo y escrito, consistente en el requerimiento judicial realizado a solicitud de la parte interesada, o de oficio por el juez, que engloba o implica la obligación por parte de personas jurídicas de naturaleza pública o privadas, y excepcionalmente de la contraparte procesal cuando se trate de una persona moral cuyo objeto social constituya una actividad regulada por el Estado o implique la prestación de un servicio público, d informar, salvo la invocación de deber de guardar secreto que no sea el de reserva, sobre hechos documentados que interesan al proceso, con garantía del derecho de contradicción y control por las partes.” (pág. 19).

De la anterior definición, resalta el autor antes citado que este medio de prueba puede ser empleado por cualquiera de las partes, incluido el órgano administrador de justicia u órgano administrativo, tal como se deriva de la letra del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil venezolano, el cual establece:

“Artículo 433 Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, Bancos, Asociaciones gremiales, Sociedades civiles o mercantiles, e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el Tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos

litigiosos que aparezcan de dichos instrumentos, o copia de los mismos. Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización, cuyo monto será determinado por el Juez en caso de inconformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será sufragada por la parte solicitante.” (CPC 1990)

Ahora bien, si bien el medio de prueba de informes, en principio sólo procede a solicitud de parte, tal como se deriva de la letra del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil venezolano no es menos cierto que el juez haciendo uso de la potestad oficiosa a la que aluden los artículos 401 y 514 eiusdem, referido a las diligencias probatorias y el auto para mejor proveer, respectivamente, puede solicitar la práctica de cualquier actuación o solicitud de algún instrumento, sin que se encuentre impedido de requerir informes, en virtud del carácter enunciativo y no taxativo de tales normas, toda vez que el norte dentro de todo proceso debe ser la búsqueda de la verdad.

Por ello, la solicitud judicial de una información o de un documento, realizada bien por las partes o por el propio juez de oficio, además de resaltar la naturaleza jurídica del medio de prueba (requerimiento - contestación) interesa que en ambos supuestos se debe concebir que se trata de un medio de prueba que permitirá esclarecer los hechos controvertidos.

Otro aspecto que puede resaltarse de la definición aportada, es que aun cuando de la lectura del contenido del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, sólo se mencione que el requerimiento procede a solicitud de parte, existe la posibilidad que la contraparte en un proceso pueda informar, sin que se vea afectado el principio de alteridad de la prueba.

Algunos autores como Rengel-Romberg, consideran que el ordenamiento jurídico venezolano no permite a la contraparte como sujeto informante; no obstante, se podría considerar acertada la inclusión de la parte adversaria sobre el deber de informar, toda vez que existen casos como el de entidades bancarias, empresas de seguros, empresas del estado, entre otras, donde el objeto social de las mismas constituye una actividad regulada por el Estado, o implica la prestación de un servicio público. (Rengel,2003: 485).

En estos casos, vale para Rengel-Romberg mencionar que cuando el hecho controvertido se encuentra circunscrito al desarrollo del objeto social de las personas jurídicas como parte

contraria, la cual a su vez se encuentra regulada y supervisada por el Estado, por lo que resulta factible que sea la parte misma que rinda la información o suministre la copia, en virtud del control existente del servicio público, siendo menester destacar que éstos son prestados por parte de personas jurídicas de derecho público o privado, bajo la supervisión, vigilancia y control del Estado por intermedio de sus órganos, lo cual hace presumir que la información o documentos que emanan del seno de esos sujetos, provienen de una fuente inequívoca.

Finalmente, en estos casos las partes cuentan con el ejercicio del control y contradicción como parte del derecho de defensa, para el caso que se consideren afectadas por la información rendida o la copia aportada.

2.4.5 Prueba de Experticia

La prueba de experticia es un medio probatorio fundamental en los procedimientos judiciales y administrativos en Venezuela, y puede ser de gran utilidad en el proceso de caducidad de una marca por no uso. Consiste en el dictamen u opinión de una o varias personas con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, oficio o técnica, sobre hechos que requieren de dichos conocimientos para su adecuada apreciación y comprensión.

Su regulación se encuentra contenida principalmente en el Título II, Capítulo VI, de la Instrucción de la Causa, Sección I: De la Experticia (artículos 451 al 471). Adicionalmente, el Código Civil, en su artículo 1.422, establece la base material de esta prueba al señalar: *“Siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales, puede procederse a una experticia”*.

A continuación, se describen los aspectos clave de la prueba de experticia según el CPC venezolano:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 1.422 CC y 451 CPC la experticia procede cuando para la comprobación o apreciación de un hecho se requieren conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, oficio o industria que el juez no posee. Su finalidad es ilustrar al juez sobre aspectos técnicos que escapan a su saber jurídico.

Debe recaer sobre hechos, no sobre cuestiones de derecho. Los expertos no dictaminan sobre la ley aplicable, sino sobre la existencia o naturaleza de los hechos técnicos o científicos, pudiendo ser promovida por las partes a solicitud de oficio del tribunal en los casos permitidos por la ley.

El dictamen de los expertos no es vinculante para el juez. El artículo 1.427 del Código Civil es muy claro al señalar: *“Los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos, si su convicción se opone a ello”*. Esto significa que el juez debe valorar el dictamen según las reglas de la sana crítica, tomando en cuenta la fundamentación, coherencia, idoneidad de los expertos y su consonancia con el resto del acervo probatorio.

La experticia por lo tanto es una ayuda para el juez, no una sustitución de su función decisoria. El juez puede apartarse del dictamen si tiene razones fundadas para ello.

El principio de contradicción es fundamental. Las partes deben tener siempre la oportunidad de controlar la actividad de los expertos, hacer observaciones y, eventualmente, tachar o impugnar el dictamen.

Ahora bien, en el contexto de la caducidad por no uso, la experticia no busca determinar si la marca se usó o no, ya que esto es un hecho que se prueba con documentos o testimonios. Su utilidad radica en la evaluación de la ausencia de uso y sus implicaciones, o en la verificación de la autenticidad y el contenido de otras pruebas, por ejemplo, un análisis Forense de documentos digitales o electrónico, cuyo propósito sea el de verificar la autenticidad, integridad y fecha de creación o modificación de documentos electrónicos presentados como prueba (ej. correos electrónicos, archivos digitales, registros de bases de datos, capturas de pantalla de sitios web, registros de redes sociales), por lo que en este caso los expertos serían informáticos forenses o especialistas en seguridad informática.

La relevancia de esta prueba encuentra su fundamento en la creciente digitalización del comercio y la publicidad, por lo que es común que se presenten pruebas de la actividad (o inactividad) de una marca a través de medios digitales. Un experto puede certificar que una captura de pantalla no ha sido manipulada, que un correo electrónico es genuino, o que un historial de actividad en línea corresponde a las fechas alegadas. Esto es crucial cuando se argumenta la ausencia de uso online de la marca.

Otra prueba de experticia sería la dirigida a la evaluación de Informes de Investigación de Mercado o Auditorías Comerciales, con el fin de validar la metodología, los resultados y las conclusiones de informes de investigación de mercado privados presentados como prueba del no uso, ejecutadas por especialistas en investigación de mercados, sociólogos, estadísticos, por ejemplo, Si el solicitante de la caducidad presenta un informe que concluye que la marca no tiene presencia en el mercado, un experto puede analizar si la muestra fue representativa, si las preguntas de la encuesta fueron adecuadas, o si las visitas a puntos de venta fueron suficientes y bien documentadas para sustentar la conclusión de no uso.

En todo caso dependerá de las pruebas que se promuevan durante el proceso en la oportunidad procesal prevista para ello.

2.4.6 Prueba de Testigos

La prueba Testimonial es un medio de prueba, por el cual una persona ajena al proceso, realiza una declaración sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento y sobre los que será interrogada. Es una prueba de naturaleza personal, dado que es una persona la que declara sobre dichos hechos. Paredes (1999, p.185).

La prueba de testigos es un medio probatorio fundamental en cualquier procedimiento judicial o administrativo, incluyendo el de caducidad de marca por no uso. Consiste en la declaración de personas naturales (terceros ajenos al litigio) que, habiendo percibido directamente los hechos relevantes para la controversia, comparecen ante el órgano competente para narrar lo que saben sobre esos hechos.

En el contexto de la caducidad por no uso, la prueba de testigos es crucial para confirmar la ausencia de actividad comercial o publicitaria de la marca durante el período legal establecido. Los testigos pueden aportar conocimientos de primera mano que complementen o refuercen las pruebas documentales.

La declaración de los testigos es valorada por el juez o el funcionario administrativo de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Art. 507 CPC). Esto implica que el juzgador apreciará la verosimilitud del testimonio, la credibilidad del testigo, su imparcialidad, la forma en que declaró, la congruencia con otros medios de prueba, etc. El testimonio de un testigo no obliga al

juzgador a tener por cierto un hecho si su convicción se opone a ello, especialmente si hay otras pruebas que lo contradicen.

Por lo tanto, la Prueba Testimonial es uno de los actos procesales más utilizados para la reconstrucción de los hechos, que debe regular su modo, tiempo y forma, por el cual una persona informa a un juez sobre las circunstancias que rodearon su realización o simplemente contradecir la existencia del hecho.

Es preciso hacer mención que, en el contexto actual, especialmente impulsado por los avances tecnológicos y las necesidades surgidas de situaciones como la pandemia mundial del año 2020, es crucial recalcar que la evacuación de un testigo puede realizarse perfectamente por medios telemáticos. Esto significa que la declaración puede ser rendida a distancia, a través de plataformas de videoconferencia u otros sistemas de comunicación electrónica, garantizando la identidad del declarante, la inmediatez con el juez y la posibilidad de contradicción por las partes. Esta modalidad no solo agiliza los procesos judiciales, sino que también facilita el acceso a la justicia y la participación de testigos que, por distancia u otras razones, no podrían presentarse físicamente en la sede judicial.

2.4.7 Prueba de Inspección

La prueba de inspección judicial es un medio probatorio directo y fundamental en el sistema jurídico venezolano. Permite al juez o al funcionario administrativo percibir directamente, mediante sus propios sentidos, hechos o circunstancias relevantes para el litigio, ya sea sobre personas, cosas, documentos o lugares. Está regulada en el Código de Procedimiento Civil venezolano, principalmente en los artículos 472 al 479, y es aplicable a los procedimientos administrativos, como el de caducidad de marca ante el SAPI, en lo que sea pertinente.

Frente a un proceso de solicitud de caducidad de una marca por no uso, la inspección judicial es una herramienta poderosa para constatar de visu (directamente) la ausencia o presencia de la marca en el comercio o en lugares específicos donde se esperaría encontrarla.

La finalidad principal de la inspección judicial en este procedimiento tendría lugar en verificar de primera mano la falta de uso de la marca en el comercio. Es una prueba directa que busca eliminar dudas sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos.

Algunos ejemplos de lo que podría ser objeto de inspección judicial y su relevancia sería sobre la verificación de Puntos de Venta o Establecimientos Comerciales con el objeto de Inspeccionar supermercados, tiendas especializadas, farmacias, centros comerciales, boutiques, o cualquier otro tipo de establecimiento donde se esperarían encontrar los productos o servicios identificados con la marca, a los fines de constatar la ausencia de productos con la marca en exhibición, en los anaqueles, o de cualquier material publicitario de la marca.

La inspección judicial es pues una prueba directa y goza de gran fuerza probatoria. Lo que el juez percibe directamente tiene un alto valor. Aunque es una prueba directa, su valoración final se hace conforme a las reglas de la sana crítica, junto con el resto del acervo probatorio (Art. 507 CPC). La presencia de las partes y la posibilidad de hacer observaciones en el acto de la inspección garantizan el principio de contradicción.

En síntesis, podría indicarse que la prueba de inspección judicial es un medio probatorio muy potente para demostrar el no uso de una marca, al permitir al juzgador verificar directamente en el terreno (físico o digital) la ausencia de la marca o de actividades comerciales relacionadas con ella. Su correcta promoción y ejecución, siempre con la asesoría de un abogado especialista en propiedad intelectual, puede ser determinante para el éxito de la solicitud de caducidad.

2.4.8 La Prueba Libre

El concepto de “*prueba libre*” en Venezuela, especialmente en el contexto del procedimiento administrativo y judicial, se refiere a aquellos medios probatorios no tipificados o innominados en la ley, que no encajan estrictamente en las categorías tradicionales (documental, testimonial, experticia, inspección, etc.), pero que son idóneos para conducir al convencimiento del juzgador sobre la existencia o inexistencia de un hecho.

Es un principio de flexibilidad probatoria que busca adaptarse a la evolución tecnológica y a la complejidad de las relaciones jurídicas, permitiendo que cualquier elemento que pueda aportar conocimiento al funcionario o juez sea considerado como prueba, siempre que se garantice el debido proceso y la contradicción.

Aunque el Código de Procedimiento Civil (CPC) establece un catálogo de pruebas, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la validez de la prueba libre, apoyándose en varios principios y normas.

El ámbito administrativo, regido por la LOPA, es inherentemente más flexible en materia probatoria que el judicial, siempre que se respete el debido proceso. El artículo 57 de la LOPA establece que *“Los hechos y actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil, penal o administrativa, se probarán de acuerdo con las leyes que los regulan.”* Sin embargo, la ausencia de una regulación exhaustiva en la LOPA para cada tipo de prueba, permite la admisión de medios probatorios atípicos.

En el procedimiento de caducidad por no uso, la prueba libre podría manifestarse en la presentación de elementos que, sin ser documentos públicos, testimonios formales o inspecciones judiciales, aportan información relevante. Algunos ejemplos podrían ser:

1. Capturas de Pantalla o Impresiones de Contenido Digital:

- Ejemplo: Impresiones de resultados de búsquedas en motores de búsqueda (Google), registros de ausencia de la marca en catálogos online de distribuidores, conversaciones en foros especializados donde la marca no es mencionada, ausencia de perfiles oficiales o actividad en redes sociales relevantes para el sector.
- Formalidad: Para que tengan valor, estas impresiones deben ser acompañadas de una explicación detallada de cómo se obtuvieron, la fecha y hora. Es altamente recomendable autenticarlas mediante un acta notarial o, mejor aún, solicitar una inspección judicial sobre el contenido digital, para darles un carácter de prueba pública y eliminar dudas sobre su manipulación.

2. Grabaciones de Video o Audio (Legales):

- Ejemplo: Grabaciones de video que muestren la ausencia de productos con la marca en anaqueles de tiendas, o la inactividad en un local comercial. Grabaciones de audio de llamadas a distribuidores que nieguen tener la marca.
- Formalidad: Deben ser obtenidas lícitamente (sin violar la privacidad o el consentimiento requerido) y su contenido debe ser verificable. Se pueden transcribir y, si es necesario, solicitar una experticia para verificar su autenticidad.

3. Informes de Redes Sociales o Monitoreo Web:

- Ejemplo: Un informe detallado de una empresa especializada en monitoreo digital que demuestre la ausencia de menciones, interacciones o campañas de la marca en las plataformas digitales durante el período de no uso.

- Formalidad: La credibilidad del informe dependerá de la reputación de la empresa que lo emite y de la metodología utilizada. Si es necesario, podría requerirse una experticia sobre el informe mismo.
4. Impresiones de Bases de Datos No Oficiales:
- Ejemplo: Registros de bases de datos privadas (ej. de importadores, aduanas, gremios específicos) que muestren la ausencia de movimientos de productos bajo esa marca.
 - Formalidad: Su valor dependerá de la fiabilidad de la fuente y la posibilidad de que la contraparte la contradiga.
5. Productos con el logotipo de la Marca, para demostrar la existencia de que la marca aún sigue en uso en productos que aún se comercializan.

La prueba libre permite incorporar al proceso elementos probatorios que no están tipificados, pero que pueden ser muy útiles para demostrar el no uso de una marca. Sin embargo, su eficacia está ligada a la licitud de su obtención, su pertinencia y la posibilidad de su contradicción, y es altamente recomendable buscar formas de “formalizarla” (ej. vía acta notarial o inspección judicial) para potenciar su valor probatorio.

2.5. Bases legales

2.5.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El Artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho de los autores y creadores sobre sus obras e invenciones. Si bien este artículo se enfoca en derechos de autor, el espíritu de protección de la creación y la innovación es extensible a la propiedad industrial. Más relevante aún es el Artículo 115, que consagra el derecho de propiedad, estableciendo que “toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Sin embargo, este mismo artículo subraya que “la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”.

A tenor de lo anterior, es preciso destacar que el marco legal que rige la propiedad intelectual, si bien en su oportunidad se sustentó en fuentes supranacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), encuentra su apoyo y límites últimos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Esta interconexión es crucial, ya que los

procedimientos administrativos y judiciales relacionados con la propiedad intelectual, incluyendo la caducidad de marcas, deben interpretarse y aplicarse en consonancia con los principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, particularmente aquellos que informan el derecho probatorio y el debido proceso.

La Constitución Bolivariana de Venezuela, establece un conjunto de principios y derechos que permearán cualquier procedimiento administrativo o judicial, incluyendo aquellos relacionados con la propiedad intelectual. La concepción de la propiedad intelectual como un derecho con función social, la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en todas sus vertientes, y la aplicación de los principios rectores del derecho probatorio (libertad, pertinencia, conducencia, carga de la prueba y sana crítica en la valoración) son pilares que sostienen la validez y legitimidad de los procedimientos de caducidad de la marca por no uso, siendo esta última una clara manifestación de la función social de la propiedad intelectual.

El derecho sobre una marca no es absoluto e ilimitado; está condicionado a su efectiva explotación. Una marca registrada que no se usa obstaculiza el desarrollo económico, genera un monopolio fáctico injustificado y contraviene el principio de la función social de la propiedad, al no contribuir al mercado ni al desarrollo productivo del país. La caducidad, en este sentido, se erige como un mecanismo de liberación de activos marcarios en beneficio del interés general y la libre competencia.

Estos mecanismos pueden ejecutarse a través de los procedimientos ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, los cuales se rigen por los principios de la actividad administrativa consagrados en la CRBV. Ello así, el Artículo 141 establece que “la Administración Pública y los órganos del Poder Público están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamentan en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”. Estos principios deben guiar la actuación del SAPI, garantizando que el procedimiento de caducidad sea ágil, transparente y que las decisiones sean tomadas de manera eficiente. El Artículo 142 refuerza a su vez la responsabilidad de los funcionarios públicos.

La caducidad de la marca por no uso en Venezuela es una figura que, lejos de ser un mero tecnicismo del derecho de propiedad industrial, encarna un equilibrio fundamental entre el interés privado del titular de la marca y el interés público de la sociedad. Este equilibrio está

profundamente arraigado en los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2.5.2 Ley de Propiedad Industrial Venezolana

No existe actualmente un procedimiento administrativo en la Ley de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956, que regule lo relacionado con la “Caducidad por Falta de Uso”, prevista en el artículo 36, literal d), ejusdem, que señala: “El registro de una marca queda sin efecto (...): d) Cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos”, denominado en su momento “Cancelación del Registro de una Marca” bajo el amparo de la Decisión N° 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600, de fecha 19/09/2000, el cual ha perdido su vigencia.

2.5.3 Convenio para la protección de la propiedad industrial (Convenio de París).

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, si bien es un tratado fundamental, no establece directamente un régimen detallado sobre la caducidad de la marca por no uso, ni un plazo específico de no uso para que una marca caduque. Su enfoque es más bien el de establecer principios generales que los países miembros deben respetar en sus legislaciones nacionales.

Sin embargo, el Convenio de París sí sienta las bases y principios que permiten a las legislaciones nacionales y regionales regular la caducidad de la marca por no uso, y de hecho, lo hace de manera implícita al reconocer la necesidad de equilibrar los derechos del titular con el interés público. Los artículos relevantes del Convenio de París en relación con la caducidad por no uso son: Artículo 5.C (1) y (2): Este artículo se refiere a las patentes y establece que la introducción de objetos patentados por su titular en el país donde se concedió la patente, y que han sido fabricados en otro país de la Unión, no provocará la caducidad.

Más importante para las marcas es su referencia a que:

Artículo 5.C (2): “Cada país de la Unión tendrá la facultad de prever la caducidad del registro de una marca y, en su caso, la prohibición de su uso, sólo después de un plazo equitativo y sólo si el interesado no justifica las causas de su inacción.”

Este es el punto clave. El Convenio de París permite a los países miembros establecer en su legislación nacional la caducidad de la marca por no uso, pero impone dos condiciones importantes:

- Un “plazo equitativo”: Los países deben establecer un período de tiempo razonable de no uso antes de que una marca pueda ser declarada caduca. El Convenio no especifica el plazo (por ejemplo, tres o cinco años), dejando esa determinación a las leyes nacionales o regionales.
- Posibilidad de justificar la inacción: El titular de la marca debe tener la oportunidad de justificar las razones por las cuales no ha utilizado la marca. Esto refuerza el principio del debido proceso y el derecho a la defensa. Motivos legítimos como fuerza mayor, restricciones de importación, regulaciones sanitarias, etc., pueden ser considerados como justificación.

El Artículo 6 establece que la protección de una marca registrada en un país miembro es independiente de la protección obtenida en otros países. Esto significa que la validez o caducidad de una marca en un país no depende automáticamente de lo que ocurra con la misma marca en otro país, incluido el país de origen. Si un país miembro decide caducar una marca por no uso según su legislación interna (que debe respetar el Artículo 5.C), esa decisión es válida para ese territorio, independientemente de si la marca se usa o no en otro país de la Unión.

2.5.4 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) mediante Aviso Oficial NRO. DG09-2020 de fecha 1 de octubre de 2020, en base al artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual ordena la aplicación inmediata y directa en el orden interno de tratados internacionales relativos a Derechos Humanos, cuando estos contengan normas más favorables sobre su goce y ejercicio a las previstas en la propia Constitución y las leyes y considerando que los Derechos de Propiedad Intelectual se inscriben como tales por tener como objetivo el aliento y la protección de las creaciones, conforme al artículo 98 de la Carta Magna, decidió a partir del 1° de octubre de 2020 aplicar en forma directa las normas sustantivas y adjetivas para la obtención y defensa de los derechos que sean más favorables a los administrados, contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con Comercio (ADPIC), el cual constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya Ley

Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial N° 4.829 Extraordinario del 29 de diciembre de 1994.

En se sentido, los interesados podrán invocar dichas disposiciones en las solicitudes formuladas ante este Servicio Autónomo, así como las de otros acuerdos internacionales sobre la materia a los que remite el ADPIC y que igualmente hayan sido incorporados al orden interno mediante la correspondiente ley aprobatoria.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé el cumplimiento por parte de los países miembros de la OMC de estándares mínimos de protección y observancia de estos derechos.

Respecto a la caducidad de la marca por no uso, establece en el artículo 19 lo siguiente:

“Artículo 19. Requisito de uso 1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.”

En este caso establece una obligación al titular de la marca, quien tiene la carga de la prueba de demostrar que hubo razones válidas para el no uso de la marca. Otro punto importante es el lapso de tres (3) años distinto al establecido en la Ley de Propiedad Industrial Venezolana que establece un periodo de no uso de dos (2) años, no obstante, a tenor del principio del trato convencional le es aplicable el supuesto contenido en dicho acuerdo en caso de que el titular de la marca sea un país miembro del mismo siéndole aplicable este acuerdo.

2.5.5 Código de Procedimiento Civil

La Administración, se presenta como parte del procedimiento, no obstante, es una parte que ostenta facultades, frente a su contraparte, que le es dado por Ley, bajo la garantía de ser “el rector del proceso”, es ella, quien revisa la idoneidad de la solicitud o inicia el procedimiento, admite la solicitud, llama a la otra parte a comparecer, sustancia el procedimiento a seguir, evacua las pruebas y toma al final la decisión. Por supuesto, la Administración no se encuentra sola durante el desarrollo de estas fases, la ley la acompaña con sus principios generales, que custodian el apego a la legalidad y la protección de los derechos de los particulares que participan.

Se está pues, en presencia de un procedimiento inquisitorio, cuando la Administración tiene un papel activo, pues es ella quien conduce el procedimiento, quien lo sustancia, quien actúa de oficio, es decir, donde la Administración tiene el comando del procedimiento, lo cual lo distingue radicalmente de cualquier otro procedimiento, particularmente el ordinario (civil).

No obstante ello, conforme a lo establecido en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, trasladado al ámbito de la Administración por expresa disposición de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 el cual expresa que los hechos relevantes podrán ser objeto de todos los medios de pruebas establecidos en el Código de Procedimiento Civil, la administración puede emplear todos los medios probatorios de los que podrán disponer las partes, otorgando libertad probatoria para obtener todas las pruebas que puedan usar en la defensa de sus alegatos siempre que sean legales y sobre el tema decidium.

Bajo ese contexto, la promoción de pruebas está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de orden intrínseco y extrínseco. Las primeras se refieren a los requisitos que debe satisfacer todo acto procesal, esto es, legitimación del peticionario y competencia y capacidad del funcionario ante quien se hace el acto. Las segundas corresponden a los requisitos de modo, tiempo y lugar, como: escrito u oral, concentración o periodo delimitado, oportunidad y preclusión.

En ese sentido, el Código de Procedimiento Civil venezolano, contiene los medios de prueba admitidos y contemplados en el Código Civil, así como en otras leyes de la República. Las partes también pueden utilizar cualquier otro medio no prohibido expresamente por la ley y que consideren conducente para demostrar sus pretensiones, estableciendo mecanismos para garantizar el derecho a la defensa de las partes en relación con las pruebas, lo cual constituye una base fundamental que sirve de guía para la aplicación del derecho a la defensa y el debido proceso.

2.5.6 Código Civil Venezolano

El objeto de la prueba en el procedimiento administrativo, va a estar constituido por la verificación de los hechos tal y como se encuentran en el auto de apertura del procedimiento administrativo, reconocimiento en esos términos que le da la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 58, cuyo texto es: “Los hechos que se consideren relevantes para

la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de pruebas establecidos en el Código Civil...”. Al igual que el código de procedimiento civil la ley de procedimientos administrativo hace una remisión al código civil respecto a los medios de prueba establecidos.

Por su parte el artículo 24 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece que las condiciones relativas a la capacidad jurídica de los administrados, se regirán por aquellas determinadas con carácter general en el Código Civil, salvo disposición expresa de la ley, así como la remisión expresa respecto a la interrupción y suspensión de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 70 ejusdem.

De lo anterior se desprende que, si bien el Código Civil no tiene una regulación directa sobre la materia, sus principios y normas generales pueden aplicarse supletoriamente en aspectos procedimentales y de derecho común que surjan en el contexto del litigio.

2.5.7 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

Tal como lo dispuso la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 000979 de fecha 17 de julio de 2002, expediente N° 1992-11157, caso: Inversiones Luebras, C.A., al no existir en la ley especial un procedimiento administrativo relacionado con la cancelación por no uso de una marca, la ley aplicable será necesariamente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En ese sentido, el procedimiento ordinario y general contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se inicia a instancia de parte, a través de la presentación de un escrito de solicitud el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 49 ejusdem, acompañando los anexos o pruebas que sirven de soporte a los hechos, razones o pedimentos requeridos.

El lapso probatorio conforme lo dispone el artículo 55 es de quince (15) días hábiles para que tanto el solicitante de la caducidad por no uso de una marca, como el titular del signo marcario señalado de no uso, evacuen las pruebas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En el procedimiento administrativo rige, con carácter general, el principio de la oficialidad de la prueba, según el cual el órgano administrativo está específicamente obligado a desarrollar, incluso de oficio, las actuaciones necesarias y, por consiguiente, todas las actividades probatorias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir (Art. 53 de la LOPA).

Sin embargo, para Enterría (2004) el principio señalado no excluye la posibilidad de que los interesados puedan o deban aportar al procedimiento administrativo cuantas pruebas consideren o tengan como necesarias.

Ahora bien, con respecto al asunto de cómo ha de probarse, el Artículo 58 de la LOPA reconoce el principio de libertad probatoria, de la libre admisibilidad de los medios de prueba, o de flexibilidad probatoria.

La LOPA no establece la oportunidad en que deba tener lugar la actividad (promoción y práctica) de la prueba. Por tanto, podrá tener lugar en cualquier momento dentro del lapso establecido. En este sentido, se afirma que el único principio jurídico efectivo es el de que debe realizarse en alguna etapa del mismo, de allí la necesidad imperante de que en el procedimiento de caducidad de la marca por no uso, el administrado pueda ejercer el necesario control y contradicción de la prueba pues, de lo contrario esta no tendrá valor alguno y no podrá ser utilizada por la Administración Pública, a los fines de una decisión que afecte a su esfera jurídica.

2.5.8 Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas

El 28 de febrero de 2001 fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, el cual se encarga de regular lo relativo a firmas electrónicas, mensajes de datos, proveedores de servicios de certificación y certificados electrónicos. Este es el primer Decreto-Ley en su género y su importancia viene dada por el hecho de que en el ordenamiento jurídico venezolano son pocos los casos en los cuales el legislador ha considerado los nuevos medios de comunicación.

Este Decreto Ley en su Exposición de Motivos acoge una serie de principios rectores, entre los que destacan: a. Eficacia probatoria. Según la ley, los mensajes de datos y firmas electrónicas tendrán el mismo valor probatorio que el atribuido a los instrumentos escritos y para su incorporación en el proceso se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil en lo relativo a las pruebas libres, tal como lo dispone el artículo 4 al establecer que “Los mensajes

de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos” y en el artículo 16 al establecer que “La firma electrónica que permita vincular al signatario con el mensaje de datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa”.

En los capítulos II y III de la Ley in comento, se regula lo referido a los mensajes de datos, así como su emisión y recepción. En el artículo 2 se ha definido el mensaje de datos como “Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio”, el cual tiene la misma eficacia probatoria que los documentos escritos.

El legislador ha establecido algunos requisitos para el mensaje de datos en el caso de requerirse que la información requiera constar por escrito. En efecto, en el artículo 8 dispone que:

“Artículo 8.- Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
2. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida.
3. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido.

Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados en este artículo.”

Estos requisitos están destinados a determinar si el mensaje ha sufrido o no alguna alteración o si proviene efectivamente de una persona determinada, por lo que el mensaje de datos, para ser admitido como prueba y tener la misma eficacia que un documento escrito, no debe generar dudas respecto de su integridad y de su procedencia.

Cabe destacar que su admisión en el proceso se hará de acuerdo a lo establecido por el Código de Procedimiento Civil en materia de pruebas libres. En ese sentido, el artículo 395 del referido texto legal, dispone que las pruebas libres deberán promoverse y evacuarse, por analogía, según las reglas previstas para las pruebas semejantes y a falta de esto, según lo dispuesto por el Juez. Al respecto, adoptado como lo es el principio de la libertad de la prueba en el ordenamiento jurídico venezolano, que supone la admisión de todos aquellos medios de prueba que no estén expresamente prohibidos por la ley, se tiene que aun cuando el Código de Procedimiento Civil no prevé los documentos electrónicos, debe entenderse que si éstos resultan pertinentes y lícitos, podrán ser admitidos, por analogía, de acuerdo con el procedimiento previsto para la prueba documental, lo que en el procedimiento de caducidad por no uso de la marca constituiría una prueba fundamenta que permita hacer valer el uso de la marca a través de medios electrónicos para la venta de algún servicio o producto, por ejemplo.

2.5.9 Código Orgánico Tributario

Como el resto de los procesos judiciales que existen en el ordenamiento jurídico venezolano el Código Orgánico Tributario se orienta por el principio de la libertad de pruebas, tal como puede apreciarse de lo dispuesto en el artículo 296 con el cual: *“(...) serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la confesión de funcionarios públicos cuando ella implique la prueba confesional de la Administración. En todo caso, las pruebas promovidas no podrán admitirse cuando sean manifiestamente ilegales o impertinentes.”*

2.6. Análisis de la Jurisprudencia y la Práctica Administrativa en Venezuela. Examen de las decisiones administrativas del SAPI en casos de caducidad de la marca por no uso.

2.6.1 Resolución N° 74 dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022.

La Resolución N° 74, dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, aborda la ausencia de un procedimiento administrativo específico para la "Caducidad por Falta de Uso" de una marca en Venezuela.

Esta resolución surge a raíz de la declaratoria de Nulidad Absoluta de la Resolución N° 124 del 1 de septiembre de 2020, la cual previamente regulaba dicho procedimiento. El SAPI reconoce que, si bien el artículo 36, literal "d", de la Ley de Propiedad Industrial de 1956 (LPI)

establece la caducidad por no uso de una marca durante dos años consecutivos, actualmente no existe un procedimiento administrativo para aplicarla, especialmente después de que Venezuela dejara de regirse por la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina.

En consecuencia, y en apego al derecho de petición, acceso a la justicia y debido proceso establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el SAPI resuelve aplicar supletoriamente el procedimiento ordinario y general de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) para la sustanciación y decisión de las solicitudes de caducidad por no uso de una marca.

La Resolución N° 74 detalla los siguientes pasos para este procedimiento:

- Inicio a instancia de parte: El interesado debe presentar una solicitud por escrito con los requisitos del artículo 49 de la LOPA, acompañando las pruebas pertinentes.
- Notificación al titular de la marca: Se notificará al titular para que, en un plazo de diez (10) días hábiles, retire copia de la solicitud y consigne su escrito de contestación o alegatos de defensa con sus pruebas.
- Lapso de evacuación de pruebas: Transcurridos los diez días, se abrirá un lapso de quince (15) días hábiles para que tanto el solicitante como el titular de la marca evacuen las pruebas, conforme al artículo 55 de la LOPA.
- Continuación y decisión: Finalizado el lapso de pruebas, se continuará con la sustanciación contenida en el Capítulo I del Título III de la LOPA y se decidirá conforme al artículo 60 y siguientes de dicha ley.
- Notificación a solicitudes en estatus 846: Se notifica a las partes interesadas con solicitudes de Caducidad por no Uso en "estatus 846" (las cuales se listan en las páginas subsiguientes de la resolución) para que, en un plazo de quince (15) días hábiles, consignent un escrito de subsanación de sus solicitudes, indicando las pruebas que las soportan.

Esta Resolución reconoce y busca solucionar un vacío normativo crítico que existía en el procedimiento administrativo de caducidad por no uso. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina y la nulidad de resoluciones anteriores habían dejado un limbo legal para un aspecto tan fundamental como la caducidad, prevista en la Ley de Propiedad Industrial de 1956.

Por ello, al establecer un procedimiento claro (aunque sea supletorio), el SAPI busca garantizar el derecho de petición, acceso a la justicia y, fundamentalmente, el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes involucradas. La decisión de aplicar supletoriamente la LOPA es una medida pragmática y legalmente sólida. La LOPA es el marco general para los procedimientos administrativos en Venezuela, y su aplicación permite estructurar un proceso con fases definidas (solicitud, notificación, defensa, pruebas, decisión), lo que era necesario ante la falta de una normativa especial en la LPI. La referencia a la sentencia del TSJ (Sala Político Administrativa, N° 000979 de fecha 17 de julio de 2002, caso: Inversiones Luvebras, C.A.) le otorga un respaldo jurisprudencial a esta decisión.

Sin embargo, es importante señalar que, aunque esta resolución brinda una solución inmediata, la obsolescencia de la Ley de Propiedad Industrial de 1956 sigue siendo un desafío estructural. Una ley de propiedad industrial moderna y actualizada, adaptada a las realidades económicas y tecnológicas actuales, sería lo ideal para Venezuela. Mientras tanto, resoluciones como la N° 74 son fundamentales para mantener la funcionalidad y la seguridad jurídica en el sistema de marcas. La eficacia de esta resolución dependerá de su correcta aplicación y de la capacidad del SAPI para gestionar el volumen de solicitudes bajo este nuevo/viejo procedimiento.

2.6.2 Sentencia de la Sala Político Administrativo Nro.- 979, de fecha 17 de julio de 2002, expediente 1992-11157.

La Sentencia N° 979 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de fecha 17 de julio de 2002, expediente N° 1992-11157, aborda principios y temas relevantes del derecho administrativo y probatorio que son aplicables de manera general a los procedimientos ante la administración pública, incluyendo los del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Esta sentencia aborda temas como la imposibilidad de demandar daños y perjuicios previsibles en contratos, la inadmisibilidad de causales como la cosa juzgada, la acumulación de pretensiones y la caducidad de la acción propuesta en determinados contextos. También hace referencia a la importancia de la prueba del incumplimiento contractual. No obstante, para el presente trabajo de investigación importa el criterio establecido en el cual *“al no existir en la ley especial un procedimiento administrativo relacionado con la cancelación por no uso de una marca, la ley aplicable será necesariamente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por tanto, es evidente que no ha sido contraria a derecho la aplicación por parte del Registrador*

de la Propiedad Industrial de los artículos 48 y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el presente caso, en lo atinente al procedimiento y a la forma de notificación en la solicitud de cancelación de registro.”

2.6.3 Análisis de decisiones recientes en solicitudes de caducidad por no uso de la marca.

- **Resolución N° 295 dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 641 de fecha 29 de abril de 2025.**

La Resolución N° 295, emitida por el SAPI el 4 de abril de 2025, declara la caducidad de varias marcas por no uso. Sus partes principales son:

1. Visto y Antecedentes:
 - Identifica las solicitudes de caducidad por no uso y los signos marcarios afectados
 - Menciona que los titulares de estas marcas fueron debidamente notificados en los respectivos Boletines de la Propiedad Industrial.
 - Constata que los titulares no presentaron escrito de defensa dentro del lapso otorgado.
2. I.- Sobre la Norma Aplicable:
 - Establece que la norma sustantiva aplicable es la Ley de Propiedad Industrial de 1956 (LPI), por ser la vigente al momento de ejercerse la acción de caducidad o de renovarse el derecho de las marcas.
3. II.- De la Competencia del Registro de la Propiedad Industrial:
 - Declara la competencia del Registro de la Propiedad Industrial para conocer de las solicitudes de caducidad por no uso, en aplicación del literal "d" del artículo 36 y el artículo 37 de la LPI.
 - Argumenta que la caducidad no opera de pleno derecho, sino que requiere un pronunciamiento del órgano competente para determinar el no uso.
4. III.- Fundamentación:
 - Define la caducidad por no uso como la pérdida de derechos sobre la marca debido a la falta de actividad comercial asociada, por un lapso de dos (2) años sin uso, según el artículo 36, literal "d", de la LPI.
 - Justifica la caducidad como un mecanismo para promover la eficiencia en el sistema de propiedad intelectual, evitando que las marcas inactivas bloqueen el uso de signos por quienes sí participan en el mercado.

- Indica que el lapso de dos (2) años de no uso se computan precedentes a la fecha de interposición de la solicitud de caducidad.
- Establece que la carga de la prueba para desvirtuar el no uso recae en el titular de la marca, aplicando el principio de facilidad de la prueba. Si el titular no demuestra el uso en el lapso de dos años consecutivos previos a la acción, el SAPI debe declarar la caducidad.
- Concluye que, dado que los titulares no presentaron pruebas de uso, se declara la caducidad de los registros marcarios identificados.

5. IV.- Resuelve:

- PRIMERO: Reitera la competencia del Registro de la Propiedad Industrial.
- SEGUNDO: Declara la caducidad de las marcas que allí se mencionan, quedando sin efecto jurídico sus registros.
- TERCERO: Notifica a las partes que contra esta decisión pueden ejercer el Recurso de Reconsideración ante el mismo despacho, en un lapso de quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del Boletín, conforme al artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

En términos generales la resolución muestra un esfuerzo por cumplir con la formalidad y justificación de una decisión administrativa. Sin embargo, conforme a los principios generales del derecho a la defensa y al debido proceso, podría haber aspectos que, si bien no invalidan la resolución per se, la fortalecerían ante futuras objeciones.

El derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, implica no solo la oportunidad de ser oído, sino también la posibilidad de conocer los cargos, promover y evacuar pruebas, y ser asistido por un abogado. En ese sentido, a la Resolución N° 295 le faltaría agregar o incluir:

1. Detalle Explícito de las Notificaciones y los Lapsos Concedidos:

- Aunque la resolución indica que las solicitudes "fueron debidamente notificados en los Boletines de la Propiedad Industrial que se señalan", no se especifica explícitamente en el cuerpo de la resolución (más allá de la tabla) la fecha exacta de la notificación individual a cada titular y los lapsos específicos que se les concedieron para presentar su defensa.

De implementarse otros medios de notificación individualizados a cada caso específico las fechas de notificación resultarían fundamentales al momento de dictar la Resolución. La "debida notificación" es la piedra angular del derecho a la defensa. Sin una fecha de notificación clara y la indicación del lapso concedido para cada marca (en el texto resolutivo, no solo en la tabla de datos), se podría argumentar una vulneración si el titular alegara no haber sido notificado adecuadamente o que el lapso fue insuficiente o mal computado. La resolución simplemente afirma que "no presentaron escrito de defensa dentro del lapso otorgado para ello", lo cual es una conclusión, no la descripción del proceso de notificación en sí. Una referencia directa a la fecha de publicación del BPI específico donde se hizo la notificación y el lapso otorgado en esa notificación brindaría mayor transparencia y robustez.

2. Mención Expresa de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) en la Fundamentación del Procedimiento:

- La Resolución N° 74, previamente analizada, estableció que el procedimiento para la caducidad por no uso se regiría supletoriamente por la LOPA. Sin embargo, la Resolución N° 295, en su sección de "Fundamentación" (III), no hace mención explícita a la LOPA como base procesal para los lapsos vencidos. Aunque se infiere por la mención al recurso de reconsideración (artículo 94 LOPA) , una referencia directa en la sección de fundamentación del porqué "se encuentran los lapsos vencidos" sería fundamental. Debería indicar que estos lapsos se rigieron por los artículos pertinentes de la LOPA (ej. artículos 48, 49, 55, etc.), tal como lo estableció la Resolución N° 74. Esto vincularía de forma más clara el procedimiento sustanciado con la normativa procesal aplicada.

3. Especificación sobre el "No Uso":

- La resolución afirma que la carga de la prueba recae en el titular para desvirtuar el hecho negativo alegado (no uso por tres años, y luego corrige a dos años). Si bien esto es correcto en la teoría del derecho probatorio, la resolución podría haber añadido una breve mención (sin detallar exhaustivamente) de qué se entiende por "uso efectivo y real" en el contexto venezolano, o qué tipo de pruebas serían esperables para desvirtuar el no uso (ej. facturas, publicidad, volumen de ventas, etc.).

Aunque es un principio conocido, la claridad sobre qué constituye "uso" (especialmente en un contexto donde el uso efectivo es la clave) ayudaría a los titulares a comprender mejor la exigencia y evitar reclamos de indefensión basados en una interpretación restrictiva o ambigua de lo que el SAPI considera uso. No es necesario un tratado, pero una breve guía de "expectativas de prueba" reforzaría el debido proceso.

Finalmente, no hace referencia a los medios de prueba promovidos por el solicitante y la valoración efectuada a estos.

En general, la Resolución N° 295 cumple con los requisitos básicos para una decisión administrativa. Sin embargo, una mayor especificidad y transparencia en los puntos mencionados, particularmente en la descripción del cumplimiento de los pasos procesales y la aplicación de la LOPA, robustecería aún más su apego a los principios generales del derecho a la defensa y la seguridad jurídica.

- **Resolución N° 296 dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 641 de fecha 29 de abril de 2025.**

La Resolución N° 296 notifica a los titulares de marcas que se ha iniciado una acción de caducidad por no uso de la marca, conforme al artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial.

1. Requerimiento de Comparecencia para Retiro del Escrito:

La resolución establece que los titulares deben comparecer ante la Taquilla Integral del SAPI en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, para retirar el escrito de la acción de caducidad y consignar los alegatos pertinentes en su defensa.

Este requisito de comparecencia para retirar el escrito podría considerarse una limitación al derecho a la defensa, ya que impone una carga adicional al administrado. Si el administrado no está al tanto de la publicación en el boletín o no puede trasladarse, podría perder la oportunidad de defenderse. Una notificación individualizada (por ejemplo, vía correo postal o electrónico, si se tiene registro de estos datos) eliminaría la necesidad de que el administrado

deba ir al SAPI a retirar el escrito, facilitando el ejercicio de su defensa y asegurando que tenga conocimiento directo de la acción en su contra.

2. Lapsos para Alegatos y Pruebas:

Se otorga un plazo de diez (10) días hábiles para que los titulares comparezcan, retiren el escrito y consignen sus alegatos. Una vez transcurrido dicho lapso, al día hábil siguiente comienzan a correr quince (15) días hábiles para la evacuación de las respectivas pruebas, de conformidad con la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022.

El artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) se menciona en relación con la consignación de alegatos. Si bien el documento no especifica el lapso probatorio general de la LOPA, un lapso de quince (15) días hábiles para la evacuación de pruebas podría resultar insuficiente, especialmente en casos complejos donde se requiera recabar documentación extensa o realizar gestiones que dependan de terceros. La LOPA, en su artículo 58, establece que el lapso probatorio en los procedimientos administrativos es de diez (10) a treinta (30) días hábiles, siendo quince (15) días hábiles un término intermedio. Sin embargo, para la "evacuación" de pruebas, que implica la materialización de las mismas, un lapso de 15 días hábiles puede ser muy ajustado dependiendo de la naturaleza de las pruebas. Si el administrado no consigna los alegatos ni promueve las pruebas, el despacho resolverá con los elementos que tenga a su disposición. Para fortalecer el derecho a la defensa y evitar que el administrado tenga que ir al SAPI a retirar el escrito de solicitud de caducidad, se podría sugerir lo siguiente:

- Notificación Individualizada: Implementar un sistema de notificación individualizada a los titulares de las marcas afectadas. Esta notificación podría realizarse por medios fehacientes, como:
 - Correo certificado con acuse de recibo: Asegura que la notificación llegue al domicilio registrado del titular y se tenga constancia de su recepción.
 - Correo electrónico certificado: Si los datos de contacto incluyen un correo electrónico validado, se podría enviar una notificación electrónica con certificación de envío y recepción.

- Publicación electrónica con acceso restringido: Un sistema en línea donde el titular pueda acceder al expediente digitalmente después de una autenticación segura, y donde la fecha de acceso sea registrada como fecha de notificación.

Esta notificación individualizada contendría directamente el escrito de la acción de caducidad, y la información relevante, eliminando la necesidad de una comparecencia inicial para retirar el documento y permitiendo al administrado conocer inmediatamente el contenido de la acción en su contra, lo que redundaría en un ejercicio más efectivo de su derecho a la defensa desde el primer momento.

CAPITULO III.

MARCO METODOLÓGICO

En este Capítulo se definen los aspectos metodológicos relacionados con la situación problemática y lograr la consecución de los objetivos propuestos, presentándose tipo, nivel y diseño de la investigación, así como los procedimientos metodológicos a emplear.

3.1 Tipo de investigación.

Esta investigación es esencialmente documental y proyectiva donde se persigue recabar información relacionada con el procedimiento para la promoción, oposición y evacuación de pruebas en la acción de caducidad de marcas por no uso en Venezuela, a fin de registrar, describir, analizar e interpretar la naturaleza de los mismos, tal como existen actualmente, y proponer criterios para el desarrollo de un procedimiento idóneo en Venezuela a partir de su salida de la Comunidad Andina de Naciones. Como investigación documental tiene por finalidad estudiar el problema con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos y proyectiva ya que se enmarca en un proyecto factible, el cual consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de procedimiento para la promoción, oposición y evacuación de pruebas a través del Boletín de la Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual venezolano en los casos de caducidad de la marca por falta de uso, tomando en consideración el derecho comparado y los avances en la materia y la inexistencia de un procedimiento estatuido, en búsqueda de una solución a dicho vacío legal.

3.2 Diseño de la investigación.

El diseño de la investigación es cualitativa, orientada a trazar las estrategias que se desarrollarán para solucionar el problema relacionado con el procedimiento para la promoción, oposición y evacuación de pruebas en la acción de caducidad por falta de uso, dada la ausencia de procedimiento establecido en la Ley de Propiedad Industrial venezolana. En correspondencia con lo señalado, el diseño que asumirá la investigación es cualitativa.

3.3. Línea de investigación

La Línea de investigación del presente Trabajo Especial de Grado (TEG) se enmarcó en los Signos distintivos. Este enfoque metodológico fue seleccionado en virtud del procedimiento de caducidad de marcas por no uso en Venezuela.

3.4 Técnicas y herramientas de recolección y procesamiento de los datos.

Para complementar la revisión documental y obtener una perspectiva más profunda sobre la caducidad de la marca por no uso y los desafíos del procedimiento actual, se empleó el estudio comparativo de diversos marcos jurídicos en distintas jurisdicciones como técnica de recolección de datos. Esta metodología permitió analizar y contrastar las regulaciones existentes en diferentes ordenamientos legales, facilitando la comprensión de las particularidades y tendencias en el ámbito jurídico objeto de estudio.

3.5 Análisis de los resultados.

El análisis de resultados se llevó a cabo mediante la aplicación de la técnica de estudio comparativo de diversos marcos jurídicos en distintas jurisdicciones. Esta técnica de recolección y procesamiento de datos fue fundamental para comprender las similitudes y diferencias en la regulación de la caducidad de marcas por no uso, así como para identificar las mejores prácticas y áreas de oportunidad en el procedimiento venezolano. Al contrastar la legislación nacional con la de otras jurisdicciones, se logró una visión más completa de los elementos procesales relacionados con la promoción, oposición y evacuación de pruebas. Este enfoque permitió evaluar críticamente el marco jurídico actual y fundamentar la propuesta de un procedimiento mejorado que optimice la eficiencia y salvaguarde el derecho a la defensa de los administrados.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis de los resultados.

De los resultados obtenidos a través de los instrumentos utilizados para la obtención de la información, se estimó relevante conocer las condiciones en que se aplica la obligatoriedad de uso en los distintos ordenamientos jurídicos. La información recopilada resultó útil para responder diversas interrogantes, lo que en definitiva servirá de base para proponer algunas formas de aplicación en Venezuela que le permitan ajustarse a los estándares mundiales.

Asimismo, sobre la obligación de usar la marca se observa que las legislaciones analizadas contemplan la obligación de usar la marca que se ha registrado. Respecto al plazo para declarar la caducidad con que cuenta el titular para mantener la vigencia de la marca sin utilizarla, las legislaciones analizadas fijan un mínimo de 3 años, contrario al caso venezolano y sobre uno de los puntos álgidos respecto al tema de investigación central del presente trabajo de investigación, referente a la carga de la prueba recae en su mayoría sobre el titular de la marca, quien debe probar que efectivamente ha hecho uso de la marca, toda vez que resulta muy difícil para el actor probar los hechos negativos contrarios (falta de uso), sin embargo se observa amplitud en cuanto a los distintos medios de prueba a hacer valer, lo que constituye un punto de partida para elaborar la propuesta del procedimiento probatorio objeto del presente trabajo.

4.2 Análisis del derecho comparado

4.2.1 Estudio Comparativo: Análisis de los procedimientos de caducidad por no uso en otros países relevantes

La caducidad de la marca por no uso es una figura legal ampliamente reconocida en la mayoría de los países de América, basada en el principio de que el registro de una marca no debe ser un mero acaparamiento de derechos, sino que debe corresponder a un uso efectivo en el mercado. Esta figura busca evitar que marcas sin uso impidan el registro de otras marcas legítimas por parte de terceros.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de países en América que prevén esta figura y las leyes en las que se encuentran:

CUADRO COMPARATIVO				
PAIS	LEY	PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR FALTA DE USO DE LA MARCA	PLAZO DE NO USO / OBSERVACIONES	CARGA DE LA PRUEBA
ARGENTINA	Ley de Marcas y Designaciones N° 22.362 26 de diciembre de 1980. (Modificada por la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018). https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm	ARTICULO 23. - El derecho de propiedad de una marca se extingue: a) por renuncia de su titular; b) por vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro; c) Por la declaración de nulidad o caducidad del registro. (Inciso sustituido por art. 72 de la Ley N° 27.444 B.O. 18/6/2018).	5 años consecutivos. La Ley N° 27.444 introdujo la caducidad parcial por falta de uso y la obligación de presentar una declaración jurada de uso de la marca entre el quinto y sexto año de concedido el registro. La caducidad puede ser total o parcial.	En Argentina, la carga de la prueba en un procedimiento de caducidad por no uso recae predominantemente en el titular de la marca. Es su responsabilidad demostrar que la marca ha sido utilizada de forma genuina durante los últimos cinco años, en relación con los productos o servicios para los cuales se solicita mantener el registro. La existencia de la Declaración Jurada de Uso refuerza esta obligación probatoria.

BRASIL	Ley de Propiedad Industrial N° 9.279/96 https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/21166	ARTICULO 143 - El registro caducará, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo, si, después de 5 (cinco) años desde su concesión, en la fecha de la solicitud: I - el uso de la marca no ha comenzado en Brasil; o II - el uso de la marca ha sido interrumpido por más de 5 (cinco) años consecutivos, o si, dentro del mismo período, la marca ha sido utilizada con una modificación que implica un cambio en su carácter distintivo original, según lo establecido en el certificado de registro. 1° La marca no caducará si el titular justifica el desuso de la misma por razones legítimas. 2° El titular será notificado para responder dentro de 60 (sesenta) días, y tendrá la carga de probar el uso de la marca o justificar su desuso por razones legítimas.	5 años consecutivos. El Artículo 143 establece la posibilidad de solicitar la caducidad del registro de una marca que no haya sido utilizada en los últimos 5 años consecutivos, contados desde la fecha de su concesión o desde la última renovación.	El titular del registro marcario
--------	--	---	--	----------------------------------

CHILE	Ley N° 19.039 de 6 de marzo de 2006, sobre Propiedad Industrial (Ley consolidada aprobada por Decreto Ley N° 4 de 30 de junio de 2022 que incorpora modificaciones por la Ley N° 21.355 de 5 de julio de 2021) https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/21453	ARTÍCULO 27 bis A.- Procederá la declaración de caducidad total o parcial de un registro de marca si concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo. b) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique. Con todo, no se entenderá que el titular de una marca ha provocado o tolerado dicha transformación si ha usado en el comercio las indicaciones que dan cuenta de que se trata de una marca registrada, referidas en el artículo 25.	5 años consecutivos, contados desde la fecha de su inscripción o desde la última renovación. El artículo 27 bis A del Código de Propiedad Intelectual establece la caducidad por no uso. La acción de caducidad puede ser interpuesta por cualquier persona con interés legítimo. La declaración de caducidad no podrá formularse de oficio y sólo podrá requerirse por quien detente un interés legítimo.	El titular del registro marcario
-------	--	---	--	---

COLOMBIA	Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/18829	ARTÍCULO 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (...)	3 años consecutivos. Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), de la cual Colombia es miembro, y la normativa interna que las aplica. Actualmente, rige la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).	El titular del registro marcario
----------	---	--	---	---

ECUADOR	Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/18829	Mismo Artículo 165 de la Decisión 486.	3 años consecutivos. Al igual que Colombia, Ecuador es miembro de la Comunidad Andina, por lo que aplica la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.	El titular del registro marcario
GUATEMALA	Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 https://portal.rpi.gob.gt/wp-content/uploads/2025/01/LEY-DE-PROPIEDAD-INDUSTRIAL-CON-SUS-REFORMAS-Y-SU-REGLAMENTO-07012025.pdf	ARTICULO 62. Causales de extinción. El registro de una marca se extingue: Por vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación; Por cancelación a solicitud del titular; Por cancelación debida a la generización de la marca; Por falta de uso de la marca; y Por sentencia ejecutoriada de tribunal competente.	5 años precedentes a la fecha en que se promueva la acción de cancelación El artículo 62, literal c), establece que el registro de una marca se extingue "por no haberse hecho uso de la marca durante tres años consecutivos".	El titular del registro marcario
PERÚ	Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/18829	Mismo Artículo 165 de la Decisión 486.	3 años consecutivos. Perú es miembro de la Comunidad Andina, por lo que aplica la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.	El titular del registro marcario

MEXICO	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 1 de julio de 2020. https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/20034	ARTÍCULO 235.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia, la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.	3 años consecutivos. El Artículo 235 de la LFPPI establece que una marca puede ser cancelada si no se ha utilizado durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los cuales se obtuvo su registro y en la forma en que la marca fue registrada.	Titular del registro marcario.
--------	---	--	---	---------------------------------------

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Analizados las distintas decisiones, jurisprudencia, leyes y criterios establecidos a lo largo de los años respecto al procedimiento de caducidad por falta de uso de la marca en Venezuela, hace notar que aún falta un largo camino por recorrer para superar las barreras y ajustar a la realidad actual los procedimientos que así lo ameriten. Tal y como fue desarrollado y explicado, el procedimiento actual para la caducidad de la marca por no uso en Venezuela, administrado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), carece de un marco administrativo específico y formalmente establecido dentro de la Ley de Propiedad Industrial.

Ante esta ausencia de una normativa especializada, el SAPI se ve obligado a aplicar supletoriamente la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), conforme a la jurisprudencia y a la necesidad imperante de garantizar derechos constitucionales como el debido proceso y el acceso a la justicia. Esta aplicación supletoria implica que los procedimientos se inician mediante un escrito de solicitud que cumple con los requisitos de la LOPA, seguido de la notificación al titular de la marca para que presente sus alegatos y pruebas.

Sin embargo, la dependencia exclusiva de una ley administrativa de carácter general como la LOPA, si bien esencial para salvaguardar las garantías procesales básicas, presenta limitaciones significativas. No aborda de manera adecuada las complejidades inherentes a las materias de propiedad intelectual, particularmente en lo que respecta a la promoción de la acción, la oposición y la evacuación efectiva de pruebas especializadas relacionadas con el uso real de la marca. Esta ambigüedad procesal puede generar inconsistencias, incertidumbre jurídico y desafíos en la garantía de una defensa robusta y una resolución equitativa para todas las partes involucradas. La situación subraya la necesidad crítica de un marco procedimental integral y especializado, adaptado a la caducidad de marcas y fundamentado en los principios del derecho procesal administrativo y civil.

La LOPA, siendo una ley general de procedimientos administrativos, no está diseñada para abordar las particularidades y la tecnicidad que exige la materia de propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a la promoción, oposición y evacuación de pruebas especializadas relacionadas con el uso efectivo de una marca en el mercado.

Esta situación conduce a una serie de inconsistencias en la aplicación, lo que puede prolongar los procesos, aumentar los costos para las partes y, en última instancia, menoscabar la confianza en el sistema de registro de marcas. La falta de un procedimiento detallado para la presentación y valoración de pruebas de uso (o no uso), como los documentos comerciales, la evidencia digital (redes sociales, páginas web) o los testimonios, crea un terreno fértil para las disputas y la subjetividad en las decisiones.

En ese sentido, la evolución de los mercados y las tecnologías exige que las normativas de propiedad intelectual se adapten a la realidad. Un marco procedimental específico para la caducidad de marcas, integrado en la LPI o en una normativa complementaria especializada, no solo simplificaría los trámites, sino que también garantizaría mayor transparencia y eficiencia. Esto implicaría definir claramente los requisitos para la solicitud de caducidad, los plazos para la presentación de pruebas, los tipos de evidencia admisibles y el proceso para su valoración.

Un marco normativo especializado debería contemplar la incorporación de medios de prueba modernos, como la evidencia telemática y digital, reconociendo su valor probatorio y estableciendo criterios claros para su autenticación y admisibilidad. Asimismo, es fundamental que el SAPI cuente con los recursos técnicos y humanos capacitados para manejar estas nuevas formas de prueba y para aplicar un procedimiento especializado con rigor y coherencia.

En última instancia, la implementación de un procedimiento administrativo robusto y adaptado a las particularidades de la caducidad de marcas es esencial para fortalecer el sistema de propiedad intelectual en Venezuela, fomentar la innovación, y brindar a los titulares de marcas la seguridad jurídica que necesitan para operar y proteger sus activos intangibles de manera efectiva, paso indispensable para que Venezuela se alinee con las mejores prácticas internacionales en materia de propiedad intelectual.

Recomendaciones.

Es impostergable la creación e implementación de un procedimiento administrativo específico para la caducidad de la marca por no uso en el ordenamiento jurídico venezolano. Esta normativa debe ser incorporada directamente en la Ley de Propiedad Industrial o a través de un instrumento legal que sea robusto y que respete los principios constitucionales, evitando así vicios en la formación del acto administrativo. Dicha regulación debe definir claramente las

fases para la promoción de la acción, los términos y condiciones para la oposición, y un marco detallado para la recolección, presentación y valoración de las pruebas, asegurando la certeza jurídica y la eficiencia procesal.

Al diseñar este nuevo marco, es fundamental que sea coherente con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) para los principios administrativos generales, y con el Código de Procedimiento Civil (CPC) para un enfoque sólido en la etapa probatoria y el debido proceso. La nueva regulación debería incorporar y adaptar explícitamente los principios generales del derecho procesal, tales como el derecho a la defensa, la contradicción, la igualdad de las partes, la inmediatez, la concentración y la correcta distribución de la carga de la prueba (que suele recaer en el titular de la marca para demostrar su uso), al contexto particular de las acciones de caducidad por no uso de marcas. Esta integración proporcionará una base legal sólida y una mayor predictibilidad.

Mientras tanto, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI debería fortalecer sus protocolos internos y programas de capacitación para asegurar una aplicación uniforme y consistente de las disposiciones supletorias de la LOPA en los casos de caducidad de marcas. Esto incluye la formación en el manejo adecuado de los asuntos probatorios, los procedimientos de notificación y el cumplimiento de los plazos administrativos. La inversión en plataformas digitales para la presentación de solicitudes, notificaciones y envío de documentos podría mejorar significativamente la eficiencia y accesibilidad para los usuarios.

Finalmente, se recomienda impulsar una revisión exhaustiva de la Ley de Propiedad Industrial para abordar esta y otras lagunas procesales. Este proceso debe involucrar a expertos legales, profesionales de la propiedad intelectual y organismos gubernamentales pertinentes para asegurar que cualquier nueva regulación sea sólida, práctica y acorde con las mejores prácticas internacionales en la protección de la propiedad intelectual, al tiempo que se salvaguardan los derechos al debido proceso.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL



MANUAL DE PROCEDIMIENTO

PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE LA MARCA POR NO USO EN VENEZUELA

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
		Versión 1
EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

CAPITULO	MATERIA	PÁG.
1	GENERALIDADES	4
	Objetivos / Alcance	5-6
	Base Legal	7
	Glosario	8-14
2	NORMAS	15
	Normas Generales.	16-17
	Normas Específicas.	18
	A. Inicio de la solicitud de caducidad de la marca por no uso	18-25
	B. Relativas a los Medios de Pruebas.	25
	B.1. Prueba Documental	26-28
	B.2. Relativas a los Mensajes de Datos	28
	B.3. Prueba de Exhibición de Documentos	28
	B.4. Prueba de Informes	29
	B.5. Prueba de Experticia	29-31
	B.6. Prueba de Testigos	31-33
	B.7. Relativas a la Prueba de Inspección.	33
	B.8. La prueba Libre	34
	C. Relativas al Análisis del Expediente y la Emisión de la Resolución de Caducidad de la Marca por No uso.	35-36
3	PROCEDIMIENTOS	37
	Procedimiento general para el proceso probatorio en la solicitud de caducidad de la marca por no uso	38-45
4	ANEXOS	46
	Anexo A. Formatos	47
	Anexo A 1. Aviso Oficial de Inicio del Lapso para la Evacuación de Pruebas.	47
	Anexo A 2. Auto de Prórroga del Lapso de Evacuación de Pruebas	48
	Anexo A 3. Aviso Oficial (Evacuación de Prueba)	49

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

CAPITULO	MATERIA	PÁG.
	Anexo A 4. Acta de Cotejo de Documentos.	50
	Anexo A 5. Aviso Oficial de Citación.	51
	Anexo A 5.1 Acta de reconocimiento de instrumento privado.	52
	Anexo A 6. Acta de Deposición de Testigo	53
	Anexo A 7. Requerimiento de Información (Prueba de Exhibición de Documentos).	54-55
	Anexo A 8. Acta de Recepción (Prueba de Exhibición de Documentos).	56
	Anexo A 9. Requerimiento de Información (Pruebas de Informes).	57-58
	Anexo A 10. Acta de Nombramiento de los Expertos.	59
	Anexo A 11. Auto de Notificación.	60
	Anexo A 12. Acta de Aceptación y Juramentación de experto.	61
	Anexo A 13. Auto (Prueba de Inspección)	68
	Anexo A 14. Acta de Inspección.	69-70
Anexo B.	Flujograma de Procedimiento.	71

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

CAPITULO I. GENERALIDADES

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

Objetivos y Alcance

El presente manual ha sido diseñado para servir como una guía práctica y detallada sobre el procedimiento de caducidad de la marca por no uso en Venezuela, con un enfoque particular en las fases de oposición, promoción y evacuación de pruebas. En un entorno legal y comercial en constante evolución, comprender a fondo estos procesos es crucial para la efectiva gestión y defensa de los activos intangibles.

La protección de una marca en Venezuela está fundamentalmente regida por la Ley de Propiedad Industrial de 1956. Sin embargo, la antigüedad de esta normativa hace indispensable recurrir a un cuerpo legal supletorio para la tramitación de los procedimientos administrativos, siendo la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) el pilar fundamental que rige las actuaciones ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Asimismo, el Código de Procedimiento Civil (CPC) juega un rol esencial en la regulación de los medios de prueba, mientras que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA) define el marco para la revisión judicial de las decisiones administrativas.

Un elemento central en la transparencia y publicidad de estos procedimientos es el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI), donde se publican las solicitudes, admisiones y resoluciones, sirviendo como notificación oficial y fuente de información vital para los interesados. Además, las decisiones publicadas en el BPI son cruciales, ya que a menudo reflejan los criterios interpretativos del SAPI sobre el "uso efectivo" de la marca y la valoración de los distintos medios de prueba, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley de Propiedad Industrial venezolana, el cual establece que "Los actos y resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial tendrán autenticidad y vigor desde que aparezcan en el Boletín de la Propiedad Industrial".

Este precepto legal no solo confiere seguridad jurídica a los titulares de derechos de propiedad industrial al dotar de publicidad y oponibilidad a sus registros, sino que también funge como pilar fundamental para la transparencia y eficiencia del sistema. La publicación en el Boletín, más allá de un mero formalismo, es el punto de inflexión a partir del cual las inscripciones, modificaciones, renovaciones y oposiciones adquieren plena validez, permitiendo a terceros conocer el estatus legal de marcas, patentes y diseños industriales, todo ello con el propósito de prevenir la

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

duplicidad de registros, evitar la usurpación de derechos y fomentar un entorno de sana competencia y desarrollo tecnológico en Venezuela.

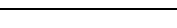
Este manual abordará, paso a paso, desde la solicitud inicial de caducidad hasta las vías recursivas, prestando especial atención a cómo los titulares de marcas pueden demostrar el uso genuino de sus signos distintivos y cómo los terceros pueden impugnar registros inactivos. Se analizarán los medios de prueba válidos en Venezuela, su promoción y evacuación, así como los desafíos y consideraciones prácticas que surgen en la aplicación de una legislación diseñada en un contexto diferente al actual.

El objetivo es proporcionar una herramienta clara y accesible que fortalezca la seguridad jurídica y promueva la eficiencia en la gestión de los derechos marcarios en Venezuela.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

Base Legal

1. **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**, publicada en Gaceta Oficial N° 5903 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.
2. **LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (LPI)** - Reimpresión en la Gaceta Oficial N° 25.227 del 10 de diciembre de 1956.
3. **ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)**. Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Anexo 1C ADPIC), publicada en la Gaceta Oficial N° 4.829, Extraordinaria del 29 de diciembre de 1994.
4. **LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (LOPA)**, publicada en la Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinario de fecha 1° de julio de 1981.
5. **LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1956**, publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 10 de diciembre de 1956
6. **CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL (CPC)**, publicada en la Gaceta Oficial N° 4.209 Extraordinaria del 18 de septiembre de 1990.
7. **LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (LOJCA)**: Gaceta Oficial N° 5.991 Extraordinaria del 29 de julio de 2010.
8. **LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS**: Gaceta Oficial N° 37.313 del 30 de octubre de 2001.
9. **BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**.
10. **RESOLUCIONES Y PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL SAPI**.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

Glosario

Abandono (de la marca): En sistemas jurídicos como el estadounidense, se refiere a la cesación del uso de una marca con la intención de no reanudarla, lo que lleva a la pérdida de los derechos sobre ella. Aunque la LPI venezolana no usa el término "abandono" directamente para la caducidad por no uso, el resultado práctico es similar.

Acta de confrontación: Documento emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante el cual se deja constancia del cotejo realizado entre las copias simples y sus respectivos originales.

Acta de deposición de testigos: Documento mediante el cual se recogen en forma expresa, las respuestas dadas por las personas citadas en calidad de testigos, a las preguntas formuladas por el solicitante de la caducidad de la marca por no uso o por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Acta de designación de expertos: Documento legal que formaliza la selección de una o más personas con conocimientos especializados (expertos) para realizar una tarea específica, como emitir un dictamen pericial en un proceso judicial o realizar una experticia técnica.

Acta de inspección: Documento en el cual se deja constancia de los hechos, documentos, información, bienes, entre otros, que se encuentren en el lugar donde se evacue la prueba de inspección promovida, con el objeto de verificar aquellos hechos que interesen para la decisión.

Acta de recepción: Documento mediante el cual se deja constancia de la documentación e información recibida y necesaria para la evacuación de las pruebas consignadas por el titular de la marca, terceros o funcionarios.

Acta de requerimiento: Documento mediante el cual se solicita al titular de la marca, que suministre la información y documentación necesaria durante el proceso.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

Acta Notarial de Inspección: Documento público, autorizado por un notario, en el que se deja constancia de la verificación de hechos, situaciones o circunstancias que el notario presencia o le constan directamente.

Apoderado: Persona (generalmente un abogado o Agente de la Propiedad Industrial) legalmente autorizada para actuar en nombre y representación de otra (el titular o el solicitante de la caducidad) en un procedimiento administrativo o judicial.

Boletín de la Propiedad Industrial (BPI): Publicación oficial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) donde se divulgan todos los actos y resoluciones relativos a la propiedad industrial (incluyendo las solicitudes y decisiones de caducidad).

Caducidad de la Marca (por no uso): Extinción del registro de una marca debido a que su titular no ha hecho uso efectivo y real del signo distintivo en el comercio, en el territorio venezolano, durante el plazo legal establecido.

Carga de la Prueba: Principio jurídico que determina qué parte en un procedimiento tiene la obligación de probar un hecho controvertido.

Clasificación Internacional de Niza: Sistema de clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, aceptado internacionalmente.

Código de Procedimiento Civil (CPC): Ley adjetiva que regula los procedimientos civiles en Venezuela. Sus disposiciones son de aplicación supletoria a la Ley de Propiedad Industrial y la LOPA en lo referente a los **medios de prueba**, su promoción, evacuación y valoración, siempre que sean compatibles con la naturaleza administrativa.

Contestación (a la solicitud de caducidad): Escrito mediante el cual el titular de la marca responde a la solicitud de caducidad, alegando el uso de la marca y promoviendo las pruebas que lo demuestran.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

Decisión 486 de la Comunidad Andina: Normativa supranacional que regulaba la propiedad industrial en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Documento público: Aquel que ha sido autorizado o emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones o por un notario, con las formalidades legales requeridas. Estos documentos tienen validez legal y fe pública, lo que significa que se presumen auténticos y veraces.

Documento privado: Aquel que es redactado por las partes interesadas, con testigos o sin ellos, pero sin intervención de funcionario público.

Evacuación de Pruebas: Fase del procedimiento probatorio en la que los medios de prueba promovidos por las partes son incorporados formalmente al expediente y se lleva a cabo su diligenciamiento.

Experticia (Prueba Pericial): Medio de prueba mediante el cual se solicita a un experto en una materia específica (perito) que emita un dictamen sobre hechos que requieren conocimientos técnicos, científicos o artísticos ajenos al conocimiento del funcionario (ej. autenticidad de una evidencia digital, volumen de ventas).

Interés Legítimo: Requisito que debe cumplir la persona que solicita la caducidad de una marca, demostrando que la existencia de dicho registro (presuntamente sin uso) le causa un perjuicio o le impide un derecho (ej. registrar su propia marca).

Inspección Judicial (o Administrativa): Medio de prueba mediante el cual el funcionario competente (del SAPI) se traslada a un lugar determinado para constatar directamente la existencia de hechos, objetos o circunstancias relevantes para el caso (ej. presencia de productos con la marca en un establecimiento, funcionamiento de una fábrica).

Jurisprudencia Administrativa: Criterios y precedentes establecidos por las decisiones reiteradas del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en casos previos. Sirve de guía para la interpretación de la Ley y la aplicación del procedimiento.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
		EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA

Ley de Propiedad Industrial de 1956 (LPI): Legislación especial venezolana que rige la materia de marcas, patentes y otros derechos de propiedad industrial. Contiene el artículo 36, literal d), sobre la caducidad por no uso.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos: Ley venezolana que tipifica y sanciona los delitos relacionados con el uso de tecnologías de la información. Su relevancia en el procedimiento de caducidad radica en la necesidad de garantizar la integridad, autenticidad y legalidad de las pruebas digitales presentadas.

Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA): Regula los recursos judiciales contra actos administrativos. Es la vía para impugnar en sede judicial las decisiones del SAPI una vez agotada la vía administrativa.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA): Ley marco que rige la actividad de la Administración Pública en Venezuela. Es de aplicación supletoria a la LPI para los procedimientos administrativos no detallados en esta, estableciendo principios, plazos y recursos.

Medios de Prueba: Instrumentos o elementos utilizados por las partes para demostrar la veracidad de los hechos alegados en un procedimiento. Incluyen pruebas documentales, testimoniales, experticias, inspecciones, entre otros.

Notificación: Acto formal mediante el cual se comunica una decisión, un acto procesal o un requerimiento a las partes involucradas en un procedimiento. En el SAPI, se realiza mediante el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI) o directamente a las partes.

Oposición (a la caducidad): La defensa que presenta el titular de la marca frente a una solicitud de caducidad, en la cual niega el no uso alegado y aporta pruebas de su uso.

Plazo de Caducidad: Período de tiempo ininterrumpido (dos años en Venezuela) durante el cual la marca no ha sido utilizada, y que da lugar a la posibilidad de solicitar su caducidad.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

Promoción de pruebas: Es el acto mediante el cual los sujetos que actúan en el procedimiento, presentan las pruebas para desvirtuar o confirmar las objeciones formuladas en el acta de reparo.

Prueba: Es toda evidencia, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende demostrar la verdad o falsedad de un hecho material o de un acto jurídico, mediante las formas determinadas por la ley.

Prueba de Informe: Medio probatorio que consiste fundamentalmente en la solicitud de información a terceros, ya sean entidades públicas o privadas, para que proporcionen datos o documentos relevantes para un caso judicial. Esta prueba busca incorporar al proceso información preexistente y documentada que pueda ayudar a probar los hechos en controversia.

Prueba documental: Medio probatorio que consiste en la presentación de documentos o instrumentos públicos o Privados en un proceso judicial para demostrar la veracidad o falsedad de un hecho.

Recurso de Reconsideración: Medio impugnativo en el ámbito del derecho administrativo que se interpone directamente ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo que se desea objetar, como en el caso del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Su propósito fundamental es que la propia autoridad revise su decisión y, si lo considera pertinente, la reconsidere. En esencia, permite al particular solicitar una segunda mirada a la actuación administrativa, buscando la corrección de posibles errores o la modificación de la resolución original sin tener que escalar a una instancia superior de inmediato.

Recurso Jerárquico: Recurso administrativo que se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo (el Ministerio con competencia en Industria y Producción, en el caso del SAPI) para que revise la legalidad y el mérito de la decisión.

Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad: Acción judicial que se interpone ante los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para solicitar la anulación de un acto administrativo definitivo (como la decisión del SAPI sobre la caducidad) por considerarlo ilegal.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

Registro de Marca: Título jurídico que otorga el Estado (a través del SAPI) a un signo distintivo, confiriendo a su titular el derecho exclusivo a usarlo para distinguir productos o servicios específicos y oponerse a terceros que lo usen sin autorización, por un lapso de tiempo determinado, pudiendo ser renovable por periodos sucesivos de igual duración, siempre y cuando el titular cumpla con los requisitos y trámites establecidos en la ley.

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI): Organismo público venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular con competencia en Industria y Producción, encargado de la administración del sistema de propiedad industrial e intelectual en el país.

Sistema de la prueba libre: Es aquel que aplica cuando el legislador prevé que puede ser promovido cualquier medio probatorio para demostrar sus alegatos.

Sistema de la sana crítica: Es la operación intelectual realizada por el órgano decisorio, destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas, realizada con la combinación de criterios lógicos y de experiencia, sin sujeción a criterios legalmente establecidos.

Sistema de la prueba legal: Consiste en que el valor de la prueba está predeterminado en la ley; es ésta la que le señala por anticipado al órgano decisor, el grado de eficacia que debe atribuirse a determinado elemento probatorio, obligándolo a valorar las pruebas de acuerdo a los extremos o pautas predeterminadas por el legislador en la norma jurídica.

Sustanciación del expediente: Es la etapa donde se realizan los actos en virtud de los cuales han de determinarse, conocerse y comprobarse los hechos o alegatos sobre los que se va a fundamentar la solución definitiva del procedimiento. Implica la promoción de los elementos de prueba y la evacuación de los mismos.

Testigo: Persona que da testimonio de algo, o lo atestigua.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

CAPITULO II. NORMAS

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
		EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA

A. Normas Generales

- 1. Será responsabilidad del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI:**
 - a. Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente y del presente Manual de Procedimiento.
 - b. Aprobar e impartir las políticas, directrices y lineamientos en materia de sustanciación de las solicitudes de caducidad por no uso de la marca, a las dependencias del Servicio con competencia en materia de marcas.
- 2. Será responsabilidad del Registro de la Propiedad Industrial del SAPI:**
 - a. Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente y del presente Manual de Procedimientos.
 - b. Diseñar e implantar los instructivos para desarrollar las políticas, directrices y lineamientos en materia de sustanciación de las solicitudes de caducidad por no uso de la marca cualquier otro dentro del ámbito técnico de su competencia.
 - c. Velar porque los funcionarios involucrados en el procedimiento que se describe en este manual, actúen con la mayor diligencia a los efectos de resguardar los intereses del administrado.
 - d. Asistir a las unidades operativas en la ejecución de las normas y procedimientos establecidos en el presente Manual.
- 3. Será responsabilidad de la Dirección de Marcas y Otros Signos Distintivos del SAPI:**
 - a. Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el presente manual.
 - b. Hacer cumplir los lineamientos e instrucciones establecidas por el nivel normativo en materia de caducidad por no uso de la marca.
 - c. Cumplir con la normativa establecida en el presente Manual, la aplicación de los modelos de documentos previstos en el mismo, así como, las directrices e instrucciones establecidas por el nivel normativo en materia de caducidad por no uso de la marca.
 - d. Llevar el registro, control y seguimiento de los expedientes que se conformen en atención a las solicitudes de caducidad por no uso de la marca.
 - e. Suscribir las Actas, Autos y Oficios que durante el proceso de sustanciación del expediente se emitan.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

- f. Asignar los expedientes a los funcionarios involucrados en la ejecución del Procedimiento de caducidad por no uso de la marca en la fase de sustanciación y de decisión, descrita en el presente Manual.
 - g. Presidir la designación y juramentación de los expertos encargados de practicar experticias, en el caso que sea promovida.
 - h. Presidir la juramentación de los testigos, durante la evacuación de esta prueba.
 - i. Aclarar la apreciación de los hechos si de la declaración de los testigos, durante el acto de deposición, quedasen dudas.
4. Todas las actuaciones que se realicen en el curso del Procedimiento de Caducidad por no uso de la marca en su fase probatoria, deberán ser incorporadas en el expediente respectivo.
 5. Lo no contemplado en el presente Manual deberá regirse por cualquier otra normativa legal que se encuentre relacionada con la materia, por las instrucciones que emita el Directos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI y por los criterios emitidos por el Registro de la Propiedad Intelectual.
 6. Cualquier persona con legítimo interés puede solicitar la caducidad. El interés se demuestra, por ejemplo, al querer registrar una marca idéntica o similar para los mismos productos o servicios.
 7. La solicitud se presenta ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), junto con el pago de las tasas correspondientes. Debe identificar claramente la marca y el registro cuya caducidad se solicita, así como los fundamentos de hecho y de derecho.
 8. Una vez admitida la solicitud por el SAPI (verificando los requisitos de forma), se ordena su publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI).
 9. Las notificaciones relativas al procedimiento de promoción, oposición y evacuación de las pruebas se realizarán vía electrónica por los medios que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI disponga, con la finalidad de ser expeditos en la sustanciación de la solicitud planteada, sobre todo en aquellos casos donde sean promovidos distintos medios de prueba que ameritan la generación de notificaciones continuas. Asimismo, se levantará de cada actuación un auto correspondiente que será incorporado al expediente de la solicitud.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

B. Normas específicas

A. INICIO DE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD DE LA MARCA POR NO USO

I. Solicitud de Caducidad:

Cualquier persona con legítimo interés puede solicitar la caducidad de una marca idéntica o similar para los mismos productos o servicios, mediante la interposición de un escrito de solicitud que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, donde deberá constar lo siguiente:

- El organismo al cual está dirigido.
- La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte.
- La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.
- Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud.
- Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
- Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
- La firma de los interesados.

i. Requisitos de Identificación de las Partes

1. Identificación del Solicitante:

- Persona Natural:
 - Nombre(s) y Apellido(s) completos.
 - Nacionalidad.
 - Número de Cédula de Identidad o Pasaporte.
 - Domicilio (dirección completa con calle, número, ciudad, estado).
 - Número de teléfono y correo electrónico.
- Persona Jurídica:
 - Denominación o Razón Social completa.
 - Número de Registro de Información Fiscal (RIF).

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

- Domicilio (dirección completa de su sede principal).
- Datos de identificación de su representante legal (Nombre, Cédula de Identidad, etc.).
- Número de teléfono y correo electrónico.

2. Identificación del Apoderado (si aplica):

- Nombre(s) y Apellido(s) completos del abogado o Agente de la Propiedad Industrial.
- Número de Cédula de Identidad.
- Número de Inpreabogado (en caso de abogados).
- Datos de contacto (teléfono, correo electrónico).
- Poder Especial o General: Se debe anexar copia simple del poder que acredite la representación. Este poder debe estar debidamente autenticado o protocolizado y registrado, si aplica.

3. Identificación del Titular del Registro Cuya Caducidad se Solicita:

- Nombre o Razón Social completa del actual titular de la marca según los registros del SAPI.
- Domicilio conocido del titular, si es posible (para facilitar la notificación).

ii. Requisitos de Identificación de la Marca

1. Datos del Registro de Marca:

- Número de Registro: El número oficial asignado a la marca por el SAPI.
- Fecha de Registro: Fecha en que fue concedido el registro de la marca.
- Denominación de la Marca: El nombre exacto de la marca tal como está registrada.
- Tipo de Marca: Si es denominativa, figurativa (logo), mixta, tridimensional, etc.
- Clase(s) Nacional(es) e Internacional(es): Indicar las clases (según la Clasificación Internacional de Niza) y los productos o servicios específicos para los que la marca está registrada y para los que se solicita la caducidad.
- Facsímil (si aplica): Si la marca es figurativa o mixta, se debe hacer referencia a su representación gráfica.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

iii. **Requisitos de Fondo y Argumentación**

1. Interés Legítimo: El solicitante debe exponer de forma clara la razón por la cual tiene un interés legítimo y directo en solicitar la caducidad de la marca, conforme a lo establecido en el artículo 16 del código de procedimiento civil.
2. Fundamentación de Hecho del No Uso
3. Fundamentación de Derecho.
4. Promoción de pruebas
 - 4.1 El solicitante tiene el deber ineludible de presentar una prueba indiciaria que respalde su afirmación.

Esta prueba no requiere ser directa y absoluta de la inactividad de la marca. En su lugar, el solicitante deberá aportar un conjunto de hechos o circunstancias probadas (indicios) que, analizados en su conjunto por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), permitan inferir razonablemente que la marca no ha sido objeto de uso efectivo y real en el mercado durante el período legal establecido. El cumplimiento de este deber es fundamental para la admisibilidad y eventual procedencia de la solicitud.

iv. **Petitorio**

v. **Anexos y Formalidades**

1. Anexar el comprobante de pago de las tasas administrativas correspondientes por la tramitación de la solicitud de caducidad. Estas tasas son fijadas periódicamente por el SAPI.
2. Dos (2) juegos de copias de la solicitud y sus anexos para el expediente, para las notificaciones a las partes y para su archivo.
3. Original y copia simple del escrito de solicitud. El SAPI sellará y fechará la copia simple como acuse de recibo.
4. La solicitud debe estar debidamente firmada por el solicitante o su apoderado.

II. Despacho Saneador:

Cuando en el escrito o solicitud faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o alguno de los requisitos establecidos en el

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

presente manual, la autoridad que hubiere de iniciar las actuaciones lo notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin de que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el interesado presentare oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y ésta fuere objetada por la administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente sus documentos conforme a las indicaciones del funcionario.

III. Contestación

1. Término para la Contestación:

La contestación debe presentarse dentro del plazo improrrogable de **quince (15) días hábiles** contados a partir de la publicación de la solicitud de caducidad en el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI).

II.1 Requisitos Formales del Escrito de Contestación de Caducidad por no Uso de la Marca.

1. Identificación del Expediente:

- Debe indicar claramente el número de registro de la marca emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el cual fungirá como Nro. del expediente que acompañará a la solicitud de caducidad por no uso de la marca.
- Mencionar la marca y el número de registro cuya caducidad se está solicitando.
- Referenciar el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI) en el que se publicó la solicitud de caducidad (número y fecha del BPI).

2. Identificación del Titular de la Marca:

- Persona Natural: Nombre(s) y Apellido(s) completos, nacionalidad, número de cédula de identidad o pasaporte, y domicilio.
- Persona Jurídica: Denominación o Razón Social completa, nacionalidad (país de constitución), RIF, y domicilio.
- Datos de Contacto e informáticos o telemáticos: Número de teléfono, correo electrónico, redes sociales, etc.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

3. Identificación del Apoderado (si aplica):

- Nombre(s) y Apellido(s) completos del abogado o Agente de la Propiedad Industrial.
- Número de Cédula de Identidad, número de Inpreabogado (si es abogado).
- Datos de contacto (teléfono, correo electrónico).
- Anexar copia simple del poder que acredite la representación, debidamente autenticado o protocolizado y registrado si aplica.

4. Fecha y Firma:

- Fecha de elaboración y presentación del escrito.
- Firma del titular o de su apoderado.

IV. Requisitos de Fondo y Argumentación

1. Contestación a los Hechos Alegados.
2. Promoción y Consignación de Pruebas.

Dentro del lapso improrrogable de quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de la solicitud de caducidad en el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI), se podrá presentar un escrito dirigido al Registrador de la Propiedad Industrial, en el cual:

Se identifiquen las pruebas específicas de la contraparte que se desean oponer. Deberán exponerse los argumentos detallados por los cuales se considera que una o varias pruebas de la contraparte no deben ser valoradas o tienen un valor probatorio disminuido, con fundamento en lo siguiente:

- ✓ Ilegalidad.
- ✓ Impertinencia.
- ✓ Improcedencia.
- ✓ Falsedad o Adulteración.
- ✓ Contradicción con otras pruebas.
- ✓ Falta de Suficiencia Probatoria.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

V. De la Oposición a las pruebas

En el procedimiento de declaración de caducidad de una marca por falta de uso, la oposición a las pruebas promovidas por las partes se registrará por las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil relativas a la oposición de pruebas. A tales efectos, el interesado deberá presentar su escrito de oposición dentro del lapso procesal establecido para la promoción de pruebas, o en su defecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la providencia que las admita o del acta de la audiencia de pruebas, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil.

Cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos.

El escrito de oposición a las pruebas deberá ser motivado, indicando de forma clara y precisa las razones de hecho y de derecho por las cuales se objeta la admisión de una o varias pruebas, fundamentándose en causales de ilegalidad, impertinencia, inutilidad, manifiesta inconducencia o imposibilidad física o jurídica.

Presentado el escrito de oposición, el SAPI notificará a la parte que promovió las pruebas mediante correo electrónico, para que, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, conteste la oposición si a bien lo tuviere.

Transcurridos los lapsos anteriores, el Registro de la Propiedad Industrial se pronunciará sobre la admisibilidad de las pruebas mediante acto administrativo motivado, el cual podrá ser objeto de los recursos administrativos y jurisdiccionales correspondientes, cuya notificación se hará a cada una de las partes mediante correo electrónico.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

Las pruebas que resulten admitidas serán evacuadas por el Registro de la Propiedad Industrial, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, del Código de Procedimiento Civil en lo aplicable, el Código Civil y el Código Orgánico Tributario.

Concluido el lapso probatorio y resueltas las incidencias que se hubieren presentado, la Dirección de Signos Distintivos elaborará informe sobre la procedencia o no de la solicitud planteada y remitirá al Registro de la Propiedad Industrial a fin de que este elabore la Resolución respectiva y emita la decisión correspondiente, la cual deberá ser debidamente motivada y notificada a las partes a través del Boletín de la Propiedad Industrial.

B. RELATIVAS A LOS MEDIOS PROBATORIOS.

1. Podrán ser invocados todos los medios probatorios admitidos en derecho.
2. Los medios de prueba podrán ser:
 - a) Documental.
 - b) Mensajes de Datos.
 - c) Exhibición de Documentos.
 - d) Prueba de Informes.
 - e) Prueba de Experticia.
 - f) Prueba de Testigos.
 - g) Inspección.
 - h) Cualquier otro medio de prueba admitido por Ley.
3. Los medios de prueba libre se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en la ley, y en su defecto, en la forma que señale el Registro de la Propiedad Industrial.
4. El funcionario sustanciador, elaborará “Auto de Evacuación de Prueba”, para cada prueba promovida indicando lugar, fecha, hora, base legal aplicable y demás elementos específicos de cada medio probatorio.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

B.1 Pruebas documentales:

1. Se podrán promover documentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos para fundamentar la veracidad de sus alegatos y defensas.
2. En el caso de promoción de prueba documental, se deberá verificar si se trata de documentos originales, copia simple o certificada:
 - a) De ser documentos originales o copias certificadas se procederá a incorporarlos al expediente.
 - b) Presentados los documentos en original o copia certificada, el funcionario que sea designado realizará la respectiva confrontación, dejando constancia en el “Acta de Confrontación de Documentos”.
 - c) Cuando se trate de copias simples de documentos públicos se procederá a incorporarlos al expediente.
3. Cuando se requiera el estudio grafo-técnico de las escrituras de documentos promovidos como pruebas, que ofrezcan dudas en cuanto a su veracidad, se procederá a nombrar tres expertos tomando en cuenta para ello la importancia de causa y la complejidad de los puntos sobre los cuales deben dictaminar los expertos, para realizar el cotejo con instrumentos que no ofrezcan dudas, reconocidos o señalados como tales, los cuales deberán presentar informe con los resultados antes del vencimiento del lapso de evacuación de pruebas. El costo del estudio estará a cargo de cada una de las partes, y el correspondiente al Registro de la Propiedad Industrial deberá ser asumido por ambas partes.
4. Las facturas son documentos privados, por lo que su valoración se hará en tales términos, dando fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de las declaraciones en ellas contenidas, conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por remisión del artículo 300 del Código Orgánico Tributario, así como en el caso de las declaraciones juradas por ser documentos administrativos que están revestidos de la presunción de veracidad y legitimidad, todo ello en concordancia con el artículo 27 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. No obstante, en el caso de las facturas no se admitirá su ratificación mediante prueba testimonial.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

5. Requisitos de presentación

a) Documentos Públicos

- Original o Copia Certificada: Preferentemente.
- Idiomas Extranjeros: Si están en un idioma diferente al castellano, deben presentarse con su respectiva traducción oficial realizada por un intérprete público.

b) Documentos Privados

- Original o Copia Simple.

c) Documentos Digitales y Electrónicos

- Soporte Material: Presentar impresiones (capturas de pantalla con URL y fecha), discos compactos (CDs), memorias USB, o cualquier otro soporte legible, bajo los siguientes parámetros:
 - Acta Notarial o Judicial.
 - Experticia Informática.
 - Verificación de la Fuente.

Consideraciones generales.

1. Cada documento debe ser claro y detalladamente descrito en el escrito de promoción de pruebas. Se debe indicar su naturaleza, fecha, emisor, receptor y el hecho o hechos que se pretenden probar con él.
2. Identificación del Original: Si se presenta una copia, debe indicarse dónde se encuentra el original y si está a disposición para su cotejo.
3. Los documentos deben anexarse al escrito de promoción en el orden que se van mencionando, debidamente foliados y con una carátula de identificación si la cantidad lo amerita.
4. Justificar la pertinencia y necesidad de cada documento para la resolución del fondo del asunto.
5. Si el documento original está en poder de la contraparte o de un tercero, o si se requiere cotejo, se debe solicitar expresamente la exhibición o la prueba de cotejo en el mismo escrito de promoción.
6. Las pruebas deben ser presentadas de manera organizada, numeradas y con un índice, para facilitar su revisión por parte del examinador del SAPI.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

B.2 Relativas a los mensajes de datos.

1. Se podrán promover mensajes de datos impresos para fundamentar la veracidad de sus alegatos y defensas.
2. La promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba de los mensajes de datos, se realizará de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil para las pruebas libres.
3. Los mensajes de datos serán aceptados como medio de prueba cuando cumplan las disposiciones contenidas en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia.
4. Cuando se requiera la existencia de firma electrónica para la validez y eficacia del documento promovido, ésta tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la Ley otorga a la firma autógrafa, siempre que este avalada por un proveedor de servicios de certificación debidamente autorizado por la Superintendencia de Servicio de Certificación Electrónica. A tal efecto, deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y su Reglamento.
5. No obstante, la firma electrónica que no cumpla con tales requisitos podrá constituir un elemento de convicción valorable, de acuerdo con el sistema de la sana crítica.

B.3 Relativas a la Prueba de Exhibición de Documentos.

1. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, de oficio o a solicitud del interesado, podrá solicitar mediante “Oficio de Requerimiento de Información”, a las entidades públicas y privadas, y en general a cualquier tercero, la exhibición de aquellos documentos relacionados con los hechos objeto del procedimiento que se encontraren en su poder.
2. El oficio de solicitud de exhibición deberá indicar el plazo y el lugar para la presentación del documento requerido, el cual no podrá exceder del lapso de quince (15) días hábiles para la evacuación de las pruebas.
3. El funcionario sustanciador mediante “Acta de Recepción”, dejará constancia de la exhibición de la documentación promovida, la confrontación entre las copias y los originales respectivos en el momento de su presentación.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

B.4 Prueba de informes.

1. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, de oficio o a solicitud de las partes, podrá solicitar mediante oficio “Requerimiento de Información” a las entidades públicas y privadas, y en general a cualquier tercero, que presente informes sobre los hechos objeto del procedimiento, que se hallen en los documentos, libros, archivos y otros papeles que se encontraren en su poder.
2. El Oficio debe contener el detalle de la información que aparezca en los instrumentos o documentos requeridos.

B.5 Prueba de experticia.

1. Cuando se promueva la prueba de experticia, se deberá constatar que, en el escrito de solicitud o contestación, según corresponda, estén señalados los hechos y elementos que abarcará y el estudio técnico a realizar.
2. La designación del (los) experto (s), podrá ser:
 - a) De mutuo acuerdo entre el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI y el interesado, se designará un solo experto, el cual debe estar identificado precisando su nombre completo, cédula de identidad, su nacionalidad, su profesión u oficio y el domicilio para practicar su notificación.
 - b) En el caso de no existir acuerdo en la designación de un sólo experto, cada parte designará a su experto, y procederán a convenir en la designación de un tercer experto entre una terna propuesta por el colegio o gremio profesional relacionado con la materia objeto de la experticia. En aquellos casos en los cuales no haya colegio o gremio profesional, la designación del tercer experto se hará con fundamento en la apreciación de todas las credenciales que sean presentadas para el concurso de los postulados.
 - c) El (los) experto (s) designado (s), deberá (n) manifestar en forma escrita su aceptación y prestar juramento de cumplir cabalmente con las tareas asumidas, debiendo, igualmente, fijar sus honorarios, el tiempo y oportunidad para la realización de la experticia.
3. La designación del (los) experto (s) deberá constar en el “Acta de Designación de Expertos”, en la cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI fijará, a través del Boletín de la Propiedad Industrial, la oportunidad para la juramentación que será a

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

una hora determinada del tercer día hábil siguiente, para lo cual se emitirá “Auto de Notificación”

4. El funcionario sustanciador levantará “Acta de Aceptación y Juramentación de Expertos”, mediante la cual se dejará constancia de la aceptación del (los) experto (s) y de la respectiva juramentación, en presencia del Registrador de la Propiedad Industrial o Jefe de la División de Marcas o Signos Distintivos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
5. En aquellos casos en que la experticia vaya a ser evacuada por tres (3) expertos, Registrador de la Propiedad Industrial o Jefe de la División de Marcas o Signos Distintivos y el promovente podrán objetar la designación de alguno de los expertos, por insuficiente demostración de su cualidad y pericia o por encontrarse incurso en una de las causales de recusación previstas en el Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
6. Dentro de un lapso de tres (3) días hábiles contados a partir de presentada la objeción, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, deberán ser presentados los recaudos que fundamenten, o en su defecto, desvirtúen la objeción. Si no se presentaren los documentos señalados o si después de su presentación no se desvirtuase la objeción, el experto objetado o recusado continuará sus labores, en caso contrario, se fijará día y hora para el nombramiento del experto sustituto, que acredite suficientemente la pericia requerida y que no estuviere incurso en causal de recusación alguna, mediante “Auto que Fija la Oportunidad para la Designación del Experto Sustituto”.
7. El (los) experto (s) designado (s), consignará (n) en el respectivo expediente la manifestación de su voluntad, mediante carta de aceptación dirigida al Director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, en la cual se expresará lo siguiente:
 - a. Identificación
 - b. Profesión u oficio
 - c. Número de afiliación gremial
 - d. Conocimiento del objeto y alcance de la prueba a evacuar
 - e. Estimación de sus honorarios profesionales
 - f. Tiempo y oportunidad estimados para la realización de la experticia, el cual no podrá exceder del lapso de evacuación de pruebas o de su prórroga.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

8. Cuando el interesado no asistiere en la oportunidad fijada para la designación de los expertos, sin haber solicitado nueva fecha; se tendrá como desistida la prueba y deberá dejarse constancia mediante “Auto de No Comparecencia del interesado para la Designación de los Expertos”.
9. Se podrá fijar una nueva oportunidad para la designación, mediante “Auto que Acuerda Nueva Fecha para la Designación de Expertos”, siempre que el interesado lo solicite por escrito dentro del lapso fijado para la evacuación de la prueba.
10. Los expertos deben presentar el informe escrito de las conclusiones de la experticia practicada, el cual deberá expresar la descripción detallada del objeto de la experticia, incluyendo métodos o sistemas utilizados, motivos y resultados obtenidos, sin emitir valoración y opiniones.
11. El (los) experto (s) podrá solicitar prórroga para consignar el informe, antes del vencimiento del plazo otorgado para su entrega, el cual será acordado mediante “Auto de Prórroga del Lapso de Presentación del Informe del Experto” si las razones lo ameritan.
12. Una vez recibido el Informe Pericial emitido por el (los) experto (s), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI o el interesado, podrán solicitar aclaratoria o ampliación del mismo, las cuales serán respondidas por escrito.
13. Los costos de la experticia incluyendo los honorarios profesionales del (los) experto (s) correrán por cuenta de la parte que la solicite.

B.6 Pruebas testimoniales

1. Podrá promoverse y evacuarse prueba de testigos para la comprobación o apreciación de los hechos que sean controvertidos en el procedimiento respectivo.
2. Se debe indicar de forma clara la identificación completa de cada testigo que se pretende presentar. Designación de los Testigos (Art. 482 CPC). Esto incluye:
 - Nombre(s) y Apellido(s) completos.
 - Número de Cédula de Identidad o Pasaporte.
 - Profesión u oficio.
 - Domicilio completo (dirección exacta donde puedan ser citados).
3. Si el titular no puede asegurar la comparecencia voluntaria de los testigos, debe solicitar expresamente al SAPI que se les cite para que comparezcan en la oportunidad que se fije para la evacuación.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

4. Iniciado el lapso para la evacuación de las pruebas, se fijará mediante “Auto que Acuerda la Evacuación de Prueba Testimonial” el día y hora para que tenga lugar el acto de deposición de testigos.
5. Si el interesado demuestra suficientemente la necesidad de evacuar la prueba testimonial en una oportunidad diferente a la fijada, deberá solicitarla dentro de lapso previsto para la evacuación de la prueba. En caso de ser aprobada se elaborará “Auto que Acuerda Nueva Fecha de Evacuación de Testigo”.
6. Una vez fijada la oportunidad para la juramentación del (los) testigo (s), deberá (n) presentarse ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI a los fines de prestar juramento.
7. La prueba testimonial será evacuada en presencia del funcionario designado para la evacuación de la prueba, el solicitante, en la hora y día fijado para ello.
8. El acto de deposición se iniciará con la identificación del testigo, luego se procederá a la formulación de las preguntas que tenga a bien hacer el promovente. El (Los) funcionario (s) designado (s) para la evacuación de la prueba, realizará las repreguntas a los testigos. Si de la declaración quedasen dudas, del funcionario designado para la evacuación de la prueba podrá formular las preguntas que considere pertinentes, a fin de aclarar la apreciación de los hechos.
9. En el acto de declaración de testigo se elaborará “Acta de Deposición de Testigos”, la cual deberá contener los datos siguientes:
10. El nombre y apellido, cédula de identidad, edad, estado civil, profesión u oficio del o los testigos.
 - a. La existencia de algún impedimento o eximente para declarar en el procedimiento que se instruye, de ser el caso.
 - b. Fecha de la declaración.
 - c. Número del expediente administrativo.
 - d. Identificación del promovente.
 - e. Identificación del funcionario designado para evacuar la prueba.
 - f. Preguntas formuladas.
 - g. Respuestas declaradas.
 - h. Repreguntas formuladas y respuestas.
 - i. Firma del testigo.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

- j. Firma del Registrador de la Propiedad Industrial.
 - k. Firma del promovente.
 - l. Firma del funcionario que instruye el procedimiento.
- 11.** En el caso de pluralidad de testigos, se tomarán las declaraciones por separado y en privado, no pudiendo ninguno de los testigos, presenciar la declaración de los demás.
 - 12.** El (los) funcionario (s) designado (s) para la evacuación de la prueba deberá facilitar el “Acta de Deposition de Testigos” (Anexo “B 6”), para que manifieste su conformidad y proceda a suscribirla. En el caso de no estar de acuerdo con el contenido del Acta, manifestará sus observaciones, las cuales serán incorporadas en la misma.
 - 13.** En caso de impedimento del testigo para firmar, se deberá tomar la huella dactilar del dedo pulgar de ambas manos, para comprobar su identidad y se le requerirá al testigo que solicite a otra persona que firme por él.
 - 14.** En caso de no comparecencia del (los) testigo (s) se dejará constancia mediante “Acta de no Comparecencia de Testigo”.

B.7 Inspección Judicial

- 1.** El titular de la marca podrá solicitar se efectúe inspección a fin de esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión del procedimiento. A tales efectos, deberá indicar el lugar y objeto de la inspección, en caso contrario se desestimarán la solicitud y deberá ser motivado en la Resolución final que se emita al respecto.
- 2.** El Registrador de la Propiedad Industrial mediante “Auto Prueba de Inspección”, fijará la oportunidad en que realizará la inspección.
- 3.** Las inspecciones deberán ser practicadas por el Jefe de la División de marcas o signos distintivos, o por un funcionario debidamente autorizado por el Jefe de la División.
- 4.** Una vez realizada la inspección se elaborará “Acta de Inspección”, la cual deberá contener lo siguiente:
 - ✓ Los hechos observados en la inspección, y
 - ✓ La constancia de la presencia del promovente o de los terceros que hayan estado en la inspección.
 - ✓ Esta “Acta de Inspección” debe ser consignada en el respectivo expediente administrativo el día hábil siguiente de levantada.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
		EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA

B.8. La prueba Libre

El sistema probatorio venezolano, si bien contiene medios específicos, permite la incorporación de otros que sean conducentes a la verdad. El artículo 395 del CPC, si bien se refiere a la carga de la prueba, en su espíritu consagra la posibilidad de que las partes se valgan de todos los medios probatorios que no estén prohibidos por la ley.

Al promover una prueba libre se deberá **justificar su pertinencia y la explicación de cómo contribuye a demostrar el no uso de la marca**, identificando cuál es el medio de prueba que se considera "libre" y que es relevante para demostrar el no uso de la marca. Ejemplos podrían incluir:

- Informes o estudios de mercado.
- Declaraciones juradas o testimonios de expertos en el sector.
- Contenidos digitales: (publicaciones en redes sociales, sitios web, correos electrónicos, etc.).
- Inspecciones extrajudiciales o actas notariales.
- Auditorías contables o financieras.

La promoción de dichas pruebas se realizará dentro del lapso probatorio establecido por la autoridad administrativa (SAPI). El escrito de promoción de la prueba libre debe contener:

- Identificación del proceso: Número de expediente, partes, marca en cuestión.
- Denominación de la prueba o nombre descriptivo.
- Objeto de la prueba.
- Pertinencia y necesidad.

La evacuación de la prueba libre dependerá de la naturaleza de la misma y de la decisión de la autoridad administrativa.

Una vez promovida, la autoridad administrativa evaluará su pertinencia, licitud y conducencia. Si considera que cumple con estos requisitos, la admitirá. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, podrá, dada su naturaleza atípica, solicitar aclaratorias o proponer una forma específica de evacuación, cuya comunicación de ser el caso se hará efectiva vía correo

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

electrónico con el promovente bajo el uso se los formatos preestablecidos para la notificación de los actos emanados del servicio en atención a la solicitud de caducidad de la marca por no uso.

La evacuación se realizará de la forma más análoga posible a los medios de prueba tradicionales, garantizando siempre el principio de contradicción.

C. Relativas al Análisis del Expediente y la Emisión de la Resolución de Caducidad de la Marca por No uso.

1. Una vez sustanciado el expediente se deberá asignar al funcionario ponente, de acuerdo a los criterios siguientes:

- a. Con contestación.
- b. Sin contestación.
- c. Oposición a las pruebas.

2. La valoración de las pruebas se hará con base en los Sistemas siguientes:

- a. Prueba Legal.
- b. Sana Crítica.

3. El Director del Registro de la Propiedad Industrial o funcionario ponente designado a los efectos de la valoración de las pruebas, deberá considerar las reglas que se indican a continuación:

- a. Se utilizará el Sistema de la Sana Crítica para la apreciación de las pruebas evacuadas, que se indican a continuación:
 - ✓ Las declaraciones y reconocimientos efectuados por el titular de la marca, responsables o terceros.
 - ✓ La información suministrada por terceros que esté vinculado con los hechos controvertidos.
 - ✓ La información suministrada por funcionarios o empleados públicos.
 - ✓ La inspección realizada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI.
- b. A la prueba de testigos se le aplicará lo dispuesto en el artículo 508 del CPC.
- c. La prueba documental será apreciada de conformidad con las reglas de valoración del Sistema de la Prueba Legal.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

4. En el caso de aplicarse el Sistema de Valoración de la Sana Crítica, se deberá hacer bajo los parámetros siguientes:

- a. Examinar la prueba racionalmente, con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia;
- b. Observar que la prueba haya sido practicada y aportada al proceso de acuerdo con las formalidades legales;
- c. Realizar el examen integral de cada medio de prueba, entrelazado con los distintos medios de prueba que consten en el expediente.

5. A los efectos de la emisión de la Resolución, se deberá considerar lo siguiente:

- a. Se indicará el criterio seguido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI para la valoración de las pruebas.
- b. Como punto previo a la decisión que recaiga sobre el fondo del o los asuntos controvertidos, se deberá pronunciar acerca de la ilegalidad o impertinencia de las pruebas promovidas y evacuadas.
- c. El rechazo de alguna de las pruebas promovidas, sea por ilegalidad o impertinencia o por cualquier otra razón, deberá motivarse suficientemente.

6. La Resolución deberá ser elaborada siguiendo la estructura indicada a continuación:

- a. Encabezado
- b. Exposición de los hechos
- c. De lo alegado por las partes
- d. De los medios de pruebas:
- e. De la Promoción y Evacuación: Se hace una relación de las pruebas presentadas y de sus respectivos resultados.
- f. De la Valoración de las Pruebas: Se efectúa la apreciación de la prueba de acuerdo a las reglas de valoración aplicada a cada una y en su conjunto, para su consideración al momento de emitir la decisión definitiva.
- g. De la Motivación:
- h. Dispositiva
- i. Decisión
- j. Recursos que correspondan contra la Resolución.
- k. Firma del Director del Registro de la Propiedad Industrial.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS

 Universidad Monteavila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

PROCEDIMIENTO GENERAL

RESPONSABLE	PASO N°	ACCIÓN
Taquilla de Atención Integral del SAPI	1	Recibe la solicitud donde se le asignará fecha, hora y número de solicitud, si la misma cumple con los requisitos mínimos de presentación.
Funcionario Receptor	2	Remite la solicitud al Registro de la Propiedad Industrial para su sustanciación.
Registro de la Propiedad Industrial	3	Recibe la Solicitud y procede a designar a funcionario sustanciador.
Funcionario Sustanciador	4	Recibe la Solicitud para la conformación del expediente y verifica los documentos presentados.

4.1 Despacho Saneador: cuando en el escrito o solicitud faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o alguno de los requisitos establecidos en el presente manual, se notificará vía correo electrónico al presentante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin de que en el plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el interesado presentare oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y ésta fuere objetada por la administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente sus documentos conforme a las indicaciones del funcionario.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

4.2 Sin despacho saneador: Continúa con el paso cinco (5).

- 5 Prepara informe preliminar y remite al Director del Registro de la Propiedad Industrial para la aprobación de la publicación en el Boletín de la Propiedad Intelectual de la solicitud planteada.

**Director del Registro de la
Propiedad Industrial**

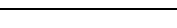
- 6 Recibe el expediente de la solicitud debidamente conformado y procede a ordenar la Publicación de la misma en el Boletín de la Propiedad Industrial para fines de contestación por parte del titular de la marca.

- 7 Posteriormente procede a remitir al funcionario sustanciador nuevamente el expediente para su tramitación.

Funcionario Sustanciador

- 8 Recibe el expediente y espera un lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación en el Boletín de la Propiedad Industrial, a fin de que el titular de la marca retire copia del escrito de la solicitud y consigne los alegatos que estime convenientes en su defensa, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

8.1 No presentó escrito de contestación: De no consignar los alegatos ni promover las correspondientes pruebas de defensa de sus derechos e intereses en el lapso estipulado,

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

remitirá el expediente al Director del Registro de la Propiedad Industrial quien resolverá de acuerdo con los elementos que disponga.

8.2 Si presentó escrito de contestación:

Agrega el escrito de contestación al expediente.

Funcionario Sustanciador

- 9 Elaborará un preliminar de “Aviso Oficial” contentivo de la información relativa a las pruebas presentadas y la indicación expresa de la apertura del lapso de oposición a las mismas y remite a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial para su evaluación, tramitación y firma.

Director del Registro de la Propiedad Industrial

- 10 Recibe el expediente y el preliminar del “Aviso Oficial” contentivo de la información relativa a las pruebas promovidas y ordena, previa aprobación y suscripción del aviso, su publicación en la Página Web del Servicio, en caso de cumplir con los requisitos mínimos establecidos para la promoción de las pruebas.

- 11 Una vez publicado el “Aviso Oficial” se incorporará copia del mismo al expediente.

- 12 Transcurridos los lapsos establecidos en el “Aviso Oficial” para la oposición a las pruebas, remite el expediente a la División de Marcas y Signos Distintivos encargada de la sustanciación del expediente y el proceso probatorio.

División de Marcas y Signos Distintivos

Funcionario Sustanciador

- 13 Recibe el expediente, dejando transcurrir los lapsos indicados en el “Aviso Oficial” para dar continuidad al proceso probatorio (quince (15)

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

días hábiles para la evacuación de las respectivas pruebas, de conformidad con lo previsto en la disposición Cuarta de la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022).

- 14 En caso de que no exista oposición a las pruebas, se citará al interesado para que asista a las Oficinas del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, en un lapso no mayor de cinco (5) días continuos contados a partir de la recepción del expediente en la División, con la finalidad de suscribir los Autos relativos a la evacuación de cada tipo de prueba, en cuyo caso tendrá oportunidad de realizar solicitudes respecto al lapso probatorio.
- 15 Elabora para cada prueba “Auto de Evacuación de Prueba” en dos (2) ejemplares, notifica al interesado e incorpora al expediente un (1) ejemplar debidamente notificado.
- 16 Verifica si el titular de la marca solicita prórroga para la evacuación de la prueba.

16.1 Si solicita prórroga: Analiza la factibilidad de la prórroga, elabora Auto de Prórroga o Auto de Negativa en dos (2) ejemplares, obtiene firmas del Jefe de la División de Marcas y Signos Distintivos.

Notifica al titular de la marca e incorpora al expediente ejemplar debidamente notificado. De

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

las prórrogas no será necesario generar la publicación mediante “Aviso Oficial”.

16.2 No solicita prórroga: Continúa en el paso 18.

**Director del Registro de la
Propiedad Industrial**

- 17** El SAPI podrá ordenar remitir el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten según los trámites del juicio ordinario.

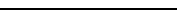
Se notificará al solicitante por publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial del envío al tribunal distribuidor del expediente administrativo indicando oficio y fecha de remisión.

La fecha de distribución, el número de expediente judicial y el tribunal asignado será notificado vía telemática a los interesados.

Se suspenderá el procedimiento administrativo hasta que el tribunal decida y la parte interesada gestione nuevamente el asunto.

**Director del Registro de la
Propiedad Industrial**

- 18** Procede a la evacuación de las pruebas en el lapso de 15 días hábiles y su prórroga, de ser el caso.
- 19** Recibe la (s) prueba (s) evacuada (s) e incorpora al expediente de la solicitud, y tramita su remisión

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

al Jefe de la División de Marcas y Signos Distintivos.

**Jefe de la División de
Marcas y Signos Distintivos**

20 Recibe, revisa y asigna, en conjunto con el Coordinador Funcional o Jefe de Área, al Funcionario Ponente, el expediente de la solicitud.

Funcionario Sustanciador

21 Recibe expediente, valora las pruebas evacuadas conforme a las reglas de valoración y revisa las normas legales aplicables al caso y determina si requiere de otras pruebas.

21.1 Si requiere de otras pruebas: Define la prueba que requiere y gestiona con el Funcionario Sustanciador su evacuación. Al respecto se emitirá un Auto de Mejor Proveer dirigido a las partes interesadas, el cual será notificado vía correo electrónico.

21.2 No requiere de otras pruebas: Elabora informe sobre la solicitud planteada, remite vía electrónica al Coordinador Funcional de Ponente o al Jefe del Área y entrega el expediente respectivo.

**Jefe de la División de
Marcas y Signos Distintivos**

22 Recibe expediente y su conformación, efectúa la revisión y visa informe resumen determinando conformidad o no.

22.1 No conforme: Devuelve al Coordinador Funcional o Jefe de Área con las observaciones para su corrección.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS		Junio 2025
			Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA		

22.2 Conforme: Imprime y procede al visado del informe en dos (2) ejemplares.

- 23** Remite informe conjuntamente con el expediente al Director del Registro de la Propiedad Industrial para su conocimiento y fines consiguientes.

**Director del Registro de la
Propiedad Industrial**

- 24** Elabora y suscribe la Resolución y ordena la Publicación de la misma en el Boletín de la Propiedad Industrial para la notificación de las partes interesadas.

Transcurridos los lapsos para la interposición de los Recursos se ordena el archivo del expediente.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
	Versión 1	
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

CAPITULO III. ANEXOS

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 1"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

AVISO OFICIAL DE INICIO DEL LAPSO PARA LA EVACUACIÓN DE PRUEBAS

En virtud del Escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso de la marca presentado en fecha ____/____/____, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad industrial, y del artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se da inicio al lapso de quince (15) días hábiles para la evacuación de las pruebas promovidas por la parte accionante así como del titular de la marca _____, identificado con el número de cédula de identidad _____, o RIF _____ (En caso de ser persona jurídica agregar los datos del representante) de acuerdo a lo establecido en la disposición Cuarta de la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, desde el día _____ hasta _____.

Nombre y Apellido

Jefe de la División de Marcas o Signos Distintivos

Providencia Administrativa N° ____ de fecha ____/____/____

NOTIFICACIÓN:

Nombre y Apellido: _____

C.I. N°: _____

Fecha: _____

Firma: _____

 Universidad Monteavila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 2"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

AVISO OFICIAL DE PRÓRROGA DEL LAPSO DE EVACUACIÓN DE PRUEBAS

En virtud del escrito recibido en fecha ____/____/____, interpuesto por _____, cédula de identidad N° _____, actuando en su carácter de _____ del titular de la marca _____, identificado con el número de cédula de identidad _____ o R.I.F N° _____, mediante el cual interpuso solicitud de prórroga del lapso probatorio fijado en el Aviso Oficial de Inicio del Lapso para la Evacuación de Pruebas N° _____, de fecha ____/____/____, emanado de esta División de Marcas o Signos Distintivos, el cual culmina el día _____, siendo que (alegatos de justificación presentados), y considerando que el Registro de la Propiedad Industrial debe tener todos los elementos de juicio que se dispongan, con el fin de garantizar la objetividad y transparencia de sus actuaciones, se concede una prórroga por un lapso de quince (15) días hábiles (o los que consideren necesarios), contados a partir del día siguiente al vencimiento del lapso de evacuación originalmente acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Nombre y Apellido

Jefe de la División de Marcas o Signos Distintivos

Providencia Administrativa N° _____ de fecha ____/____/____

NOTIFICACIÓN:

Nombre y Apellido: _____

C.I. N°: _____

Fecha: _____

Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 3"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

AVISO OFICIAL DE EVACUACIÓN DE PRUEBA
(INDICAR LA PRUEBA CORRESPONDIENTE)

En virtud del Escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso de la marca presentado en fecha __/__/__, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, del artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en la disposición Cuarta de la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, este Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, conforme a lo previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Indicar el artículo que corresponda) del Código de Procedimiento Civil, acuerda la evacuación de la prueba (indicar el tipo de prueba) promovida por _____ en su carácter de _____, fijándose para el día __/__/__, la evacuación de la referida prueba, (detallar lugar, hora y cualquier otra circunstancia en caso de ser necesario).

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 00.000 del 00/00/0000

NOTIFICACIÓN:

Nombre y Apellido: _____

C.I. N°: _____

Fecha: _____

Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 4"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

ACTA DE COTEJO DE DOCUMENTOS

Constituidos en la sede del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, a los _____ () días del mes de _____ de _____, siendo las _____ a.m. o p.m., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, (articulado según corresponda) el (la) funcionario (a) _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, adscrito (a) a este Registro, procede a dejar constancia del acto de cotejo de los documentos presentados como medio de prueba, por _____, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en su carácter de _____ del titular de la marca (en caso de ser representante indicar datos del poder que lo acredite) _____, identificado con la cédula de identidad N° _____ o R.I.F N° _____, los cuales se describen a continuación: (Describir los documentos y sí el cotejo fue realizado contra originales o copias certificadas) _____.

Observaciones: _____.

Se levante la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, uno de los cuales queda en poder del titular de la marca o representante, quien firma para dejar constancia de la devolución y entrega de la documentación consignada para el cotejo.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

FUNCIONARIO:

Nombre y Apellido: _____
 C.I. N°: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 5"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

**AVISO OFICIAL
CITACIÓN
(Prueba Documental)**

Visto el documento privado (Describirlo e identificarlo), promovido por el titular de la marca _____, identificado con la cédula de identidad N° _____ o R.I.F N° _____, en el Escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso de la marca presentado en fecha ____/____/____, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial; del artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; la disposición Cuarta de la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, así como el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con los artículos 444 y 445 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de reconocer el (los) documento (s) privado antes identificado (s), (Generar listado detallado de los documentos presentados) se emite la presente citación al ciudadano _____, titular de la cédula de identidad N° _____, quien deberá presentarse el día ____/____/____, a las ____ a.m. o p.m. en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI _____, ubicado en _____.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 00.000 del 00/00/0000

NOTIFICACIÓN:

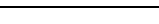
Nombre y Apellido: _____

C.I. N°: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Firma: _____

 Universidad Monteavila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 5.1"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTO PRIVADO

En la sede de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, a los _____ () días del mes de _____ de _____, siendo las _____ a.m. o p.m., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, el (la) funcionario (a) _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, adscrito (a) a este Registro, procede a dejar constancia del acto de reconocimiento de instrumento privado promovido como prueba por _____, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en su carácter de _____ del titular de la marca _____, identificado con la cédula de identidad N° _____ o R.I.F N° _____, los cuales se describen a continuación: (Describir los documentos y su reconocimiento o objeciones de ser el caso, así como hacer referencia a los datos del poder notariado en caso de ser presentado) _____ Observaciones: _____.

A los fines legales consiguientes, se emite la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

FUNCIONARIO:

Nombre y Apellido: _____

C.I. N°: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 6"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

ACTA DE EVACUACIÓN DE TESTIGO

En la ciudad de _____, a los _____ (____) días del mes de _____ del año _____, a las _____ a.m. o p.m., en la sede de la en la sede del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI _____, ubicado en _____, siendo la oportunidad prevista para la evacuación de la prueba testimonial del (la) ciudadano (a) _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, una vez tomado el juramento de ley y de conformidad con los artículos 485, 486, 491, 492 y 493 del Código de Procedimiento Civil, se procede a efectuar el siguiente interrogatorio, por el promovente de la prueba _____ (identificar si es el titular de la marca o el funcionario designado por el Servicio), el cual es del tenor siguiente: (preguntas y respuestas)

Es todo, se leyó y conformes firman:

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

TESTIGO:

Nombre y Apellido: _____
 C.I. N°: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

POR EL TITULAR DE LA MARCA:

Nombre y Apellido: _____
 C.I. N°: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 8"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

ACTA DE RECEPCIÓN
(APLICA PARA DIVERSOS DOCUMENTOS COSNGINADOS DURANTE EL PROCESO)

En _____, a los ____ (____) días del mes de _____ de _____, siendo las _____ a.m. o p.m., y presente el funcionario _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, adscrito Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, y el(la) ciudadano(a): _____ titular de la Cédula de Identidad No. _____, con el cargo de _____, cedula de identidad N° _____, y R.I.F N° _____, conforme a lo solicitado en el Acta de Requerimiento (en caso de que corresponda) No. _____ de fecha ____/____/____, notificada el ____/____/____, se procedió a levantar la presente Acta para dejar constancia de la exhibición de la documentación que se describe a continuación (en caso de que corresponda:

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 00.000 del 00/00/0000

NOTIFICACIÓN:

Nombre y Apellido: _____
C.I. N°: _____
Cargo: _____
Fecha: _____
Firma: _____

FUNCIONARIO SUSTANCIADOR:

Nombre y Apellido: _____
C.I. N°: _____
Cargo: _____
Fecha: _____
Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 9"

OFICIO-SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

Ciudadano
XXXXXX XXXX
Ente (Organismo Público)
Dirección
Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle y a su vez en mi carácter de Director del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, (indicar los artículos referidos a la competencia de la dependencia que emite el acto), en virtud de la solicitud de caducidad por no uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, interpuesta por (Indicar solicitante, marca, asunto) y a los fines de la evacuación de la Prueba de Informes promovida por el interesado (según corresponda), procede a requerir de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Cabe destacar que el lapso para la evacuación de las pruebas culmina en fecha xxx. Finalmente solicito que las mencionadas actuaciones sean remitidas a este Registro de la Propiedad Industrial haciendo mención al número de asunto correspondiente.

Sin otro particular al cual hacer referencia, se suscribe de usted.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 00.000 del 00/00/0000

NOTA: Para cualquier información o aclaratoria, comunicarse a los siguientes números telefónicos:

 Universidad Monteavila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 10"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

**AVISO OFICIAL DE DESIGNACIÓN DE EXPERTOS
(INDICAR ASUNTO)**

En el día de hoy, _____, a las _____ a.m./p.m., siendo la oportunidad y hora fijada por el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, para el acto de designación de Experto, en virtud de la prueba de experticia promovida por el Titular de la marca (o a quien corresponda) _____, titular de la cédula de identidad N° V_____ y RIF N° _____, en virtud de la solicitud de caducidad por no uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, se procede a dejar constancia de lo siguiente: Anunciado el Acto de conformidad con la Ley, presentes en este Registro: el (la) ciudadano (a) _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, con el cargo de Director del Registro de la Propiedad Industrial; el o los funcionarios _____, titular (es) de la Cédula de Identidad _____ y el ciudadano: _____ titular de la Cédula de Identidad N° _____ promovente, se procedió a designar de mutuo acuerdo como experto(s) ciudadano(a) _____, titular(es) de la(s) Cédula(s) de Identidad N° _____, de Profesión _____, todo de conformidad con los Artículos 452, 453, 454, 458 y 459 del Código de Procedimiento Civil, quien(es) deberá (n) comparecer al tercer día siguiente de su notificación para que manifieste(n) su aceptación o excusa al cargo, y en el primero de los casos presenten el juramento de Ley. Es todo, se leyó y conformes firman:

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 11"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

**AVISO OFICIAL DE NOTIFICACIÓN DE EXPERTO
(INDICAR CASO)**

CIUDADANA (O): _____ C.I. N.º:

_____ Domicilio Fiscal:

_____ Se le hace saber que para el procedimiento que cursa ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, instruido en virtud de la solicitud de caducidad por no uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022; ha sido designado como Experto (a), por lo que deberá comparecer por ante este Registro al tercer día hábil siguiente a la fecha de notificación del presente, a las _____ a.m. o p.m., para que manifieste su aceptación o excusa al cargo, y en el primero de los casos preste el juramento de Ley, de conformidad con el Artículo 459 del Código de Procedimiento Civil.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

NOTIFICACIÓN:

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Firma: _____

Sello:

 Universidad Monteavila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 12"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

ACTA DE ACEPTACION Y JURAMENTACION DE EXPERTO

En el día de hoy, _____, siendo las _____ a.m. o p.m., compareció por ante este Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, el (la) ciudadano (a) _____, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° _____, nombrado (a) experto (a), de conformidad con lo previsto en el Artículo 459 del Código de Procedimiento Civil, quien expone: En virtud de la solicitud de caducidad por no uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, y vista la designación acordada procedo en tal sentido a aceptar el nombramiento que se me ha hecho y juro cumplir y desempeñar fielmente el cargo. Con fundamento en lo establecido en el Artículo 460 del Código de Procedimiento Civil, se fija el plazo de _____ (xx) días hábiles, para la presentación del respectivo informe.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

EXPERTO:

Nombre y Apellido: _____
 C.I. N°: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

FUNCIONARIO SUSTANCIADOR:

Nombre y Apellido: _____
 C.I. N°: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____
 Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 13"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

**AVISO OFICIAL
(INDICAR ASUNTO)
(Prueba de Inspección)**

En virtud del escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso de la marca presentado en fecha __/__/__, este Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, de conformidad con el Artículo 472 del Código de Procedimiento Civil acuerda la evacuación de la prueba de inspección, promovida por (Indicar según corresponda) _____ titular de la cédula de identidad N° _____ en su carácter de _____. En razón de lo expuesto, se fija el día __/__/__, a las _____ a.m. o p.m., para la evacuación de la referida prueba en la dirección siguiente: _____.

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 00.000 del 00/00/0000

NOTIFICACIÓN

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Firma: _____

	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

ANEXO "A 14"

SAPI-DMSD-N.º 25

(Lugar y fecha de emisión)

ACTA DE INSPECCIÓN

En _____ a los ____ () días del mes de _____ de _____. el Registro de la Propiedad Industrial y la División de Marcas o Signos Distintivos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual SAPI, de conformidad con lo establecido en el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil, constituido el (la) funcionario(a) _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, en su carácter de Jefe de la División de Marcas o Signos Distintivos, según Providencia Administrativa N° _____ de fecha ____/____/____, y por el (la) funcionario(a) _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____, adscrito(a) a la mencionada División, quien fungirá como Funcionario Sustanciador en este Acto, y presente(s) el (la), (los) ciudadano(a) (s): _____, titular(es) de la(s) Cédula(s) de identidad N° _____, (respectivamente), representante (s) (titular de la marca o promovente) _____, R.I.F. N° _____; y los ciudadanos _____, _____, _____, titular(es) de la(s) Cédula(s) de identidad N°(s) _____, actuando en su carácter de expertos (según sea el caso), a los fines de proceder a evacuar conforme a los artículos 395 y 472 al 476 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de Inspección promovida en el escrito de contestación y promoción de pruebas presentado en virtud del procedimiento instruido en la solicitud de caducidad por no uso de la marca, de conformidad con lo establecido en el Artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial, el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y en la Resolución N° 74, publicada en el Boletín Oficial N° 614 de fecha 17 de febrero de 2022, acordada su evacuación, mediante Auto N° _____ de fecha ____/____/____ la inspección sobre (Describir los aspectos sobre los cuales se desarrollará la inspección conforme a lo solicitado en el escrito de contestación y promoción de pruebas). Se procede a dejar constancia de los hechos y circunstancias siguientes:

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	
		Junio 2025
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

Es todo, se terminó, leyó y conformes firman:

Nombre y Apellido
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 0000 de fecha 00/00/0000
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 00.000 del 00/00/0000

JEFE DE LA DIVISIÓN

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Firma: _____

ASISTENTES AL ACTO

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

ASISTENTES AL ACTO

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

FUNCIONARIO SUSTANCIADOR

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

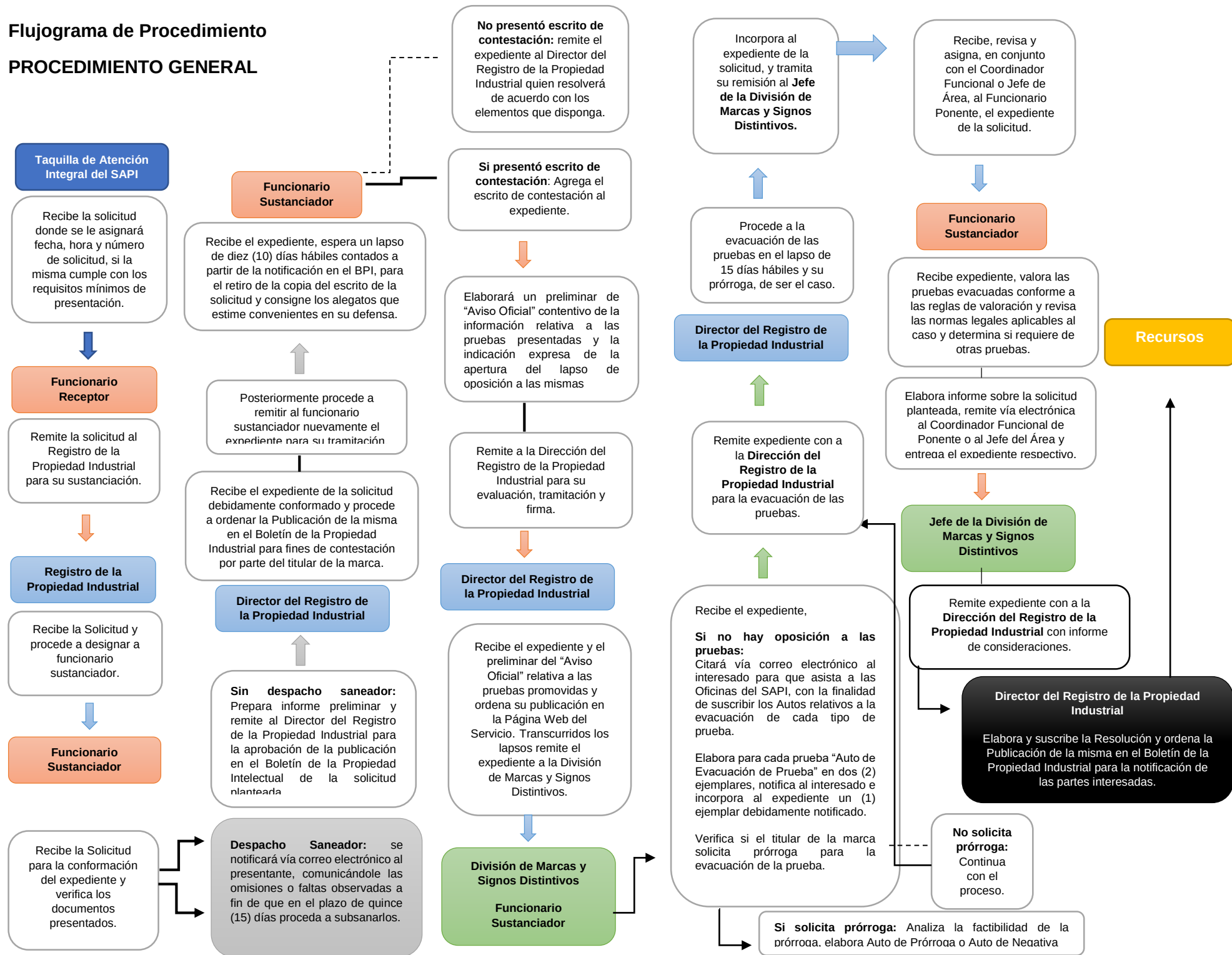
Firma: _____

ASISTENTES AL ACTO

Nombre y Apellido: _____

C.I. N.º: _____

PROCEDIMIENTO GENERAL



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arean Lalin, Manuel (1996). "Las Marcas Notorias y la Piratería Marcaría. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XX". Publicación del Primer Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial.
- Baylos Carroza, Hermenegildo (1978). "Tratado de Derecho Industrial". Editorial Civitas, Madrid.
- Cabrera Romero, Jesús Eduardo (1997). "Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo II". Editorial Jurídica Alva.
- Cabrera Romero, Jesús Eduardo (2003). "La Inmediación. Revista de Derecho Probatorio". Ediciones Homero.
- Calamandrei, Piero, (1973). "Instituciones de derecho procesal civil", traducción de Santiago Santis Melendo, EJEa, volumen I.
- Corsi, Luis (1995). "Revista de Derecho Probatorio". Editorial Jurídica ALVA.
- Claus, Roxin (2000). "Derecho Procesal Penal". Editores del Puerto.
- Couture, Eduardo J. (Reimpresión 2014). Fundamentos del derecho procesal civil. 4ª ed. (póstuma, 1958), 1ª de esta editorial.
- Couture, Eduardo J. (1981). "Fundamentos del Derecho Procesal Civil". Ediciones Depalma.
- Cuenca, Humberto (1980). "Curso de casación civil. Ediciones de la Biblioteca, UCV".
- Echandía, Devis, (1972). "Tratado de Derecho Procesal civil".
- Echandía, Hernando (2012). "Teoría general de la prueba judicial."
- Fernández-Novoa, Carlos (2001). Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Madrid, España.
- García De Enterría, E. y Fernández, T. R. (2004). "Curso de Derecho Administrativo, T. II, 12ª". Editorial Thomson-Civitas.
- Guerrero, Gilberto. (2005). "Objeto de la Prueba Judicial Civil y su alegación." Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Estudios Jurídicos Nº 11.
- Montero Aroca, Juan y otros (2014) "Derecho jurisdiccional I. Parte General." Vigésima primera edición.
- Palau Ramírez, Felipe. (2005). "La obligación de uso de la marca." 1ª Edición, Tirant Lo Blanch / Universitat de Valencia.

 Universidad Monteávila	MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN, OPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS PRUEBAS	Junio 2025
		Versión 1
	EN EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD POR NO USO DE LA MARCA EN VENEZUELA	

- Pulido Villafañe, Antonio. (1952). “Código Civil de Venezuela”. Editorial Andrés Bello. Segunda edición.
- Rengel-Romberg, Arístides. (1994). “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Volumen II”. Editorial Arte, cuarta edición.
- Rengel Romberg Arístides. (1991). “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987.” Ed. Exlibris.
- Rosell, Jorge (1998). “Código Orgánico Procesal Penal”. Mc Graw Hill.
- Sentís Melendo, Santiago. (1967). "Introducción al derecho probatorio". EJEA.
- Vásquez Rossi. (1998). “Derecho Procesal Penal”. T.I, Rubizal - Culzoni Editores.

Fuentes Legales

- Sentencia de la antigua Corte Federal, de 26 de mayo de 1952. (Gaceta Forense. Tomo XI. Primera etapa. Pág. 362). José Hernández Bernal: Casación Venezolana. Jurisprudencia de la Corte Federal y de Casación y de la Corte de Casación. 1947-1957. Editorial “El Gráfico” . Bogotá, 1959. Pág. 207.
- Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la Comunidad Andina de Naciones ratificada por el Perú el 14 de setiembre del año 2000.
- <https://dpej.rae.es/lema/caducidad>
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (2003). Asunto: C-40-01 – Ansul. 11 de marzo de 2003.
- <https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/310073-RC.000125-27820-2020-18-254.HTML>
- Sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de noviembre de 1983.
- Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 24 de abril de 1998.
- Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 37.
- Sentencia de la CSJ/CP, de fecha 13 de febrero de 1997, caso Venevisión C.A., JCSJ, 1997, Nº 2, p. 183).
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 10 de marzo de 2022 asunto C-183/21, caso Maxxus Group GmbH & Co. KG y Globus Holding GmbH & Co. KG.