

La Acción de Nulidad por Mejor Derecho en el Sistema Marcario Venezolano

JOSÉ MANUEL CARRASCOSA

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

Recibido: 22-04-13 Aceptado: 23-07-13

Resumen

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 establece la posibilidad de que, una vez otorgado el registro marcario, aquel tercero que se considere titular de un mejor derecho sobre la marca referida, puede demandar ante la jurisdicción la nulidad del registro respectivo. Este trabajo intenta explicar las consecuencias de una deficiente redacción legal, el proceso que la acción de nulidad conlleva y el estudio de qué tipo de acción corresponde en la demanda judicial para el reconocimiento de un mejor derecho, así como algunos ejemplos de las pruebas oponibles en que basar el mejor derecho alegado.

PALABRAS CLAVES: Nulidad, Mejor Derecho, Acción, Libelo.

Action for Annulment on the Grounds of Better Right under the Venezuelan Trademark System

Abstract

The 1955 Industrial Property law establishes the possibility that, once a trademark registration has been granted, any third party believing to have a better right on said trademark may file an action for annulment of its registration before the competent jurisdiction. This article attempts to explain the consequences derived from inadequate legal phrasing, the process which the annulment action entails and the analysis of which type of action fits the lawsuit for acknowledgement of better right; it also provides some examples of admissible proof on which to base the alleged better right.

KEYWORDS: Annulment, Better Right, Action, Complaint.

ACLARACIÓN PREVIA

Este trabajo completa las acciones oponibles por razón de mejor derecho marcario en el sistema jurídico venezolano.

Como es sabido son dos las acciones existentes: En primer lugar la oposición por mejor derecho, ya tratada en la Revista No. 15, y que relataba la oposición que se interpone en el proceso administrativo, durante el lapso en que se reciben oposiciones en la tramitación de la solicitud del registro marcario. El escrito de oposición, que debe ser redactado como un libelo de demanda, es remitido por el Registrador de la Propiedad Industrial a la jurisdicción, a fin de que se dilucide, en un juicio ordinario, a quien corresponde en definitiva, el mejor derecho al registro de la marca en cuestión.

En esta oportunidad nos vamos a referir a la segunda acción, cual es la nulidad por mejor derecho, proceso este que se lleva a cabo, en su totalidad, en sede jurisdiccional.

LA ACCIÓN

El contenido del artículo 84 de La Ley de Propiedad Industrial hace referencia a la acción que debe intentar el interesado, quien se supone titular de derechos subjetivos sobre una determinada marca, debiendo dilucidarse esta situación sustantiva¹ ante un órgano llamado a resolver las controversias legales, cual es la jurisdicción.

El Juez Civil no puede iniciar *motu proprio* un proceso (artículo 11 del Código de Procedimiento Civil en adelante CPC), salvo que la ley así lo establezca. Por tanto, debe existir una acción iniciada por la parte que tenga un interés jurídico actual. (Artículo 16 CPC).

El actor – demandante inicia con su demanda un proceso ante la jurisdicción. La demanda debe contener las pretensiones del demandante. El Juez considerará tanto las afirmaciones del demandante, en el sentido de que es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, así como también las defensas del demandado que tratarán de desvirtuar lo alegado por el demandante. A la vista de los alegatos de las partes el Juez decidirá, de acuerdo a derecho, la contradicción planteada.

En cualquier caso, lo que el actor requiere es la formulación de una sentencia por parte de la jurisdicción que se pronuncie sobre el mérito de la causa propuesta.

De tal manera que, toda persona hábil y con un interés jurídico actual, puede ocurrir ante los órganos del poder público con facultad para atender las controversias que se producen con oportunidad de la aplicación de la ley entre sus destinatarios. Los encargados de dirimir las controversias son los órganos jurisdiccionales, para que así, los justiciables, puedan obtener la tutela jurídica dispuesta a nivel constitucional. El accionar es un derecho subjetivo público autónomo², tal y como dice Pesci Feltri.

El derecho a accionar, que comentamos, esta vinculado con la satisfacción de un interés colectivo subjetivo, ya que los ciudadanos tienen derecho a obtener de la actividad jurisdiccional del Estado, la tutela jurídica ofrecida y consagrada a nivel constitucional, sea que el ciudadano posea o no la titularidad jurídica del derecho que reclama u opone lo cual, en definitiva, será decidido por la jurisdicción quien se pronunciará sobre el mérito de la acción deducida.

Necesario es distinguir la acción del derecho reclamado. Acción y derecho, como hemos visto, son conceptos jurídicos no confundibles. Cuenca³ lo explica claramente diciendo «Se ejercita una acción para obtener el reconocimiento, la constitución o la reparación de un derecho». La acción tiene así un carácter público y el derecho reclamado un carácter privado.

La acción es un derecho de que gozan los ciudadanos hábiles procesalmente y que pueden ejercitar cuando en una determinada situación sustantiva se violan sus derechos subjetivos. Mediante la acción el sujeto activo, enerva sus derechos subjetivos lesionados por el demandado, bien sea por el hacer o el no hacer del sujeto pasivo, es decir, el demandado.

Los elementos integrantes necesarios de cualquier acción, según Cuenca⁴ son sujetos, causa y objeto, quien toma este comentario de Chioventa. Los sujetos generalmente son dos, el activo quien es el actor o demandante y el pasivo demandado, es decir a quien se demanda.

La causa *petendi* o título de la pretensión, es la mención de la cual se deriva la consecuencia jurídica que el sujeto activo invoca.

Por último el objeto de la acción o *petitum* es lo que se reclama, bien sea el cumplimiento de un contrato, el reconocimiento de un derecho, el pago de una deuda, o el reconocimiento del mejor derecho sobre una marca comercial.

Cuenca⁵ mantiene el criterio de que la acción es una sola, y que se trata del poder público contra el Estado, mediante el cual los ciudadanos obtienen justicia a través de la jurisdicción.

Pero a los fines prácticos y de estudio surgieron diversas clasificaciones de la acción, relatadas por Cuenca⁶. A los fines de la concreción de este trabajo, tomamos la que se atribuye a Wach, «...quien establece una clasificación estrictamente procesal en acciones y sentencias declarativas, constitutivas y de condena».

Trataremos de ubicar a que acción corresponde la nulidad por mejor derecho, descrita en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial.

La acción mero declarativa tiende a legitimar una relación jurídica ya existente, pero no se trata de un proceso controvertido. Cuenca⁷ menciona que «se propone la convalidación mediante el órgano jurisdiccional de una relación jurídica preexistente». Evidentemente no encaja, en este clasificado, la acción de nulidad por mejor derecho.

Siguiendo con los comentarios de Cuenca, encontramos la acción constitutiva, o mejor dicho, la sentencia constitutiva «...que crea, modifica o extingue una situación anterior, produce efectos nuevos o al menos transforma los anteriores».

La última acción citada en la clasificación de Wach referida por Cuenca, es la acción y sentencia de condena, mediante la cual el actor se propone obtener en la sentencia el reconocimiento de una obligación de hacer o no hacer, de dar, de devolver o de cancelar una deuda.

Entendemos que la acción por mejor derecho sobre una marca comercial es de naturaleza constitutiva, puesto que crea una situación que no existía precedentemente para el actor, es decir, la condición de titular registral. También extingue otra situación anterior, cual es la titularidad registral del demandado en caso de que resulte perdidoso en el proceso respectivo.

La acción constitutiva para el reconocimiento del mejor derecho sobre el registro de una marca en disputa, puede ser intentada por quien se considere titular de los derechos subjetivos y del interés legítimo, puesto que la acción persigue, para quien la ejerce, el reconocimiento de sus derechos y la constitución para el demandante ganador de una nueva situación jurídica, que sería la de titular registral marcario.

Elemento a tener en cuenta en cuanto a la acción establecida en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial es que debe ser intentada dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha del certificado de registro. Notemos que no se habla de la fecha de la concesión o de la resolución donde se acuerda el registro, sino de la fecha en que se elaboró y fechó el certificado de registro, que no es otra cosa que el documento *ad probationem*.

Por tanto, dos diferentes fechas deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar la fecha en que se concede el registro marcario mediante una Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Puesto que la concesión del registro conlleva la obligación de pagar los impuestos respectivos, se entiende que el lapso de consignación de los impuestos se inicia al día hábil siguiente a la fecha del Boletín Oficial. La segunda fecha a tener en cuenta es la que aparece en el título de propiedad que emite el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI) como será mencionado en adelante. La Ley de Propiedad Industrial indica en el artículo 44 los libros que se deberán llevar, y entre ellos se indica el libro quinto de registros de marcas, donde se transcribían, escritos a mano, todos los datos acerca del registro marcario y a renglón seguido las renovaciones efectuadas, las cesiones y las licencias de uso otorgadas. Este libro está ahora formado por las copias de los certificados de registro, ordenadas numéricamente por el número de registro, documento este que contiene también el nombre del propietario, su domicilio, la enumeración de los productos y las clases nacional e internacional de productos de acuerdo a la Clasificación de Niza y la fecha del registro marcario.

La acción de nulidad debe, por tanto, intentarse a partir de la fecha que consta en el certificado de registro, ya que desde el día siguiente a esa fecha corren los dos años calendario para intentar la acción de nulidad por mejor derecho.

Puesto que se trata de un lapso de caducidad no de prescripción, la única manera de impedir que la acción caduque es intentarla. La acción

se inicia con la presentación del libelo de demanda en el Tribunal ante el Secretario o ante el Juez (artículo 339 del CPC). El Tribunal deberá admitirla o no (artículo 341 del CPC), compulsándose por Secretaria copia certificada para citar al demandado a fin de que conteste la demanda (Artículos 342, 344 y 345 CPC).

No es necesario consignar ante la Oficina de Registro correspondiente, copia certificada del libelo, con la admisión de la demanda y la orden de comparecencia autorizada por el Juez (Artículo 1969 del Código Civil). Esto es para los casos en que se desea interrumpir la prescripción. La caducidad se interrumpe con la presentación de la demanda, su admisión y la orden de citación para la contestación de la demanda.

Pero una vez presentada la demanda, e interrumpida la caducidad, puede extinguirse la instancia si transcurridos treinta (30) días a partir de su admisión, el demandante no hubiese cumplido con las diligencias para que sea citado el demandado (Artículo 267.1 del CPC) o si transcurre un año sin que se ejecuten actos de procedimiento por las partes (Artículo 267 del CPC), antes de que el Juez haya visto la causa y esté en estado de sentenciar.

LA NULIDAD

La nulidad ya era conocida por los romanos en cuanto a los negocios jurídicos y se consideraba consecuencia de la ausencia o por estar viciado alguno de los elementos esenciales del negocio o por contravenir lo dispuesto en las leyes. Sancionaban con nulidad el acto contra *legem*⁸.

En el temprano derecho romano, la nulidad se vinculaba con el cumplimiento de las formas del negocio jurídico. Si se habían observado escrupulosamente, el acto era válido. Si se declaraba su nulidad el acto no podía ser confirmado.⁹

En Venezuela se entiende que «La acción de nulidad es el medio jurídico por el cual se demanda que se anule una obligación que no tiene todas las condiciones requeridas para su validez»¹⁰.

Todo lo expuesto tiene como fin evidenciar que no es la acción de nulidad el medio adecuado para pedir a un tercero demandado, que convenga el mejor derecho que tiene el demandante, sobre una marca registrada a favor

del demandado, porque *quod nullum est nullum producit effectum*, de lo nulo no puede derivar validamente ningún efecto.

Veamos el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, que dice:

La nulidad del registro de una marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley. Esta acción solo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.

Si se demanda al titular registral para que convenga en la nulidad de su registro marcario o bien a que a ello sea condenado por el Tribunal, nos encontraríamos con que tanto el convenimiento del demandado, como la sentencia del Tribunal declarando la nulidad, acarrearían la inexistencia *ab initio* del registro marcario, es decir, nunca existió el registro de la marca que es, en definitiva, el objeto cuya titularidad se litiga.

Sobre este punto Carlos Fernández Novoa¹¹ transcribe el artículo 50.1. de la Ley española de Marcas de 1988, el cual dispone que:

La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo origino han tenido nunca los efectos previstos en el título IV, capítulo primero, de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.

Sobre la nulidad de un registro marcario en España también se pronuncian Javier del Valle, Victoria Ruiz de Velasco y Antonio Selas Colorado¹².

En lo que a legitimación se refiere, esta acción representa grandes similitudes con la de nulidad de patentes dado que el artículo 56 de la Ley de Marcas legitima tanto al Registro de la Propiedad Industrial como a aquellos que ostenten un interés legítimo para el ejercicio de la acción..., la acción de nulidad de un signo distintivo puede ser ejercitada por el legítimo titular de la misma, o por quien, por ejemplo ostente la titularidad de un derecho prioritario incompatible.

De nuevo Carlos Fernández Novoa¹³ coautor del libro *Manual de Propiedad Industrial* que trata de la nueva Ley de Marcas española, al referirse a la nulidad de marcas registradas alude a la nulidad de una marca idéntica o confundible con una marca que venía siendo usada en España, y así dice:

Este registro deberá considerarse hecho de mala fe cuando concurren dos requisitos a saber: que el uso de la marca anterior no registrada haya alcanzado cierto relieve, y, en segundo lugar, que el solicitante del registro de la marca tenga conocimiento de la marca anterior. El primer requisito concurrirá cuando el uso de la marca anterior idéntica o confundible haya sido real y efectivo y se conozca el uso de la marca anterior no registrada por parte de un tercero. Se trata de un requisito subjetivo cuya prueba será las más de las veces problemática. Por este motivo el usuario de la marca anterior se verá constreñido a invocar indicios razonables de que el solicitante de la marca tenía que haber conocido el uso anterior de la marca en España, por ejemplo la notoriedad de la marca; el hecho de que entre el usuario anterior y el solicitante del registro hayan existido tratos y relaciones concernientes a la marca y la circunstancia de que el solicitante de la marca hubiese participado activamente en una exposición o feria en que estaban presentes los productos diferenciados por la marca anteriormente usada.

No parece que esta fuera la intención del legislador sino, más bien, que la persona poseedora de derechos indiscutibles sobre la marca respectiva se convierta en el titular registral, si es el demandante, o bien siga en titularidad del registro marcario, si fuera el titular marcario. Consideramos a los derechos como discutibles durante el proceso y, por tanto, bien sea que la sentencia favorezca al demandante o al demandado, al existir una sentencia firme y definitiva, la parte favorecida es ahora titular de derechos indiscutibles.

Lo que el demandante persigue es que se reconozca su mejor derecho a ostentar la titularidad del registro marcario, declarándose así en la sentencia como aceptación de la existencia de su mejor derecho.

De esta manera, el demandante triunfador en el litigio, podrá dirigirse al SAPI, acompañando copia certificada de la sentencia firme, definitiva y ejecutoriada, a fin de que se le reconozca como legítimo titular registral.

Si, por el contrario, el ganador fuera el demandado, este seguiría en titularidad pacífica del registro marcario.

Pero, repetimos, a ninguna de las partes le interesa que se declare nulo e inexistente el registro que fuera otorgado sobre la marca.

La palabra nulidad, con que se inicia el artículo 84 antes transcrito, no es apropiada ni cónsona con los fines perseguidos. Es de esperar que *lege ferenda*, si permanece la institución de la oponibilidad del mejor derecho, sea redactado el artículo respectivo con una técnica jurídica más específica, omitiendo la palabra nulidad como identificación de la acción a intentarse.

La doctrina nacional se ha referido al tema. Mariano Uzcátegui Urdaneta¹⁴ expuso:

Así, el literal C del artículo 36, cuando dice que el registro de una marca queda sin efecto “cuando por fallo de los Tribunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio de menor derecho de tercero...”, se trata de un caso típico de nulidad, puesto que no afecta los requisitos intrínsecos de validez de la marca ni sus condiciones de legalidad como signo distintivo, sino la titularidad del mismo que en este caso no estaría en cabeza del solicitante de la marca o su causahabiente o de quien ha registrado la marca o su sucesor a cualquier título, sino en cabeza de un tercero a quien el Tribunal lo acuerda previa sentencia definitiva y firme. La pretensión del tercero demandante no es otra que la de reivindicar un derecho inmaterial que le corresponde quedando, en consecuencia, obligado a cumplir con los deberes inherentes a todo titular de una marca.

Según lo leído el Juez no declararía la nulidad del registro, si no que sentenciaría a quien le corresponde el mejor derecho sobre la marca respectiva.

En el párrafo transcrito pareciera que existe una evidente contradicción entre lo que se asevera inicialmente Mariano Uzcátegui Urdaneta en el sentido que «se trata de un caso típico de nulidad», con lo que más adelante se delata, de que es el Tribunal quien pone en cabeza de un tercero el registro, mediante sentencia firme y definitiva, tercero éste que resulta ser el poseedor del mejor derecho.

¿Es posible que la titularidad de un registro declarado nulo pase en cabeza del tercero a quien el Tribunal se lo acuerda previa sentencia firme y definitiva? No creemos que sea posible, puesto que lo nulo no existe

jurídicamente ni creemos que el Juez sentenciaría en esa manera. Uzcátegui Urdaneta no se refirió a la trascendencia que conlleva la nulidad, manteniendo que el Juez podía reconocer a un tercero la titularidad registral de un registro marcario declarado nulo, es decir, inexistente. Dice Uzcátegui Urdaneta «que la nulidad no afectaría los requisitos intrínsecos de la validez de la marca ni sus condiciones de legalidad como signo distinto, sino la titularidad del mismo...» Esta interpretación es sumamente subjetiva y acomodaticia, puesto que lo que dispone el artículo 84 es «la nulidad del registro de una marca que hubiera sido concedida en perjuicio del mejor derecho de un tercero». De tal manera que la acción va dirigida a concretar la nulidad del registro. No llega a tocar la validez de la marca como signo distintivo, ni tampoco la titularidad del mismo, como dice Uzcátegui Urdaneta, sino que se dirige al registro marcario directamente, es decir, al derecho exclusivo del uso y disfrute de la marca y, consecuentemente, a la existencia de la condición de entidad registrable que gozaba la marca, la cual es claro que no desaparece, pero el registro concedido por el SAPI resulta nulo *ab initio*, es decir, nunca existió.

No puede entonces trasladarse la titularidad del mismo (del registro se refiere), como dice Uzcátegui Urdaneta, al tercero a quien el Tribunal le reconozca, en sentencia firme y definitiva, su mejor derecho. Y no puede trasladarse la titularidad del registro sencillamente porque este ya no existe, al haber prosperado la acción por nulidad del registro concedido en perjuicio del mejor derecho de un tercero.

Es por ello que entendemos que la palabra nulidad no cuadra en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial el cual, más bien, con los arreglos precisos, debería seguir la redacción del ordinal 2 del artículo 77, *eiusdem*, relativo a la oposición por mejor derecho.

Es difícil entender como la contradicción entre solicitar la nulidad del registro y pedir simultáneamente que se reconozca el mejor derecho del demandante, se haya mantenido durante tanto tiempo, especialmente cuando el mismo Uzcátegui Urdaneta¹⁵, dice:

Cuando se habla de mejor derecho es porque el derecho existe para alguien; y cuando la ley dice que quien se considere con mejor derecho esta señalando que el derecho existe pero su titularidad está en poder de otro a quien no le corresponde, por lo que el alegato de un mejor derecho es materia que corresponde por su naturaleza a los Tribunales competentes.

También Leopoldo Palacios¹⁶ hace notable referencia a la acción de nulidad por mejor derecho e inclusive estudia detenidamente la naturaleza de la acción de nulidad. Pero no repara en la incongruencia de que se acuerde la nulidad del registro marcario y simultáneamente el Tribunal reconozca el mejor derecho sobre el registro declarado nulo.

En “Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano”, Mascareñas¹⁷ realiza enjundiosos comentarios acerca de la oposición por mejor derecho y también sobre la nulidad, pero no expresa que no se puede litigar sobre lo nulo, aún cuando exista un pedimento de que se dilucide a quien corresponde el mejor derecho, ya que justamente la declaratoria de la nulidad sería la consecuencia de la acción establecida en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, si el Juzgado declara improcedente la demanda no existirá nulidad del registro y, por tanto, el titular registral original seguirá en propiedad del registro de su marca.

Benito Sanso¹⁸ aborda el tema de la acción de nulidad y expresando sus dudas acerca de la conveniencia de utilizar el término nulidad dice:

Si dentro de dos años se pide la nulidad del mismo, demostrando una prioridad de uso (u otro mejor derecho), el tribunal podrá declarar la nulidad del registro, que con mayor propiedad debería llamarse extinción, puesto que el registro fue validamente concedido; ni, por ejemplo, el usuario anterior que obtiene la nulidad puede pedir el resarcimiento de los daños que pueda haber sufrido por el uso por parte del otro usuario de la marca en el tiempo anterior a la sentencia de nulidad; ni se invalidan para el pasado los actos que pudiera haber cumplido el titular... Pero la declaración de nulidad no elimina el hecho de que el registro constituyó a favor del solicitante el derecho exclusivo de usar la marca. El registro viene eliminado por el hecho sobreviniente, pero antes de verificarse tal hecho el registro fue un hecho constitutivo del derecho del solicitante.

Por dos veces el Profesor Sanso dudó, en el mismo párrafo de las verdaderas consecuencias de la acción de nulidad. La primera cuando dice que «...con mayor propiedad debería llamarse extinción...». En realidad la extinción es una suerte de nulidad. Más adelante, en la última frase que transcribimos, dice Sanso «El registro viene eliminado por un hecho sobreviniente, pero antes de verificarse tal hecho el registro fue un hecho constitutivo del derecho del

solicitante». Si el registro viene eliminado por un hecho sobreviniente, ¿que contenido tiene la declaración de nulidad?, ¿qué queda del registro?

Sanso, quizá sin proponérselo, introduce el problema de dilucidar que tipo de nulidad se trata. En primer lugar debemos limitar el campo de estudio a la nulidad procesal jurisdiccional. De esta manera excluimos expresamente las nulidades administrativas o de otra índole diversa. Chioventa¹⁹ nos ilustra en que consiste la nulidad judicial indicando que: «la relación procesal nace con la petición de una resolución autoritaria (demanda judicial) y se desarrolla e inclina hacia esta resolución como su fin».

De tal manera que la relación procesal se origina con una demanda interpuesta ante un tribunal competente, es decir, en sede jurisdiccional, siguiendo normas procesales, hasta que se produzca una sentencia firme y definitiva que declare o no la nulidad.

Es sabido que existe en doctrina la clasificación de nulidades absolutas y nulidades relativas y las inexistencias procesales, según lo establece Couture²⁰. Esta clasificación pareciera contrastar con el principio romano *nullum est quod nullum effectum producit*, pero en realidad es una interpretación más adelantada de las conclusiones procesales que pueden presentarse, puesto que las actuaciones nulas no siempre lo son en su totalidad.

Ahora bien, ¿cuándo nos encontramos ante nulidades absolutas y cuándo ante las relativas?. El Código Civil español en el artículo 6º, numeral tercero dice: «Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». El Tribunal Supremo español en sentencia del 18 de febrero de 1997 estableció «Según la jurisprudencia de esta Sala es posible, al amparo del artículo 6.3. Código Civil, aunque no sin extremar la prudencia, apreciar de oficio la nulidad de un acto cuando así lo exija el interés público o la salvaguarda del orden público».

El Código de Procedimiento Civil francés no divide las nulidades en absolutas y relativas. La excepción de nulidad fundada en la inobservancia de una norma de fondo puede, en los términos establecidos en el artículo 118 del nuevo Código de Procedimiento Civil, ser propuesta en todo estado de la causa. Así dice el artículo 118 referido:

Las excepciones de nulidad fundamentadas en la inobservancia de normas de fondo relativas a los actos de procedimiento, pueden ser propuestas en todo el estado de la causa, dejando a salvo la posibilidad del Juez condenar a daños y perjuicios si existiera intención de dilatar el proceso.

Sin embargo, pareciera que el Código Civil Colombiano en el artículo 1740, aclara el sistema de nulidades, al establecer:

Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa.

Este artículo es complementado por el artículo 1741 que dice:

La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y derecho a la rescisión del acto o contrato.

En el Código Civil venezolano existe una Sección denominada “De las Acciones de Nulidad”, en la cual el artículo 1346 contempla las normas generales, diciendo:

La acción para pedir la nulidad de una convención dura cinco años, salvo disposición especial de la Ley. Este tiempo no empieza a correr en caso de violencia sino desde el día en que esta ha cesado; en caso de error o de dolo, desde el día en que han sido descubiertos; respecto de los actos de los entredichos o inhabilitados, desde el día en que haya sido alzada la interdicción o inhabilitación, y respecto de los actos de los menores, desde el día de su mayoría. En todo caso, la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución de un contrato.

La norma transcrita se vincula con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil que dice:

Los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarara sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarara la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.

La nulidad de un registro marcario por razón del mejor derecho de un tercero, no parece que se trate de una nulidad absoluta puesto que no existe violación expresa de la ley ni del orden público. Además sería imprescriptible. En realidad la acción de la mal llamada nulidad por mejor derecho, no pasa de ser un litigio entre comerciantes por la titularidad registral de una marca, de una denominación o de un lema comercial.

¿Podrá entonces tratarse de una nulidad relativa? Es razonable entender que se trata de un derecho que, luego de nacer, ha perdido vigencia.

Bentata²¹ reduce los casos de nulidad relativa por causa sobrevenida a la caducidad por no uso y a la dilución. Más adelante, en la página 169 dice: «mientras que las (nulidades) relativas están siempre referidas a un mejor derecho eventual de terceros interesados».

Pero, en cualquier caso, tampoco la acción por nulidad relativa es la que se ajusta a la reclamación por el reconocimiento del mejor derecho de un tercero. No se trata de obtener la nulidad absoluta o relativa del registro marcario, cuya vigencia continuada interesa a las dos partes en litigio. Lo que se discute es a quien corresponde el mejor derecho.

Como hemos visto existen dos posibles nulidades aplicables que son la absoluta y la relativa. Si el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial se refiriera a la absoluta, la sentencia la declararía, con lo cual el registro marcario nunca habría existido, independientemente a quien se le acuerde el mejor derecho. Pero si el Juez declara en la sentencia la nulidad relativa del registro marcario, este dejaría de existir desde el momento en que la sentencia sea firme y definitiva con autoridad de cosa juzgada.

Es decir, en cualquier caso el registro concedido por el SAPI dejaría de tener vigencia y aún más, existencia. La contienda por el reconocimiento de a quien le corresponde el mejor derecho sería infructuosa y sin ningún sentido, puesto que la declaración judicial de a quien le corresponde el mejor derecho se trataría de una sentencia vinculante solo a los litigantes y por la cual, además, el registro desaparece.

A quien se le reconoció el mejor derecho, desaparecido el registro marcario por nulidad absoluta o relativa, se vería en la necesidad de solicitar el registro marcario, con lo cual durante el trámite, en el lapso de llamamiento a oposiciones, cualquier tercero podría interponer oposición por mejor derecho en contra de la solicitud de quien acaba de obtener una sentencia que le reconoce el mejor derecho sobre la marca en disputa, pero que no es oponible al tercero actualmente opositor, quien no fue parte en el litigio concluido, y para quien, por tanto, no es vinculante la sentencia anterior.

Pero además, si no fuera interpuesta la oposición por mejor derecho, cualquier persona que no hubiera sido parte en el litigio anterior, podría dentro de los dos años contados a partir de la fecha del certificado de registro, pedir su nulidad por razón del supuesto mejor derecho que el nuevo demandante dice ostentar, con lo cual la parte ganadora del litigio anterior tendría, nuevamente, que litigar para demostrar su mejor derecho.

Todo lo anterior nos parece una situación irracional y perversa puesto que sería ilógico que la parte a quien se le reconoció su mejor derecho al registro marcario, tenga que volver a defenderlo por razón de una técnica defectuosa en el momento de redactar el artículo 84 a que nos hemos referido.

Y lo más grave es que se acordaría la nulidad del registro de una marca que, en realidad no la padece, puesto que seguramente la marca era perfectamente registrable y el decurso de proceso administrativo para la concesión del registro marcario transcurrió sin incidentes y apegado a la ley.

No creemos que fuera intención del legislador que se fallase la nulidad del registro marcario, si no más bien a quien le correspondía el mejor derecho sobre la marca que es, en definitiva, el propósito de la acción.

EL MEJOR DERECHO

Este es un tema ya tratado en un artículo anterior publicado en la Revista No. 15. Los comentarios siguientes tienen la intención de complementar lo expuesto en dicho trabajo.

Antes de continuar, entendemos que es procedente establecer en que consiste el mejor derecho. Para ello transcribiremos la definición del Profesor Víctor Bentata²² quien dice que el mejor derecho es «cualquier ventaja que una parte ostenta y presenta con relación a otra».

Antecedentes iniciales sobre el mejor derecho están contenidos en la primera Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio de 24 de mayo de 1877, donde el artículo 5° dispone:

Se anotará y registrará en el Ministerio de Fomento la fecha en que se presente cualquiera marca de fábrica o de comercio para obtener protección que se concede por la presente Ley, y las copias de la marca con la fecha de su presentación y de la solicitud dirigida al Ministerio de Fomento, selladas con el sello de éste y certificadas por el Ministro, servirán de prueba suficiente en juicio, cuando se controvierta el derecho de prioridad para el uso de la marca.

Normas posteriores también han regulado el tema. La Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura del 9 de Julio de 1927, establece en el artículo No. 13:

Durante el lapso de las publicaciones, cualquier persona que se crea con mejor derecho a una marca cuyo registro se ha solicitado por otro, podrá oponerse al registro por medio de escrito formal, expresando con claridad las razones y fundamentos en que se basa la oposición y acompañará los documentos comprobatorios. La oposición se notificará al solicitante para que dentro del término de quince días aduzca lo que estime conducente a sus derechos, so pena de tenerse la marca por abandonada. Contestada la oposición, el Ministro de Fomento la decidirá por medio de Resolución, en la cual dispondrá el registro o la negativa según el caso, pudiendo antes solicitar de oficio o pedir a las partes los datos que estime necesarios. En la decisión podrá imponer a la parte que aparezca manifiestamente temeraria, multa desde cincuenta hasta doscientos bolívares.

Por último la Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de 28 de junio de 1930, en el artículo 13 dispone:

Durante treinta días a contar de la fecha de la publicación, cualquier persona que se crea con mayor derecho a una marca cuyo registro se ha solicitado por otro, podrá oponerse al registro por medio de escrito formal, expresando con claridad las razones y fundamentos en que se basa la oposición y acompañará los documentos comprobatorios. La oposición se notificará al solicitante para que dentro del término de quince días aduzca lo que estime conducente a sus derechos, so pena de tenerse la marca por abandonada. Cuando la oposición versare sobre prioridad en el uso de la marca en Venezuela, al recibirse el escrito respectivo se pasará el expediente al Juez de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en su carácter federal, y se seguirá el procedimiento por los trámites del juicio ordinario.

Los antecedentes más próximos del artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 son la Ley de 1877 y la de 1930. Notaremos que en esta última ley se decide remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, pero el artículo 13 en ningún caso se refiere a que la acción tiene por fin la nulidad del registro marcario si no solamente establecer el «mayor derecho», aún cuando en el párrafo cuarto del mismo artículo se trata de una oposición “sobre prioridad en el uso”, no de la nulidad de un registro.

Uno de los puntos controversiales que origina la Ley de Propiedad Industrial sobre el mejor derecho, es la dilucidación de si el registro marcario otorgado es de naturaleza declarativa o constitutiva. Esta diferencia es de radical importancia porque el derecho sobre una marca lo tiene quien primero la usa, no quien primero registra. Si el sistema fuera, en definitiva, constitutivo, como por ejemplo el sistema francés y español, son pocas y tarifadas las oportunidades de obtener la revocatoria o nulidad del registro.

Pero si el sistema es supuestamente declarativo, como dice la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, el poseedor de un mejor derecho tiene oportunidades de oponer sus derechos, aun cuando sean lapsos que concluyen porque, en definitiva, es justo que en algún momento el titular registral posea la necesaria seguridad jurídica de saber que caducaron las acciones contra su registro.

Este tema tan controversial ha sido ampliamente estudiado por dos tratadistas venezolanos quienes son Benito Sanso y Mariano Uzcátegui Urdaneta. El Dr. Benito Sanso²³ considera que el derecho es constitutivo y que «la adquisición del derecho sobre la marca solo se verifica con la concesión del registro». ²⁴ También dice «El uso de una marca no registrada no constituye, en consecuencia, un hecho constitutivo de derecho; por lo tanto, el que use una marca no tiene ningún derecho absoluto frente a los demás...».

Sigue Sanso comentando que si bien el uso de una marca no registrada no constituye un hecho constitutivo de derecho, tal uso puede ser considerado como un hecho impeditivo oponible cuando alguien solicita el registro de la misma marca, pudiéndose oponerse al anterior usuario por razón de su mejor derecho, o bien pedir la nulidad del registro si este ya ha sido concedido. Pero el mejor derecho no pasa para Sanso, de ser un hecho impeditivo no constitutivo.

Comenta también Sanso que no puede resolverse el problema recurriendo a la figura de que el venezolano es un sistema mixto, siendo el registro marcario declarativo durante los dos primeros años de vigencia, y constitutivo al concluir ese lapso, y con ello la posibilidad de que se demande la nulidad del registro. Simplemente es un sistema constitutivo ya que la protección legal se obtiene mediante el registro, no a través del uso de la marca.

Por el contrario Uzcátegui Urdaneta²⁵ sostiene que «La acción por mejor derecho en nuestra legislación surge, precisamente, del hecho de reconocer que el derecho de propiedad sobre la creación del espíritu nace de la propia creación y no por el registro (sistema declarativo no constitutivo, artículo 546 del Código Civil)».

En la obra citada, Uzcátegui Urdaneta realiza un extenso estudio de los sistemas declarativo y constitutivo, inclinándose por el sistema declarativo, fundamentado en el hecho de que la marca se trata de una creación intelectual.

Nuestra opinión, siguiendo a Sanso, es que el venezolano en el campo marcario, es un sistema constitutivo no declarativo.

Quien usa una marca, pero no la registra, no puede impedir a otro su uso, y verá como un tercero puede solicitar el registro y obtenerlo si no se opone durante la tramitación por razón de su mejor derecho, o bien durante

los dos años siguientes a la fecha del registro, solicitando al Juez que se le declare legítimo titular del registro debido a su mejor derecho.

En el derecho autoral el sistema es diferente, puesto que por la sola creación el autor es propietario de su obra, según dice el artículo 5° de la Ley Sobre el Derecho de Autor.

EL LIBELO

Cuando se comentó lo relativo a la acción, se indicó que se trata de un derecho abstracto, subjetivo y público que tienen los ciudadanos, de que se realice un proceso (artículo 1° CPC) y, a su conclusión, sea dictada una sentencia justa (artículo 12 CPC) y ejecutable.

Para que sea dictada una sentencia la parte debe ejercitar la acción, que debe existir antes de ser iniciado el proceso.

El ejercicio de la acción es requerido por el artículo 11 del CPC, según el cual: «En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte». La demanda es, pues, una petición dirigida al Juez para que inicie un proceso y que contiene la pretensión del actor.

Según el artículo 339 del CPC, el procedimiento ordinario comenzará por demanda, pudiendo ser propuesta por escrito ante el Juez o el Secretario del Tribunal en cualquier día y hora de despacho.

La necesidad de que el libelo de demanda sea escrito nace del artículo 25 del CPC, según el cual los actos del Tribunal y de las partes se realizarán por escrito. Además deberá contener todos los extremos establecidos en el artículo 340 del CPC.

Especial atención debe prestarse, en los juicios relacionados con el mejor derecho, a lo establecido en el ordinal 5° del referido artículo 340 del CPC, en cuanto a la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la acción.

Como hemos visto, las situaciones sustantivas que generan un potencial mejor derecho son muy variadas y solo se deben relatar cuando sea posible probarlas. El titular de un registro marcario de un país extranjero

puede mencionarlo en el libelo, promoverlo como prueba y durante la evacuación, consignar copia certificada debidamente legalizada por el Cónsul venezolano del país donde se registró la marca. El registro extranjero no tiene territorialidad en Venezuela, pero sí es elemento probatorio de la eventual creación de la marca. Si en el proceso el demandado no posee elementos de juicio demostrables, que sean anteriores a la fecha del registro marcario extranjero puede entonces el demandante probar su evidente mejor derecho al registro marcario, puesto que el demandante aparece en un documento público, aunque sea de otro país, como titular de la marca en litigio, lo cual demuestra su autoría y consecuentemente, su mejor derecho. Evidentemente el demandante deberá articular esta prueba con algunas otras que demuestren el uso de la marca en Venezuela. Pero la fecha cierta de la creación de la marca pueda demostrarse con la fecha del depósito de la solicitud en un país extranjero y su ulterior registro.

Puesto que el artículo 3° de la Ley de Propiedad Industrial presume propietario de una marca a la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro, esta presunción *juris tantum* quedaría sin efecto, puesto que el registro extranjero anterior, aún cuando no le da a su titular privilegios o exclusividad de uso de la marca en Venezuela, si constituye un título jurídico del cual el demandado deduce la anterioridad de su creación y, con ello, su derecho o la situación jurídica que reclama en las peticiones o pretensiones.

Así, el mejor derecho sobre una marca puede devenir no solamente de su uso, sino también de su creación y adopción y uso posterior en Venezuela. También puede derivarse de la publicidad inicial, previa al lanzamiento del producto, mediante la cual no solo se da a conocer el producto si no también la marca con que este va a ser distinguido. Cualquier tercero puede depositar una solicitud para el registro de esa marca publicitada, para después efectuar con ella actos en su propio beneficio, bien sea usándola, cediéndola a un tercero o bien concediendo licencias de uso. En ese caso el primer usuario de la marca, aunque sea únicamente mediante la publicidad inicial, podrá demandar en base al mejor derecho derivado del primer uso de la marca mediante la publicidad que realizó antes del lanzamiento de su producto.

También se puede probar el mejor derecho mediante testimonios que aseguren que la marca se ha venido utilizando en forma continua y la fecha exacta o aproximada de la iniciación de dicho uso. Pareciera que la prueba

testimonial es complementaria a la demostración del uso propiamente dicho. En efecto, para usar una marca se requiere de un producto, que generalmente es manufacturado. Esto necesita de una previa planificación y preparación. Será necesario adquirir e imprimir envases o envoltorios, diseñar cajas o receptáculos, eventualmente obtener permisos previos de oficinas públicas como el Registro de Alimentos y Bebidas, de Sencamer, etc.

Todas esas actividades previas constituyen ya el uso de la marca, puesto que no se trata de una simple intención ilusoria, si no la actividad necesaria para lanzar el producto al mercado, y, con el producto, su signo distintivo, es decir la marca. Las actividades descritas son demostrables en juicio y resultan en la ventaja comprobable que una parte puede tener frente a la otra.

Una vez lanzado el producto al mercado, las pruebas de uso de la marca se tornan múltiples y evidentes. Las facturas de adquisición de materiales, implementos, maquinarias para la producción del artículo así marcado, las facturas de venta, el pago de impuesto al valor agregado, la exhibición del producto en tiendas, la publicidad a que antes hicimos referencia y otros múltiples elementos, facilitan la prueba de que el producto está en el mercado, las actividades preparatorias y la fecha aproximada en que todas estas diligencias fueron realizadas.

Es de hacer notar que, generalmente, las facturas son documentos privados que deben ser reconocidos por sus emisores durante el lapso de evacuación. Es también frecuente que la acción por la reivindicación del mejor derecho del demandante, se origine por la conducta del demandado que evidencia una notable mala intención, mala fe o clara intención de defraudar al demandante.

La Ley venezolana de Propiedad Industrial solo menciona como base para intentar la acción reivindicatoria del registro marcario, la condición de que hubiera sido concedida en perjuicio de un tercero, en este caso el demandante (art. 84) o el Opositor (art. 77.2).

Sin embargo, otras leyes, como la Ley española de Marcas de 2001, amplía el espectro transgresor, incluyendo en el artículo 2.2, el fraude a los derechos de un tercero y la violación legal o contractual. La acción reivindicatoria puede ser intentada a partir de la publicación de la

solicitud de registro o desde que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada. Tampoco pueden registrarse sin autorización del propietario el nombre civil o imagen que identifique a una persona, el seudónimo que se vincula con la persona que lo usa, las creaciones de derecho de autor o marcas y nombres comerciales anteriores, o bien el usuario de un nombre comercial, denominación o razón social que antes de la fecha de solicitud de la marca solicitada, identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si existiera riesgo de confusión.

No puede el agente o representante de un tercero registrar la marca de su representado, pudiendo éste oponerse a la solicitud de registro, o formular contra la misma las acciones de nulidad, reivindicación o cesación.

Los casos de mala fe también están previstos en la ley española, específicamente en el artículo 52.2 donde se prevé que el titular de una marca anterior que durante cinco años haya consentido el uso de una marca posterior registrada solo podrá pedir la nulidad de la marca posterior cuando la solicitud culminada en registro, se hubiera efectuado de mala fé, en cuyo caso la acción será imprescriptible.

La mala fe esta prevista también en la Directiva de la Comunidad Económica No. 89/104 del 21 de Diciembre de 1988, específicamente en el artículo 3.D que dice «Motivos de denegación o de nulidad: 1.- Son negados al registro o susceptibles de ser declarados nulos si son registrados D) La petición de registro de la marca que haya sido efectuada de mala fé por el peticionario».

Consecuentemente, el uso previo y el registro de una marca pueden ser anulados si se efectuaron de mala fé, siendo la acción imprescriptible en la Comunidad Económica Europea.

La multiplicidad de situaciones sustantivas que dan origen a un fundado mejor derecho, son tan abundantes y variadas que difícilmente pueden relacionarse o catalogarse y, con el uso exponencial e internacional de las marcas se originaran más razones en que basar el mejor derecho. Todo ello crea más elementos probatorios en que sustentar la demanda basada en el mejor derecho y los alegatos respectivos.

El estudio que aquí ofrecemos intenta completar la intención que se citó en inicio, cual es considerar la segunda acción oponible por razón del mejor derecho, prevista en la Ley de Propiedad Industrial, es decir, la nulidad

del registro de una marca, nulidad ésta solicitada dentro de los dos años a partir de la concesión del registro, por quien se considere titular del mejor derecho sobre la marca referida. La importancia de estas acciones es cada día mayor, por el crecimiento de los circuitos comerciales, que permiten una presencia incremental de productos distinguidos con las más variadas marcas comerciales. En la legislación de muchos países, entre ellos los europeos, existió la tendencia de fijar la propiedad sobre la marca con la fecha de su registro. Pero el acontecer del mercado ha hecho evidente que era necesario incluir variadas causas de nulidad del registro concedido, entre ellas la mala fé, la cual puede utilizar quien vió que su marca bien conocida en el mercado era registrada por una persona que podía ser, inclusive, su distribuidor habitual.

NOTAS

¹ Pesci Feltri, Mario. *Teoría general del proceso*. Tomo I. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2003, p. 20.

² Vid. Pesci Feltri, Mario. ob. cit., p. 120

³ Cuenca Humberto. *Derecho procesal civil*. Tomo I. Caracas, Venezuela: Ediciones de la Biblioteca Universidad Central de Venezuela. 2010. p. 136.

⁴ Vid. Cuenca, Humberto. ob. cit., p. 157.

⁵ Cuenca, Humberto. ob. cit., p. 161.

⁶ Cuenca, Humberto. ob. cit., p. 162.

⁷ Vid. Cuenca, Humberto, ob. cit., p. 162.

⁸ Torrent Ruiz, Armando. *Diccionario de derecho romano*. Madrid, España: Edisofer S.L., 2005, p. 778.

⁹ Oderigo Mario. *Sinopsis de derecho romano*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de Palma. 1967, p. 127.

¹⁰ Sanojo, Luis. *Instituciones de derecho civil venezolano*. Tomo III. Madrid, España: Ediciones Alonso. 1953, p. 173.

¹¹ Fernández Novoa, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 2001. p. 521.

¹² Del Valle, Javier; Ruiz de Velasco, Victoria; Selas Colorado, Antonio. *Propiedad industrial teoría y práctica*. Madrid, España: Editorial Centro de Estudios Manuel Areces, 2001, p. 439.

¹³ Vid. Fernández Novoa, Carlos. ob. cit., p. 738.

¹⁴ Uzcátegui Urdaneta, Mariano. *Patentes de invención y marcas comerciales*. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, Venezuela: Forum Editores. 1990. p. 121.

¹⁵ Vid. Uzcátegui Urdaneta, Mariano. ob. cit., p. 133.

¹⁶ Palacios, Leopoldo. *Las marcas comerciales en Venezuela*. Universidad Central de Venezuela. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, 1962. pp. 119 -124.

¹⁷ Mascareñas. C.E. *Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano*. Mérida, Venezuela: Facultad de Derecho. Universidad de Los Andes, 1963, pp. 46-47.

¹⁸ Sanso, Benito. *Estudios jurídicos*. Universidad Central de Venezuela. Caracas: Instituto de Derecho Privado. 1984. pp. 186 – 188 y 192 – 193.

¹⁹ Chiovenda, Jose. *Principios de derecho procesal civil*, Tomo I, España: Editorial Reus, 1977, p. 100.

²⁰ Couture, Eduardo. *Fundamentos de derecho procesal civil*, Buenos Aires, Argentina: Editorial de Palma, 1978, p. 376.

²¹ Bentata, Víctor. *Derecho marcario*, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Caracas Venezuela, 1986, pp. 164 y 169.

²² Bentata, Víctor. *Los temas críticos en propiedad industrial*. Mérida, Venezuela: Editado por el postgrado de Propiedad Industrial de la Universidad de Los Andes. 2002, p. 36.

²³ Sanso Benito. *Estudios de derecho industrial*, Caracas, Venezuela: Facultad de Derecho Universidad Central de Venezuela. 1965, p. 64.

²⁴ Sanso, Benito. ob. cit., p. 64.

²⁵ Uzcátegui Urdaneta, Mariano. *Propiedad industrial*. 3ª. Edición. . Caracas: Casuz Editores, 1970, p. 117.

REFERENCIAS

- Bentata, Víctor. (1986). *Derecho marcario*. Caracas, Venezuela: Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- Cuenca, Humberto. (2010). *Derecho procesal civil*, Tomo I. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela.
- Couture, Eduardo. (1978). *Fundamentos de derecho procesal civil*. Buenos Aires, Argentina: Editorial De Palma.
- Chiovenda, José. (1977). *Principios de derecho procesal civil*. Tomo I. España, Editorial Reus.
- Mascareñas, C.E. (1963). *Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano*. Mérida, Venezuela, Facultad de Derecho, Universidad de Los Andes.
- Oderigo, Mario. (1967). *Sinopsis de derecho romano*. Buenos Aires, Argentina, Ediciones De Palma.
- Pesci Feltri, Mario. (2003). *Teoría general del proceso*. Tomo I, Segunda Edición. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana.
- Palacios, Leopoldo. (1962). *Las marcas comerciales en Venezuela*. Universidad Central de Venezuela. Caracas: Ediciones de la Biblioteca.
- Sanojo, Luis. (1953). *Instituciones de derecho civil venezolano*. T.III. Madrid, España: Ediciones Alonso.
- Sanso, Benito. (1965). *Estudios de derecho industrial*. Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho.
- Sanso, Benito. (1984). *Estudios jurídicos*. Caracas: Universidad Central de Venezuela. Instituto de Derecho Privado.
- Torrent Ruiz, Armando. (2005). *Diccionario de derecho romano*. Madrid, España: Edisofer sl.
- Uzcátegui Urdaneta, Mariano. (1990). *Patentes de invención y marcas comerciales*. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas, Venezuela: Forum Editores.
- Uzcátegui Urdaneta, Mariano. (1970). *Propiedad industrial*. 3ª Edición. Caracas: Casuz Editores.

LEYES

- Código Civil Español. 24 de julio de 1889 publicado en las Gacetas No. 206 a 208, de los días 25, 26 y 27 de julio de 1889. 18ª Edición. Madrid, España: Constitución y Leyes S.A.
- Código de Procedimiento Civil Francés. 2007. Edición 98ª. Paris, Francia: Editions Dalloz.
- Código Civil Colombiano sancionado el 26 de mayo de 1873 y que comenzó a regir por disposición de la Ley 57 de 1887, el 15 de abril de 1887 y sus subsiguientes reformas y ediciones. 14ª Edición. Bogotá, Colombia: Editorial Temis Ltda.
- Código Civil Venezolano de 1942, reformado según Gaceta Extraordinaria No. 2990, 26 de julio de 1982. Caracas, Venezuela: Ediciones Libra, C.A.
- Código de Procedimiento Civil Venezolano publicado en la Gaceta Oficial No. 3694 Extraordinaria, de fecha 22 de Enero de 1986, Caracas, Venezuela: Ediciones Libra, C.A.
- Ley Venezolana de Marcas de Fábrica y de Comercio (1877). Decretada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 24 de mayo de 1877.
- Ley Venezolana de Marcas de Fábrica de Comercio y de Agricultura (1927). Gaceta Oficial No. 16.255 del 22 de julio de 1927.
- Ley de Propiedad Industrial Venezolana (1955). Gaceta Oficial No. 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.