

**MARCAS SIN USO ABOGADOS EN  
VENEZUELA CARACAS**

**[www.protejase.com.ve](http://www.protejase.com.ve)**

**[asomivis@gmail.com](mailto:asomivis@gmail.com)**

**+58 0212 753-9207**

**+58 0212 753-4220**

**+58 0212 753-7186**

**+58 0212 753-7258**

## MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ – MARCAS SIN USO

Conforme al Derecho Marcario vigente, aún es posible demandar la cancelación del registro de una marca en desuso. Sostenemos lo anterior, a pesar del "limbo jurídico" creado a raíz de la denuncia por el Estado venezolano al Acuerdo de Cartagena desde el año 2006. La Decisión 486 deviene de un tratado internacional aprobado por la República, por tanto, es norma supranacional (art. 153 de la Carta Magna) y debe aplicarse. En ese sentido, se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En nuestro carácter de agentes de la propiedad industrial inscritos en la oficina del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI), nos correspondió recurrir a la instancia competente para pedir la cancelación de una marca comercial de renombre. Precisamos que no obstante haber obtenido el derecho de propiedad sobre una marca, ello no basta para mantener por tiempo ilimitado la misma. Las marcas son bienes muebles intangibles, susceptibles de apropiación bajo las normas legales. Es verdad que el dueño de una marca dispone de su ejercicio exclusivo, pero también hay que tener presente que debe dársele uso. De lo contrario, se corre el riesgo que terceras personas pidan su cancelación. El legislador reconoce "el mejor derecho" a quien usa de forma reiterada un signo distintivo, lo que se traduce como un hecho notorio para los miembros de la sociedad. En un segundo plano quedará el propietario de la marca que permanece inerte en su ejercicio. El usuario de la marca triunfa en un juicio frente al dueño del derecho que no lo ejercita. Constituye obligación del empresario velar por la titularidad del derecho y el uso continuo de los símbolos comerciales distintivos de su consorcio. En la práctica profesional, son varias las solicitudes de registros que se tramitan en el SAPI, a saber: Inscripciones de Marcas, Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Cesión de Marcas, Renovaciones por estar próximas al vencimiento, Fusión de Marcas, Licencias de Uso, Títulos de Patentes, Certificaciones, entre otras. Se trata de un procedimiento administrativo contentivo de etapas y lapsos preclusivos; el éxito está en conocer bien el iter procesal. Según la actividad desarrollada por el comerciante o por el objeto de la sociedad, se procura adquirir la "marca registrada" en la clase respectiva. Ejemplo, si el negocio a explotar es el área de los productos farmacéuticos, se señala la Clase 5; en razón a la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios". Cuando el "servicio" atañe al campo de la publicidad, gestión de negocios, agencias de importación o exportación, páginas web, se asigna la Clase 35. Cada sector comercial goza de una clase determinada: seguros Clase 36; construcción Clase 37; telecomunicaciones Clase 38; educación Clase 41; alimentos Clase 43. Entonces, es relevante el Boletín de la Propiedad Industrial, por cuanto suministra información sobre las solicitudes, oposiciones, nulidades y actuaciones interpuestas en el SAPI. Los abogados especialistas en esta rama del derecho en Venezuela, recomiendan preservar las patentes, marcas y emblemas de la empresa.

Abogado Litigante.  
Profesor UCV, UCAB y USM.