

## **OBSERVACIONES A UNA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Víctor Bentata  
*Abogado*

Con fecha 14 de junio de 1984, en Sala Político-Administrativa, la Corte Suprema de Justicia, en el caso Safilo Societá Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiali (Safilo S.p.A.), pronunció una sentencia que sin duda merece un comentario de importancia tanto en cuanto a la teoría como a la práctica de la Propiedad Industrial en Venezuela.

Los puntos que merecen atención son los siguientes:

1) La Corte decide, en cuanto a los méritos del recurso, que la marca "Safilo" (etiqueta) para distinguir artículos de óptica, anteojos, no presta a confusión y error con la marca "Shapira" (etiqueta) para distinguir lentes para la inclemencia del tiempo, para la industria, contraluz y deporte, monturas, piezas individuales tales, como por ejemplo: asas, trabillas y charnelas laterales, ambas en la misma clase venezolana 24.

Independientemente de los méritos o no de esta opinión con vista a los artículos que distingue, la cual parece haber pasado por alto la Corte, el punto de mayor relevancia es la determinación a propósito de saber si los parecidos o, más exactamente, la posibilidad de confusión y error entre dos marcas distintas son una cuestión de hecho o de derecho.

Si se determina que se trata de cuestiones de hecho, la Corte es claramente incompetente para decidirlos. Si por el contrario se determina que es un asunto de derecho, la Corte es claramente competente para ello.

Tradicionalmente, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a propósito de parecidos (sentencia "Medicamenta" de fecha 17-03-83, sentencia "Mister Peanut" de fecha 7-12-82, sentencia "La Lechera" de fecha 31-1-83). Queda, sin embargo, abierta la pregunta de saber quién es el sujeto de la posible confusión y error. El sujeto mal podría ser un prominente Juez de la Corte Suprema de Justicia o incluso el funcionario especializado bajo el título de Registrador de la Propiedad Industrial. El verdadero sujeto apuntado es siempre el consumidor medio, no preparado para el análisis de posibles confusiones ni prevenido en tal sentido y que, además, va generalmente de prisa sobre todo tratándose de artículos de consumo masivo. Los tribunales británicos han hablado incluso del "tonto a prisa" para la determinación de tal sujeto, aunque tal expresión pueda parecer extrema.

Siendo ésta la teoría, la situación parece inclinarse hacia la calificación del parecido de marcas como cuestión de hecho, aunque el hecho sea hipotético en vista de que no se discute la confusión efectiva sino la "posibilidad" de confusión, lo cual es una especulación a priori.

2) La Corte "reitera su llamado de atención a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial" recordándole la necesidad de una clara y plena motivación de los actos administrativos de rechazo alegando confusión o error.

Este punto está íntimamente asociado con el anterior, ya que si la posible confusión y error entre marcas es una situación de hecho apropiada a testigos o simplemente a experiencia propia y sentido común, y no a expertos legales, no puede pedirse al funcionario administrativo que justifique detalladamente su declaratoria de posible confusión y error cuando la verdadera base para tal declaración es precisamente la impresión de conjunto, rápida y no prevenida, según la cual el juez entra en los zapatos del consumidor y no habla como juez de derecho.

Basta, por lo tanto, que la "motivación" requerida por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos alegue que a juicio del funcionario competente, las marcas se prestan a confusión y error en su conjunto y en forma inmediata sin requerimiento de justificación, pudiendo cuanto más indicar alguna nota relevante.

La crítica que hace la Corte Suprema se basa en la obvia confusión de lo que es una justificación de tipo legal capaz de ofrecer al interesado la base de su propia defensa en derecho, y no ha tenido en cuenta que se trata en este caso de situaciones de hecho en las cuales la norma general no puede ser aplicada en su forma literal, salvo caer en la confusión indicada. La defensa no es pues de derecho, sino en los hechos y éstos no pueden ser objeto de prueba en la Corte Suprema.

Una interpretación realista de la norma tiene que aceptar la mera declaración del funcionario de la Propiedad Industrial, salvo desnaturalizar la materia de la Propiedad Industrial e ir contra la universalidad de la Doctrina.

3) Uno de los magistrados de la Corte salvó su voto en lo que respecta a la perención.

El distinguido magistrado alega que después de que el Juez dijo "vistos" y está el expediente enteramente en su mano sin intervención posible del demandante, este último tiene que seguir activando el proceso ya que el transcurso de un año sin nueva actuación procesal en el expediente causa la perención, de tal suerte que la Corte Suprema no ha debido pronunciar sentencia en el caso, sino abstenerse de hacerlo declarando de oficio la perención de la instancia.

Esta doctrina simplemente invierte la relación de los factores y el espíritu mismo de la Ley. La perención es interpretada como abandono de interés, por parte del administrado. Así debe serlo cuando está en manos del administrado la activación o abandono del procedimiento. No así cuando la activación escapa totalmente a sus manos por haber ingresado a la esfera del Juez después del pronunciamiento de "vistos". La expresión "vistos" implica "vistos los autos", quedando al Juez la tarea de sacar las conclusiones consiguientes.

Así como tampoco puede aplicarse al propio Juez la perención al dejar pasar un plazo sin pronunciarse, es obvio que la perención no puede ser aplicada ni para uno ni para otro y que el Tribunal está obligado a dictar sentencia en consideración a los méritos del caso.

Por tratarse de puntos fundamentales de la doctrina, este comentario se vuelve impostergable.