

ESTUDIO DE LA SENTENCIA FIORUCCI

Víctor Bentata

Profesor invitado en la Univesidad de París / V

La sentencia Fiorucci de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, fechada el 15-12-88, es sin duda la sentencia venezolana más importante en el campo del derecho marcario, después de la justamente célebre y espléndida sentencia del caso Vioform, dictada por la Corte Federal y de Casación el 29 de octubre de 1943.

En el caso actual, los hechos son sencillos. El demandante tenía registrada su célebre marca Fiorucci en la Clase venezolana 39. Pese a ello la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial concedió la marca Ferrucci en idéntica Clase y para idénticos artículos.

Posteriormente el demandante, haciendo uso del Art. 84 de la Ley de Propiedad Industrial, reclamó los "mejores derechos" que le asisten para mantener su exclusividad legal por la obvia confundibilidad de ambas marcas aplicadas a idénticos artículos vendidos por idénticos canales comerciales en idéntico mercado. La demanda correspondiente fue introducida en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil pidiendo la revocatoria del registro Ferrucci a fin de que así expresamente lo reconociera el titular de dicho nuevo registro y, en su defecto, sea condenado el Estado a anularlo por el motivo indicado. El demandado objetó la jurisdicción y su petición fue declarada sin lugar. El demandado apeló al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Mercantil quien indicó que la jurisdicción correspondía a la Corte arriba indicada por cuanto el acto impugnado era un acto del Registro de la Propiedad Industrial.

Aquí tenemos ya la primera anomalía. Todas las demandas de igual tipo fueron siempre incoadas de la manera indicada, ya que el demandante reclama "mejores derechos" que el demandado, lo cual es oponible a este mismo en primer lugar, y sólo subsidiariamente al Estado. En efecto, el demandado puede renunciar a los derechos que adquirió evitándose así el proceso contencioso-administrativo. Pero en su defecto, el Juez debe declarar la nulidad del mismo. Es en virtud del petitório principal basado expresamente en la Ley que la jurisdicción mercantil resulta ser la correcta. En cambio, el Juzgado Superior dio prioridad al segundo petitório subsidiario, trastornando el orden de los factores y desvió en esta forma la demanda misma. Denegó también y, por lo tanto, la jurisdicción. Con ello, el demandante no se encuentra ya frente a aquel contra quien reclama los mejores derechos, sino que se encuentra frente al Estado como único demandado. Y así lo aceptó la Corte. Está claro, por lo tanto, que así como acertadamente lo reconoció el Juez de la Corte que expresamente disintió del fallo, se está confundiendo el efecto (anulación de un acto administrativo) con la causa (mejor derecho) y lo posterior con lo anterior. En esta confusión está lo "novedoso" frente a la lógica rutinaria. Por efecto de estos malosentendidos, no es el Estado quien en la práctica quedó como demandado, sino que lo fue el titular mismo de Ferrucci, quien en este estudio será referido por ello como "el demandado".

Con ello queda desvirtuado en su totalidad el Art. 84 citado que a la letra establece:

"La nulidad del registro de una marca que hubiese 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 Art. 77 de esta Ley. Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años contados a partir de la fecha del certificado".

Puede verse claramente que cuanto es preciso demostrar es que el registro fue obtenido en perjuicio del mejor derecho del demandante quien es titular de un registro previo que con él se confunde. Esta demostración sólo tiene sentido frente a aquel que pretende un derecho suficiente aparente y sólo subsidiariamente frente al Estado. Esta pretensión jamás fue invocada por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial la cual no hace siquiera mención de Fiorucci. Esta interpretación queda reforzada por cuanto el Art. 84 en el fondo equipara el procedimiento de anulación del registro al procedimiento de oposición al condicionarlo a la ausencia misma de la oposición. Si una oposición hubiese sido formulada existiría una *duplicación* contraria al principio de economía procesal, por lo cual se confirma la identidad de espíritu de ambas disposiciones legales cuya diferencia es tan sólo de oportunidad procesal. Por lo tanto, se produjo error en la jurisdicción atribuida por el tribunal.

Pasada esta etapa, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, a lo largo de 41 folios, toca y comenta una variedad de temas sin jamás entrar en el *único* punto litigioso cual es la obvia confundibilidad de la marca Ferrucci con la marca previamente registrada Fiorucci. Acaba, además, condenando, no al titular de Ferrucci, ni tampoco a la Administración que la admitió, sino al titular mismo del registro anterior. El demandante escapó por poco a las costas sólo por pretender la Corte que el proceso es "novedoso".

En verdad, se trata de un proceso perfectamente rutinario. En efecto, el único punto discutido es la evidente posibilidad de confusión entre las marcas Fiorucci y Ferrucci, tanto en sí mismas como en cuanto a su origen, dada la identidad de artículos que pretenden distinguir, la identidad de los canales comerciales usados y la identidad de mercado explotado. La situación es tanto más notoria que *la propia Corte* que sentencia ha incurrido en dicha confusión, además de que el propio demandado solicitó *para sí mismo* la marca adicional Fioruchi (versión española de la pronunciación italiana de Fiorucci), acercándose así más aún a la marca del demandante que además es obvio de origen también italiano, es decir del mismo origen que el del propietario del registro anterior que cubre idénticos artículos.

Un análisis detallado de esta sentencia debe tocar los siguientes puntos en secuencia de trato:

1. La Corte acepta la existencia de los varios registros internacionales de la marca del demandante, además de todos los registros obtenidos en Venezuela, incluyendo desde luego la Clase 39, pero les retira en fin de cuenta todo valor alegando que "el registro anterior... sólo era relevante en sede administrativa de oposición y, al obviarse tal vía, la misma resulta *irrelevante* en los momentos actuales". Con esto relega el Art. 84 de la Ley a una posición emasculada en lugar de ponerlo, tal como la Ley misma lo indica, en equivalencia con el procedimiento de oposición, siendo su *única* condición de aplicación el que no se haya presentado una oposición.

2. La Corte toma nota, pero descarta valor, a la solicitud del demandado, de registro adicional de la marca Fioruchi, más cercana aún al registro anterior Fiorucci de la demandante. Evitó así poner énfasis en la gama prácticamente infinita de escogencia posible o en la identidad de productos distinguidos, etc., que es la esencia misma del proceso. La Corte implícitamente pretende que la acción de anulación de un registro (ya sea que el demandante posea uno o no) no puede ganarse sobre la base de obvia confundibilidad sino que requiere identidad. Pienso que lo que la Corte desea decir es que la acción por parecido con una marca ya registrada debe, para impedir su registro, *necesariamente* seguir la ruta de la oposición por parecido y no la ruta de la acción de anulación. La acción cambiaría de naturaleza cuando la segunda marca se halle ya registrada. Esto significa que, en el caso estudiado, a juicio de la Corte el demandante se equivocó de acción. Con ello queda deshecho el paralelismo oposición/acción de anulación que constituye el fundamento mismo de la atacabilidad de todo registro durante los primeros dos años de su expedición. Lo que

no fue hecho durante el lapso de oposición puede ser hecho aún durante los dos años que siguen el registro. Pero el paralelismo, que es el axioma legal, implica que la acción queda viva incluso bajo la llamada "acción de anulación" contra el demandado mismo y sólo subsidiariamente contra el Estado. Hay aquí una confusión por cuanto es una sola cosa, y en todo caso un malentendido que tiene, tal como la propia Corte lo afirma, el Art. 84 simplemente por no escrito. Se trata, en suma, de que la sentencia estudiada crea una nueva Ley.

Pero el legislador fue mucho más prudente al proteger el orden público, es decir el derecho del consumidor, ofreciendo a los intereses privados calificados la oportunidad de hacerlo valer por la acción subsidiaria de abuso de poder cuando existe un mejor derecho. Es precisamente el alcance del Art. 84.

3. La Corte implícitamente acepta la notoriedad internacional de Fiorucci en su especialidad, pero sustrae a ello todo valor. Notoriedad que sin duda es anterior a la solicitud del registro de Ferrucci y también a su notoriedad local en la cual la demandante alegó un uso, no contradicho por ninguna de las partes, desde una fecha muy anterior a la del demandado, en Venezuela.

4. La Corte introduce un capítulo especial por considerar que "constituye el objeto real del recurso" entrando al "examen del eventual perjuicio que acarrea al recurrente la existencia del registro de la marca Ferrucci". En este capítulo la Corte incurre en un número importante de confusiones que iremos precisando cuidadosamente. La más importante de ellas consiste obviamente en haber introducido una discusión relativa al uso de la marca, situación que nada tiene de común con el planteamiento del proceso y su petitorio. Este último se refiere exclusivamente (ante la Corte) a la obligación en que estaba la Administración de rechazar el registro de la marca Ferrucci por existir previamente registrada Fiorucci a nombre del demandante. La Corte, en cambio, entra a considerar una serie de hechos posteriores a la fecha de dicho registro, a los cuales atribuye sin más un valor decisivo frente al acto propiamente decisivo que es el del registro. Además, la Corte afirma, no sin sorpresa para el lector, que si se diera razón al demandante, ello "implicaría desarticular las bases de una actividad industrial" en que el demandado prematuramente se lanzó.

Está claro que la palabra "perjuicio" del Art. 84 no puede referirse a actos futuros como son los "daños y perjuicios" a que parece la Corte aludir, sino que sólo pueden referirse al perjuicio (en singular) que el registro, en este caso de una marca confundible por aplicarse a idénticos artículos, ha causado al ser registrada. El perjuicio es, por lo tanto, el acto administrativo mismo y no cuanto de ello pudiere surgir o resultar. Si así no fuese, el Art. 84 entraría en contradicción con los términos mismos de su formulación puesto que sólo se refiere, y sólo puede referirse, a la "concesión".

La confusión en que incurrió aquí la Corte es patente. Referirse a "daños y perjuicios" cuando el demandado ya tenía registrada su marca sería por decir lo menos un contrasentido.

5. Con ello la Corte bendice la imprudencia del demandado al lanzarse en campañas de venta antes de haber dejado pasar el plazo de dos años en que terceros interesados pueden hacer valer sus derechos contra él, imprudencia que el propio demandado prueba a saciedad al demostrar sus ventas y su publicidad, cuando en verdad la Corte debía más bien sancionar dicha imprudencia conforme al espíritu de la Ley. Por algo el Art. 84 concede dos años de atacabilidad, es decir de inestabilidad legal. En cambio, el demandado jamás formuló oposición ni acción de nulidad contra Fiorucci en la oportunidad de su solicitud de registro, pero la Corte pasó por alto estos hechos.

Claro está que la ley en ciertos puntos no ha sido pensada a cabalidad por ejemplo en la aparente paradoja de tener simultáneamente dos miembros contradic-

torios: si el titular del registro espera dos años para consolidar sus derechos por el principio de atacabilidad, su registro caduca por no uso; pero si no espera, como es el caso actual y precipita su uso en escala, su derecho queda vulnerable. Cada titular de un registro debe en ello adoptar un criterio y éste no debe ser otro que la prudencia. Esta aconseja tener, en primer lugar, un punto de apoyo suficiente, y sólo después saltar al mercado, y no al revés. Este punto de apoyo consiste en mantener su obligación de uso mediante un uso tentativo pero suficiente y no mediante un uso imprudente, entrando en un uso a escala industrial después de consolidar su derecho. La ley no puede a la vez considerar todos los derechos y ninguna obligación. El secreto de este criterio está en su correcta aplicación mediante una planificación adecuada de la inversión en relación con los registros de marca.

6. En lugar de discutir los méritos o desméritos al registro de Ferrucci frente a su predecesor Fiorucci, la Corte incurre en la confusión del "mejor derecho" con la *infracción* de derechos marcarios pretendidamente imputados por el demandante al demandado. Por ejemplo, valiéndose de las pruebas presentadas por el demandado (carentes de ratificación testimonial) de que frente a los programas publicitarios del demandado, el demandante "no protestó". Con ello se introduce un tercer petitorio inexistente en la demanda, además del de "mejor derecho" y de la "prioridad de uso" que examinaremos más adelante. El objetivo del proceso queda así totalmente ladeado, resultando irreconocible.

En verdad, bastaba a la Corte simplemente declarar impertinente y fuera de orden cualquier discusión envuelta referida a hechos ocurridos en un tiempo posterior al del registro de la marca Ferrucci.

7. Suponiendo incluso que el objeto del proceso hubiese sido la demostración de la "prioridad de uso" del demandante, en ninguna parte del proceso fue desvirtuada la prioridad efectiva de éste al quedar su alegato sin contradicción. En cambio, cabe sorprenderse de que la Corte no lo haya así declarado dentro de la hipótesis que ella misma introduce en cuanto al uso se refiere. La confusión implícita (no explícita) del "mejor derecho" con la "prioridad de uso" olvida que el mejor derecho puede consistir en una diversidad de circunstancias, entre otras, la buena fe, el conocimiento previo, la publicidad previa, las posibles relaciones contractuales, los registros internacionales y sus fechas, la absoluta confundibilidad (y más aún la confusión real) de las marcas, etc. Si así no fuese, se estarían cercenando derechos vivos y disponibles del demandante conforme a la Ley, no pudiendo el intérprete distinguir donde la ley no distingue.

8. Otro de los problemas sintomáticos que presenta esta sentencia es la característica dificultad en que se encuentra la Corte para salir airoso en la discusión relativa a la materia de jurisdicción. Por cuanto ésta está íntimamente entretejida con el reclamo privado del demandante, la Corte se halla precisada a conciliar dos extremos contradictorios.

Por una parte alega que "el fundamento de la acción de nulidad *no fue el recurso genérico de nulidad contra un acto administrativo* de efectos particulares... sino la acción de nulidad por mejor derecho contemplada en el Art. 84 de la Ley de Propiedad Industrial". Está claro, por lo tanto, que se trata de una acción de derecho privado.

Por otra parte, sin embargo, y sólo a 7 líneas de distancia, la propia Corte estima que la admisión de su propia competencia "no modificó, ni podía hacerlo, la naturaleza" de la acción prevista en el Art. 84 y su determinación constituye "una avocación al conocimiento de *una acción que constituye un recurso contencioso-administrativo* pero que parte del presupuesto del Art. 84 (...) que no puede ser desconocido".

Dos supuestos contradictorios se hallan así simultáneamente acogidos: la "acción de nulidad por mejor derecho" y "un recurso contencioso-administrativo". Evidente-

mente, los falsos supuestos debían conducir a este impase. Bloqueada ante esta situación, la Corte se halla forzada a decir Sí pero No. No pudiendo salirse de la acción privada, decide entrar en cambio en la discusión de *hechos posteriores al acto alegado* como es el "uso" de las marcas, amén de que en dichos supuestos incurre en los errores indicados.

Detengámonos un poco más en este punto crucial. El fondo de la discusión procesal es el siguiente: La acción por "mejor derecho" prevista en el Art. 84, ¿representa una acción contra el Estado que concedió el privilegio al demandado, o bien, alternativamente, una acción contra el titular del nuevo registro a fin de demostrar que existe un mejor derecho del demandante, con lo cual el Estado aparece con carácter de demandado subsidiario? Esta interrogante no está privada de buen sentido. Pero así como en teoría podríamos discutir en favor o en contra de dos posiciones, es innegable que el Art. 84 de la Ley ya está escrito. Por lo tanto, veamos lo que el Art. 84 realmente significa.

El privilegio concedido a Ferrucci efectivamente lo fue por un acto del Estado y en tal sentido bien podría demandársele por abuso de poder. Pero como la Corte misma descarta la posibilidad de este hecho ya que bendice el acto en forma *automática* al no haber existido oposición, la posición resultaría contradictoria con la opinión de la propia Corte de que se trata de una acción privada.

Por otro lado, un mejor derecho debe hacerse valer contra un igual potencial y no contra el Estado, quien no puede tener un interés individual en dar preferencia a una parte o a la otra. Este argumento queda reforzado por el *paralelismo* existente entre la oposición y la acción de nulidad.

Según el criterio paralelístico, la acción de nulidad no es más que la reproducción, en un segundo momento, del tiempo de la oposición no formulada. Pero como en esta segunda etapa el privilegio ya concedido, subsidiariamente el Estado debe quedar como demandado. Si el demandado renuncia a su privilegio, el asunto queda terminado. Si no renuncia a él, el Tribunal de Primera Instancia adquiere una doble competencia, por una parte privada para dirimir el mejor derecho entre dos partes que se lo disputan, y por la otra como jurisdicción administrativa en cuanto que, si se determina que el demandante tenía razón, automáticamente el Tribunal debe ordenar la anulación del registro.

Distinta sería la situación en la cual no se trate de una nulidad *relativa* en la cual dos partes privadas se disputan un mejor derecho. En efecto, si se tratase de la invocación, por parte del demandante, de una nulidad *radical*, por ejemplo en el caso de identidad de marcas, en tal caso ninguna función representaría una parte privada como demandado, sino que la demanda debe incoarse directamente ante las instancias administrativas. Este último parece ser el criterio que la Corte desea adoptar aunque, al momento de pronunciarse, hace inmediatamente marcha atrás tal como indicado en el texto citado que precede.

Ante tal situación, la posición de la Corte equivale simple y llanamente a revocar un artículo de la Ley teniéndolo por no escrito, ya que el recurso *sólo* es intentable cuando *no* ha sido formulada la oposición. En efecto, dice la Corte, al no existir oposición, *nunca* podría incoarse el recurso previsto en el Art. 84. Y esto es inaceptable.

9. Pero el otro miembro del dilema desea satisfacer también el aspecto del "recurso contencioso-administrativo". Aquí la Corte se encontraba en una situación mucho más difícil por cuanto el objeto se hallaba centrado esta vez *correctamente* en el acto administrativo mismo y no ya en lo que sucedió o no entre las partes privadas en fechas posteriores. En sustancia, la Corte, para defender el acto administrativo, presenta dos argumentos contra el demandante: (a) que pasado el lapso de oposición sin haberse presentado ésta, el Art. 84 no permite alegar un mejor derecho "de un signo parecido" sino que sólo puede hacerse "cuando se trata del *mismo signo*",

y (b) que en el Registro de la Propiedad Industrial “*se produjo la búsqueda de los antecedentes*”, situación que afirma tres veces y de la cual no hay prueba en el texto de la sentencia. Pero afirma sobre todo que dicho examen, al no haber existido oposición de tercero, “*es suficiente en sí mismo para garantizar el cumplimiento de la normativa*” y que “*ante la falta de tales oposiciones será correcto el otorgamiento del signo*”, afirmaciones que nos dejan consternados.

10. Examinemos el primero de estos alegatos. Al equiparar la Ley el recurso del Art. 84 posterior al registro con la oposición (puesto que uno excluye al otro), *deben aplicarse los principios de la oposición*. La ley en ningún caso lo prohíbe y en cambio lo favorece en forma netamente implícita y sin necesidad siquiera de recurrir a la analogía. La oposición sin duda permite, y es uno de sus fundamentos, el alegato de “*posibilidad de confusión y error*” con vista a los artículos designados por el solicitante y a sus canales comerciales. Es imposible comprender por qué este derecho es entonces denegado.

Posible es que la Corte haya confundido la situación con la que fue planteada en la célebre sentencia *Vioform* de 1943 en la cual la imposibilidad de alegar un parecido como base de una acción se refería exclusivamente al derecho que asiste a una marca *no registrada* pero usada frente a otra marca solicitada para su registro. En este caso, la penalidad por ausencia del registro es la identidad. Pero tales condiciones se refieren concretamente a la “*prioridad de uso*” situación que en ningún punto invocó el demandante y que está fuera de orden en la presente discusión. Esta lamentable confusión priva al demandante de su derecho marcario por excelencia como es la defensa de su exclusividad contra invasiones por confundibilidad.

11. El otro argumento de la Corte se refiere a la interpretación de la legalidad o ilegalidad del acto administrativo, única cuestión central que da pie al mejor derecho tal como se ha indicado. Aquí la situación es alarmante. Supongamos que haya habido un examen de anterioridad, que en la práctica, lo sabemos todos, está lejos de ser absoluto. Es imposible que la marca Fiorucci no haya surgido al paso puesto que su posibilidad de confusión no es solo alegada en cuanto al público general e inculto concierne, sino que en ella ha incurrido incluso el propio tribunal especializado que conoce de la causa, y en una causa en que los jueces tienen las dos marcas frente a frente debiendo cuidarse de confundirlas. Las mismas letras no podían dejar de aparecer en cualquier búsqueda de anterioridad que fuere. Supongamos, además, que en el criterio del funcionario correspondiente Fiorucci/Ferrucci no prestan a confusión y error aplicadas sobre idéntico artículo para idéntico mercado. En este caso, es obvio que el funcionario competente ha incurrido en ilegalidad al violar las dos disposiciones de la Ley que *prohíben el registro* de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada para los mismos o análogos artículos, y que pueda prestarse a confusión y error con otra marca ya registrada, pudiendo inducir a error por falsa procedencia o cualidad (Art. 33, ordinales 11 y 12 de la Ley). La Corte en ningún momento pidió pruebas de confusión, lo cual hubiese sido pensable, pese a haberse ella misma confundido, ni el demandado produjo pruebas (si pudiese), de que no son confundibles. No deja, sin embargo, de sorprender a cualquiera que en la vasta e infinita gama de posibles marcas a escoger al lanzarse una fabricación nueva, el demandado haya escogido precisamente aquella que, en ausencia de un milagro, entra, por decir lo menos, peligrosamente en el campo de los derechos de la marca registrada anterior para un artículo idéntico y adoptar una marca procedente del mismo país de donde procede el propio demandado. Hay en todo esto un elemento que contradice la base misma del derecho marcario, es decir de los privilegios asignados a las marcas registradas frente a las que no lo están, o aquellas que con ellas prestan a confusión y error, en virtud de los bienes designados para ellas según el Art. 84 citado.

12. Pero volvamos a la "prioridad de uso" que la Corte confunde con el mejor derecho pese a declararlo, en otro lugar de la sentencia, como menos amplio que el mejor derecho en general. Dentro de esta categoría, evidentemente no alegada por el demandante, la Corte, aunque no se pronuncie categóricamente sobre ello como debía hacerlo, deja entender, al parecer de este comentarista, que la falta de registro en la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEEX), de un contrato de transferencia de tecnología constituye, o puede constituir, una prueba del no uso en Venezuela.

Esta tesis supone una nueva confusión entre uso y producción industrial. Existe, sin embargo, un uso meramente comercial como puede ser, por ejemplo, las importaciones del exterior hechas a la isla de Margarita como parte integrante del territorio nacional. En efecto, el titular extranjero de un registro marcario venezolano usa su marca, ya sea exportando el producto marcado desde el exterior (cuando no existe un licenciado o un distribuidor acreditado en Venezuela) o, alternativamente, haciéndolo fabricar bajo su dirección por un licenciado, o haciéndolo distribuir por un distribuidor calificado. En lugar de mantener a la vista ambos elementos de la alternativa, la Corte parece inclinarse por uno *único*, como es la falta de licenciado registrado. Este error puede costar el registro a un número considerable de marcas extranjeras registradas en Venezuela y que sólo tienen, por diversos motivos, un simple uso comercial. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con una marca de locomotora o de avión, o simplemente de artículos rutinariamente vendidos a la zona libre de Margarita? Las consecuencias de esta posición serían simplemente catastróficas.

13. La Corte tampoco parece mantener una línea clara en cuanto a la exigencia, por una parte, de "novedad" u "originalidad" de un marca, que acepta como requisito de registro por un lado, y por la otra de aceptar Ferrucci cuando ya está registrado Fiorucci, marcas cuya confundibilidad está más allá de toda duda puesto que, como se indicó, hasta la propia Corte especializada ha incurrido en ella. Dicho en términos comerciales, bien hubiese podido el demandado encontrar una marca un poco más "nueva" u "original" que se alejase unos cuantos centímetros más de la famosa marca Fiorucci para idénticos artículos y en lo cual el posible objeto de milagrosa coincidencia está lejos de ser convincente.

14. Al examinar los requisitos de registro como fundamento de la legalidad de la concesión de Ferrucci, la Corte está también confundiendo lo que es una mecánica procesal con la sustancia del asunto, concretamente con la posibilidad de confusión y error expresamente prevista en la Ley. Siguiendo la teoría de la Corte, bastaría un perfecto procedimiento para aceptar cualquier marca al registro, incluso si fuese totalmente idéntico, para que dicho registro resulte perfectamente inatacable cuando un interesado cualquiera no haya hecho oposición. Con esto queda desvirtuado en su totalidad el Art. 84 de la Ley.

15. La consecuencia de la posición de la Corte es que, quien no haya estado presente en el procedimiento de oposición, ha perdido sus derechos marcarios de exclusividad. Siendo esto así, se aplica igualmente al caso de un registro idéntico, tal como indicado y además, con él claramente confundible como ha sucedido en este caso. Sabemos que el Registro de la Propiedad Industrial se declaró incompetente después de haber otorgado un registro, alegando que su decisión ha creado "derechos subjetivos", y sostiene, por lo tanto, que es preciso acudir a la Corte Suprema. ¿Pero cómo puede la Corte Suprema entrar en este punto si no concede validez del Art. 84? ¿Por qué, por lo tanto, simplemente suprimirlo, en cuanto a la Corte concierne, y no en cuanto a la Corte Suprema también?

El laborioso examen en que la Corte entra a propósito del procedimiento de registro es, por lo tanto, perfectamente irrelevante en sí, y además completamente exterior al petitorio. Con ello se ahonda una confusión cuya consecuencia es contraria a la esencia misma de todo derecho marcario.

16. Otra confusión de interés es la creada por esta sentencia entre la ilegalidad del acto administrativo de concesión de un registro marcario y el *perjuicio* comercial que el titular de un registro anterior haya sufrido. Se trata de dos mundos completamente independientes que no pueden mágicamente reunirse sin desnaturalizar la esencia misma del petitorio. En efecto, si sólo se pide la declaratoria de ilegalidad del acto administrativo, ¿qué tiene que ver cuanto le sigue en el tiempo?

Tal como puede observarse, la diferencia de principio entre el "mejor derecho" de la oposición y el "perjuicio" del Art. 84 es que así como el primero juega en el tiempo anterior al registro, el segundo es siempre *ex post facto* y debe ser "efectivo". Convengamos de seguida que la redacción de la ley está lejos de ser perfecta. Pero su imperfección sólo puede ser suplida por el espíritu de la ley y el sentido común. Conforme a estas definiciones, el Art. 84 perdería todo sentido, que es precisamente el partido adoptado por la Corte. Pero es preciso creer que la ley no puede ser absurda y buscar cuál es su espíritu.

¿Cuál es pues su sentido? No puede ser otro que la razón misma de su existencia, es decir el paralelismo estricto con la oposición con la única diferencia de que el registro de la marca nueva ha sido otorgado, lo cual ya hemos discutido.

17. Una confusión adicional está también planteada, en la sentencia estudiada, entre la reglamentación relativa a inversiones extranjeras y transferencia de tecnología dentro del marco del Pacto Andino, y la discusión sobre un uso marcario en Venezuela, dos áreas completamente independientes la una de la otra y que corren en paralelo sin cruzarse.

18. No puede pasar desapercibida tampoco la mención que la Corte hace de un "recurso señalando la caducidad" y que queda como suspendido en el aire, no pudiéndose decir a ciencia cierta si el demandado ha peticionado la caducidad de la marca registrada del demandante o si, para contradecir la ilegalidad presunta del acto administrativo de concesión, paradójicamente se limita a demostrar el uso posterior que él mismo ha hecho.

19. También quedó en el aire la mención, de pasadas, de que "posteriormente se produjo una cesión del signo que aparece recogida en los autos", referida a la marca Ferrucci, pero que aparece sin desarrollo. De ello dependería la legitimación o falta de legitimación del propio demandado.

20. Otro elemento que queda al descubierto es la ausencia total de pronunciamiento por parte del Estado venezolano en cuanto a él concierne, sobre la defensa de la legalidad del registro impugnado, con lo cual el pleito entablado lo ha sido de hecho entre el demandante y el titular de Ferrucci como demandado, y no el Estado como demandado, que es la vocación propia de la Corte.

21. Tampoco puede pasar desapercibido que la falta de motivación obligada de la decisión administrativa vicia a la decisión de concesión del registro de la marca Ferrucci de absoluta nulidad, conforme a repetida, constante e insistente decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tanto más que en el presente caso es precisamente donde más era indispensable una prolija justificación para conceder el registro de Ferrucci frente a Fiorucci.

22. La exención de costas para el demandante se apoya en lo "novedoso" del proceso, que por lo demás debía ser un proceso perfectamente rutinario y corriente, ya que la única "novedad" introducida es el desconcierto en que quedamos sobre la significación y el alcance del derecho marcario, e igualmente nada menos que los derechos de defensa de los registros que acuerda el Art. 84 de la ley, como si el registro no fuese un privilegio de exclusividad sobre un área, no sólo de identidad, sino de confundibilidad en este caso manifiesta.

Lo realmente lamentable de la sentencia es la resistencia que muestra para entrar en el fondo real del asunto, es decir en la obvia e incontrovertible incapacidad de diferenciación suficiente entre Fiorucci y Ferrucci para distinguir un artículo idéntico,

comercializado por idénticos canales comerciales y fabricado por personas o firmas que son o fueron de la misma nacionalidad extranjera. Hubiese bastado un pronunciamiento de fondo sobre este punto crucial para que todo el resto de la sentencia fluyera en forma espontánea y armoniosa, en lugar de detenernos sobre los caminos procesales en forma tal que nunca se llegue al centro del asunto.

Con todo ello esta sentencia viene a unirse a las célebres sentencias Maidenform y Alcan (ambas penales).

Hubiese podido aprovecharse, por ejemplo, la abundante doctrina nacional reciente y detallada, sobre los criterios de confusión y error, y que hoy por hoy han tenido una sorprendente e importante acogida en diversas cátedras de América Latina.

Desgraciadamente, esta sentencia no tiene apelación.

Su consecuencia es de lamentar para todos: se abre la puerta a todo tipo de proceder al no derivarse derechos marcarios de una situación tan obvia como la planteada.

Tomada en perspectiva la sentencia coincide con una ola inversa de fuerte protección a la materia marcaria, tal como puede observarse en las recientes decisiones de Argentina y en la Corte Andina de Justicia de Quito. Es para evitar este aislamiento que está planteada la reforma de la Ley actual.