

# Patentes de invención y derecho de petición en Venezuela

Luis Gerardo Arévalo Ramírez<sup>1</sup>

Recibido: 28-09-2018 Aceptado: 23-02-2019

## Resumen

El presente artículo aborda la abstención en el otorgamiento de patentes, por parte de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, durante los últimos quince años. A partir de esa premisa, se analizan las abstenciones administrativas y como estas afectan los derechos subjetivos de los solicitantes de patentes. Específicamente se estudia el derecho de petición y los medios impugnativos disponibles para su tutela; y se evalúa si la interposición de recursos judiciales tiene cabida en el diseño de una estrategia para la obtención de patentes en Venezuela.

**Palabras clave:** Venezuela, patentes, derecho, petición, demanda, abstención

## Patents and trademarks for the production and marketing of medicines

### Abstract

This article addresses the Industrial Property Direction's failure to grant patents during the last fifteen years. Based on that premise, it studies administrative abstentions and how they affect the rights of patent applicants. More specifically, it studies the right of petition and the means for its legal protection; while it considers whether there is a place for the filing of judicial remedies or appeals in the design of a patenting strategy in Venezuela.

**Keywords:** Venezuela, patents, right, petition, appeal, abstention.

---

<sup>1</sup> Abogado con estudios de especialización y maestría en Derecho Administrativo, en la Universidad Santa María (USM). Coursante de la Especialización en Propiedad Intelectual, de la Universidad de Los Andes (ULA). Egresado del International Visitor Leadership Program (IVLP). Agente de la Propiedad Industrial. Miembro del Consejo Consultivo del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (COVAPI). Miembro de la International Trademarks Association (INTA). Socio de ENTRA IP. E-mail: [luisarevalo@entraconsulting.com](mailto:luisarevalo@entraconsulting.com)

## SUMARIO

INTRODUCCIÓN. I. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS PATENTES. II. LAS ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CAMPO DE LAS PATENTES. III. EL DERECHO DE PETICIÓN. IV. LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS DISPONIBLES CONTRA LAS ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS. V. LA DEMANDA POR ABSTENCIÓN COMO MEDIO DE TUTELA CONTRA LAS ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE PATENTES. CONCLUSIONES. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

## INTRODUCCIÓN

El reconocimiento y otorgamiento de derechos exclusivos sobre el resultado de la actividad inventiva, a través de las patentes de invención, ha formado parte de la historia venezolana desde principios del siglo XIX.

Dicho reconocimiento presenta el escenario perfecto para que el Estado, a través de la Administración Pública, participe del reconocimiento y recompensa al esfuerzo y la actividad inventiva en el país, ejerciendo las potestades que le han sido atribuidas por vía constitucional y legal; y que a su vez se traducen en la tutela de derechos y garantías constitucionales para los particulares, solicitantes de patentes.

El presente artículo toma elementos esenciales del Trabajo Especial de Grado escrito por el autor, en el marco de la Especialización en Propiedad Industrial de la Universidad de Los Andes; y analiza la actividad de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, en función de la incidencia que tienen sus abstenciones respecto del otorgamiento de patentes en el derecho de petición de los particulares; así como los medios impugnativos idóneos para lograr la efectiva tutela del mismo.

## I. RELACIÓN ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS PATENTES

La intersección entre el Derecho de Propiedad Industrial -particularmente, el de Patentes- y el Derecho Administrativo se produce precisamente por la necesidad de la actividad de la Administración Pública para el otorgamiento de estas, lo cual le ha asignado un rol protagónico respecto de la protección de las mismas.

El protagonismo de la Administración Pública al cual se hace referencia, estriba en que, sin el ejercicio de sus potestades administrativas, no se genera para el inventor derecho de uso exclusivo alguno, por lo que el otorgamiento de la patente será indispensable para que el inventor –o su titular, en caso de una cesión de la misma- pueda ejercer el derecho de explotación exclusiva o *ius prohibendi* inherente a las patentes.

Fernández Rodríguez encuentra que la presencia de la Administración Pública se justifica en función de la pluralidad de intereses a los que sirven tales derechos, así como en el fomento de la actividad inventiva:

*La pluralidad de intereses a los que sirven los denominados derechos de Propiedad Industrial justifica la presencia de la Administración en unos derechos que tradicionalmente han sido considerados de forma exclusiva como privados de los individuos que ejercen la actividad inventiva. La acción administrativa sobre la denominada Propiedad Industrial, sin embargo, es un hecho que se va intensificando progresivamente atendiendo al mayor peso que los intereses públicos van teniendo en el binomio entre el fomento de la actividad inventiva y la correlativa protección administrativa que depara el registro a los titulares de derechos <sup>2</sup>.*

En Venezuela, encontramos ya desde Constitución de 1830, una disposición –en su artículo 217- que prescribe la propiedad de los inventores, respecto de sus descubrimientos y producciones, y la asignación de un privilegio temporal para ellos<sup>3</sup>; hasta la Constitución vigente, que en su artículo 99, prevé la obligación del Estado de protegerlas, no solamente de conformidad con las leyes de la República, sino igualmente de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos y ratificados con ésta, de los cuales resaltan el Convenio de París y el Acuerdo Sobre los ADPIC.

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, el ejercicio de las potestades administrativas relacionadas con la protección de la Propiedad Industrial se encuentra a cargo de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, que forma parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Al margen de la existencia de distintas potestades –como, por ejemplo, las asociadas con la divulgación de la información tecnológica, o el

<sup>2</sup> FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen; Propiedad industrial, propiedad intelectual y derecho administrativo; Madrid; Editorial Dykinson, S.L.; 1999; p. 56.

<sup>3</sup> FARIÑAS DÍAZ; José Rafael; “La protección constitucional de la propiedad intelectual en Venezuela”; PROPIEDAD INTELECTUAL; Mérida; Número 12; 2009; p. 14.

registro de marcas- interesan a los efectos del presente artículo las referidas a la sustanciación del procedimiento administrativo que se inicia a partir de la formulación de una solicitud de patente, así como al examen y al otorgamiento o denegación de la patente, según sea el caso.

Una circunstancia que ha exacerbado el rol protagónico de la Administración Pública en el ámbito de la protección de las patentes en Venezuela, y que en gran medida ha motivado la redacción del presente artículo, se refiere a que el registro de la Propiedad Industrial se ha abstenido de otorgar patentes de invención desde el año 2004.

## II. LAS ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL CAMPO DE LAS PATENTES

La Dirección de Registro de la Propiedad Industrial ha enfrentado dificultades para ajustar su actividad a los lapsos legalmente establecidos para sustanciar los procedimientos administrativos de su competencia, al menos durante los últimos veinte años; y es común que la sustanciación de sus procedimientos exceda considerablemente los lapsos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Ahora bien, distinto del simple retraso en el ejercicio de la función administrativa –que, de suyo, sería impugnabile en sede contencioso administrativo- es lo que ha venido ocurriendo en el país durante más de una década, a lo largo de la cual la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial se ha abstenido de otorgar patentes de invención.

El Registro de la Propiedad Industrial ha venido sustanciando procedimientos con ocasión de solicitudes de patentes presentadas a lo largo de catorce años, pero al superar la etapa de publicación los mismos entran en suspenso, pues no se produce decisión alguna por parte del referido órgano administrativo, salvo ciertas excepciones, principalmente relacionadas con solicitudes de patentes asociadas con productos farmacéuticos y alimenticios, que han venido siendo denegadas.

La consecuencia más evidente de la falta de otorgamiento de una patente será la imposibilidad del inventor –o su cesionario- de acceder al derecho de uso exclusivo de la invención de la que se trate, lo cual le puede significar serias implicaciones económicas.

Para poner en contexto las posibles implicaciones económicas de la falta de otorgamiento de patentes, basta considerar –por ejemplo- que el

precio medio de venta de una sola patente en los Estados Unidos de América –sin tener en consideración el específico mérito de la misma- durante el cuatro trimestre de 2016 se encontraba por el orden de los Doscientos Cincuenta Mil Dólares <sup>4</sup>, o que el portafolio de patentes de una sola compañía del campo de las telecomunicaciones, pueda venderse por más de Cuatro Millardos de Dólares <sup>5</sup>.

Ciertamente, es posible que las dimensiones económicas de mercados como el americano y venezolano no sean perfectamente comparables entre sí, sin embargo, tales datos permiten inferir que más allá de la violación del derecho de petición, la abstención en el otorgamiento de patentes por parte del Registro de la Propiedad Industrial es susceptible de generar consecuencias dañosas, desde el punto de vista económico, para sus solicitantes.

### III. EL DERECHO DE PETICIÓN

Como muchas de las instituciones del Derecho Administrativo, el derecho de petición no es una figura nueva, y ya desde antes de la Edad Media se conocieron sus antecedentes. No obstante, es a partir del siglo XV cuando el mismo comienza a exhibir la contextura que le caracteriza, al ser incluido en distintas constituciones, incluyendo el Bill of Rights inglés, en 1689, la Constitución francesa, y posteriormente en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ambas en 1791<sup>6</sup>.

En el ámbito venezolano, el derecho de petición se incluyó por primera vez en la Constitución de 1811<sup>7</sup>, en su artículo 168, el cual estableció la imposibilidad de impedir o limitar la libertad de los ciudadanos de reclamar sus derechos ante la autoridad pública.

La Constitución vigente prevé el derecho de petición en su artículo 51, el derecho de dirigir peticiones ante cualquier funcionario u órgano de

<sup>4</sup>BERMAN, Bruce. Patent transactions are flat; U.S. asking prices firm at \$250K per; IP closeup; 2017; Disponible en: <https://ipcloseup.com/2017/03/20/patent-transactions-are-flat-u-s-asking-prices-firm-at-250k-per/>

<sup>5</sup>ARTHUR, Charles; Nortel patents sold for \$4.5bn; THE GUARDIAN; 2011; Disponible en: <https://www.theguardian.com/technology/2011/jul/01/nortel-patents-sold-apple-sony-microsoft>

<sup>6</sup>VIDAL MARÍN. Tomás; “El derecho de petición”; PARLAMENTO y CONSTITUCIÓN. ANUARIO; 1999; p. 265; Disponible en: Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197147>

<sup>7</sup>CARRILLO ARTELES; Carlos Luis; El derecho de petición y la oportuna y adecuada respuesta en la constitución de 1999. Libro homenaje a la Universidad Central de Venezuela. A los 20 años de la especialización en derecho administrativo de la Universidad Central de Venezuela; Caracas;

la Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de obtener respuesta adecuada y en un tiempo razonable, es decir de manera oportuna.

El derecho de petición se encuentra igualmente desarrollado en el ámbito legal, tanto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyo artículo 2, así como en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Una de las características representativas del derecho de petición es su dualidad, en el sentido que comprende el derecho de los particulares de elevar peticiones ante funcionarios u órganos administrativos, al tiempo que impone a estos la obligación de dar respuesta oportuna y adecuada a los mismos, pues de no existir tal obligación, el derecho de petición carecería de efectividad <sup>8</sup>.

La jurisprudencia ha establecido de manera clara lo que debe entenderse por oportuna y adecuada respuesta, en el sentido que la misma debe producirse en el momento adecuado, o en todo caso dentro de los lapsos legalmente establecidos, y que debe ser correlativa con la petición <sup>9</sup>.

Específicamente, y respecto de la oportunidad de la respuesta de la Administración Pública, siempre existirá un lapso legalmente establecido para que esta produzca su respuesta de manera oportuna, aun cuando ello no medie de manera expresa en la norma que prevea la específica atribución del órgano del que se trate; y así lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en función de la aplicación supletoria de los artículos 5, 48 y 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el sentido que en ausencia de un procedimiento especial para la tramitación de una determinada solicitud o asunto, deberán observarse los lapsos máximos de respuesta de veinte días, o cuatro meses, según se trate de peticiones que no requieran de sustanciación, o de las que requieran la sustitución de un procedimiento administrativo<sup>10</sup>.

Ocurre comúnmente que se confunde el derecho de petición con la figura del silencio administrativo<sup>11</sup> y, aun cuando no son pocos los

<sup>8</sup> CARRILLO ARTILES; Carlos Luis; El derecho de petición...op. cit.; p. 2.

<sup>9</sup> Sentencia No. 442; S.C.T.S.J.; 4 de abril de 2001.

<sup>10</sup> Sentencia No. 547; S.C.T.S.J.; 6 de abril de 2004.

<sup>11</sup> Es igualmente común que algunos funcionarios públicos argumenten el silencio administrativo en defensa de sus abstenciones, como si se tratara de una prerrogativa de la Administración Pública que le permita abstenerse de dar oportuna y adecuada respuesta, con la excusa de la apertura de la oportunidad para ejercer un recurso en contra de la misma.

tratadistas que han aclarado las diferencias entre uno y otro, luce pertinente establecer nuevamente el contraste entre ambas; en el sentido que el silencio administrativo es una ficción legal prevista en la ley, en favor del particular, que le permite asumir ante la pasividad de la Administración Pública, que esta se ha pronunciado negativamente respecto de su petición, de modo que puede así interponer la demanda o recurso respectivo, pero lo que garantiza es precisamente el derecho a la defensa, y no el derecho de petición per sé, pues la garantía de este último supone que el particular obtenga una respuesta oportuna y adecuada, lo cual no se logra con la ficción legal que supone el silencio administrativo.

#### **IV. LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS DISPONIBLES CONTRA LAS ABSTENCIONES ADMINISTRATIVAS**

La jurisdicción contencioso administrativa es la llamada a ventilar las acciones interpuestas por los particulares a fin de lograr la tutela de sus derechos subjetivos frente a la Administración Pública, incluyendo el de petición. Al respecto, Moles Caubet hace referencia al principio de razonabilidad, señalando que el mismo "(...) postula el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de un derecho público subjetivo cuyo desconocimiento constituye una denegación de justicia"<sup>12</sup>.

En esta misma línea, la Constitución prevé en su artículo 26 el derecho de los particulares de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos y lograr la efectiva tutela judicial de los mismos.

Por su parte, el artículo 259 constitucional establece la competencia de los juzgados contencioso administrativos, entre otras, para controlar la legalidad de los actos administrativos y restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

La actividad de los órganos de la Administración Pública se encuentra entonces sujeta al control jurisdiccional, como consecuencia del principio de legalidad que postula el sometimiento de tal actividad al ordenamiento jurídico, sin el cual no sería posible concebir el Estado de Derecho, tal y como

---

<sup>12</sup>MOLES CAUBET, Antonio; El principio de legalidad y sus implicaciones. ACOSTA-HOENICKA, Oswaldo; Antonio Moles Caubet estudios de derecho público; Caracas; Universidad Central de Venezuela; 1997; p 442.

señala Brewer-Carías, al afirmar que “El Estado de Derecho, en este sentido, no tendría plena vigencia, si los particulares no pudieran promover algún control de la constitucionalidad de aquellos actos”<sup>13</sup>.

En Venezuela, las omisiones y abstenciones de la Administración Pública son impugnables a través de dos vías, a saber: el amparo por omisión, y la demanda por abstención.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo procederá contra todo hecho, acto u omisión por parte de los órganos del poder público o de los propios particulares que hayan violado, violen o amenacen con violar cualquier garantía o derecho consagrado en la Constitución; mientras que sus artículos 3, 4 y 5 consagran, de manera específica, los denominados amparos contra norma y contra sentencia, que proceden en contra de toda disposición normativa o resolución o sentencia dimanada de un tribunal, que colida con la Constitución o lesionen una garantía o derecho constitucional; así como el amparo contra la actividad o inactividad de la Administración Pública.

Se hace referencia al carácter extraordinario del amparo, en el sentido que el mismo es procedente en aquellos casos en los que el accionante no dispone de medios ordinarios a través de los cuales pueda lograr la restitución del derecho infringido.

En el caso específico del amparo por omisión, el mismo se había decantado en el sentido que su procedencia se concebía en contra de las omisiones de la Administración Pública frente a una obligación genérica de dar respuesta a la solicitud de un particular, por entenderse que era ese escenario el que directamente encuadraba en el supuesto de infracción del derecho de petición; en contraste con aquellos casos en los cuales la obligación de actuar es específica y, por ende, se encuentra contemplada en una norma de rango legal.

En contraste con el amparo por omisión, la demanda por abstención se concibió como la acción jurisdiccional que puede interponer un particular frente a la conducta ilícita de un órgano de la Administración Pública de no dar respuesta a una petición, cuando tal obligación se encuentre prevista en una norma de rango legal, y comporte una específica, concreta y determinada obligación de actuar por parte del órgano del que se trate.

<sup>13</sup> BREWER-CARIAS, Allan R. Instituciones políticas y constitucionales. Tomo II: El régimen del poder público y su distribución vertical el poder nacional y el régimen federal y municipal. Caracas – San Cristóbal; Universidad Católica del Táchira - Editorial Jurídica Venezolana; 1996; p 573.



La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece en el numeral 2 de su artículo 9° la competencia general de sus órganos para conocer de “la abstención o la negativa de las autoridades a producir un acto al cual estén obligados por la ley”; y a su vez en el numeral 3 de su artículo 24, contempla específicamente la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa –es decir, las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo- para conocer de las demandas por abstención.

Así como las demandas contencioso-administrativos de nulidad contra actos administrativos positivos, aquellas interpuestas contra las abstenciones de la Administración Pública se encuentran sujetas a un término de caducidad, el cual representará una de las variables de inadmisibilidad de la acción y se encuentra previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que prevé un lapso de caducidad de ciento ochenta días continuos, contados se produzca la abstención; de modo que resultará de especial relevancia la determinación del momento exacto en el cual la Administración Pública haya incurrido en la abstención para determinar el término de caducidad de la respectiva acción o recurso.

El procedimiento a seguir con ocasión del recurso por abstención, será el procedimiento breve, contemplado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal y como lo establece su artículo 65. Ahora bien, aún ante la existencia en un procedimiento especial, relativamente nuevo; la Sala Político Administrativa reguló la sustanciación del mismo, ante tribunales colegiados, estableciendo su tramitación directamente por ante el juez de mérito, remitiéndose excepcionalmente al Juzgado de Sustanciación, cuando medien elementos probatorios que requieran ser evacuados <sup>14</sup>.

Siendo la abstención administrativa el objeto de la acción, lo que se persigue con la misma no es la mera declaración de la violación de un derecho subjetivo por parte de la Administración Pública, sino una condenatoria en contra de la misma, de modo que sea compelida a dar la respuesta de la que se trate. Así, el fallo que se dicte en el ámbito de una demanda por abstención que se declare con lugar, supondrá la condena del órgano de la Administración Pública, a dar respuesta a la petición u obligación que le impone la ley, y en los términos establecidos en la misma.

<sup>14</sup> Sentencia No. 525; S.P.A.T.S.J.; 11 de mayo de 2017.

Así, el fallo que se dicte en el ámbito de una demanda por abstención que se declare con lugar, supondrá la condena del órgano de la Administración Pública, a dar respuesta a la petición u obligación que le impone la ley, y en los términos establecidos en la misma. En este mismo sentido, Carrillo ha señalado lo siguiente:

*Como observamos la sentencia jurisdiccional de un Recurso por Abstención, una vez constatados los supuestos de hecho, en principio conminará a la Administración a la realización del acto o conducta debida, y ante un eventual y reiterado incumplimiento por parte de esta, dicho fallo directamente fungirá como sucedáneo, o sustitutivo de la actuación remisa, en virtud de la preexistencia de la carga o deber jurídico de rango legal que impone un imperativo de cumplimiento a la Administración, logrando por vía supletoria, satisfacer la situación jurídica quebrantada, ya no solo por la omisión, sino ahora por la contumacia de la Administración de acatar el mandamiento jurisdiccional .<sup>15</sup>*

A lo largo de las últimas dos décadas, la jurisprudencia ha introducido importantes cambios acerca de ambos medios impugnativos –amparo por omisión y demanda por abstención- y de estos, el más relevante guarda relación con los requisitos de procedencia para uno y otro medio impugnativo. En efecto, la Sala Constitucional estableció la procedencia de la demanda por abstención, independientemente de que la obligación de respuesta de la Administración Pública fuese genérica o específica, y puntualizando el carácter extraordinario del amparo por omisión, en los siguientes términos:

*(...) bajo el imperio de la Constitución de 1999 el derecho constitucional de dirigir peticiones a los funcionarios públicos abarca el derecho a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, lo que supone el cumplimiento de concretos lineamientos, en los términos que antes explanó esta Sala, y, por ende, con independencia del contenido de la solicitud administrativa, la respuesta del funcionario debe ser oportuna y adecuada, lo que excluye cualquier apreciación acerca de la condición genérica de tal obligación. De allí que esta Sala Constitucional considera que el deber constitucional de los funcionarios públicos de dar*

<sup>15</sup> CARRILLO ARTILES, Carlos Luis; El recurso jurisdiccional contra las abstenciones u omisiones de los funcionarios públicos; Caracas; Universidad Católica Andrés Bello; 1999; p. 75

*oportuna y adecuada respuesta a toda petición es una obligación objetiva y subjetivamente específica*<sup>16</sup>.

Este criterio ha sido acogido uniformemente, entre otros por la Sala Político Administrativa, así como por las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

## V. LA DEMANDA POR ABSTENCIÓN COMO MEDIO DE TUTELA CONTRA LAS ABSTENCIONES EN MATERIA DE PATENTES

De las distintas obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico al Registro de la Propiedad Industrial, destacan –a los efectos del presente artículo- las obligaciones de i) pronunciarse acerca del otorgamiento de una patente –bien sea en el sentido de su concesión o denegación- dentro de los veinte días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la formulación<sup>17</sup> de oposiciones, en aquellos casos en los que no se formularen las mismas; y ii) la de resolver acerca de la resolución de oposiciones, dentro de los treinta días hábiles, siguientes al vencimiento del plazo para su formulación ; en el sentido que se entenderá que dicho órgano incurrirá en abstención vencidos ambos plazos sin que medie la emisión de la respectiva resolución.

En éste mismo orden de ideas, ha quedado establecido el carácter extraordinario del amparo por omisión, cuya idoneidad se concluirá solamente en aquellos casos en los cuales no exista un recurso ordinario para lograr la condenatoria de la Administración a dictar oportuna y adecuada respuesta, de lo cual puede colegirse la idoneidad de la demanda por abstención, como medio impugnativo contra actitud omisiva por parte del Registro de la Propiedad Industrial, respecto de la concesión o denegación de patentes, así como de la resolución de oposiciones.

Una búsqueda en línea de los casos sustanciados con ocasión de demandas por abstención, planteadas por ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo –y efectuada a través del sitio web <http://jca.tsj.gob.ve/>- arrojó como que de los casos en los que se han dictado sentencias acerca de la procedencia de tales demandas<sup>18</sup>, el Sesenta y Cinco por Ciento (65%) fueron declarados con lugar, dictándose cada una de las respectivas sentencias a lo largo de un promedio de diez (10) meses. De estos, a su vez, el Veintitrés por

<sup>16</sup> Sentencia No. 547; S.C.T.S.J.; 06 de abril de 2004.

<sup>17</sup> Artículo 65 de la Ley de Propiedad Industrial.

<sup>18</sup> La muestra incluyó la totalidad de casos registrados en la base de datos consultada en los que se ha dictado sentencia, sin una limitación temporal específica

Ciento (23%) de los casos fueron incoados en contra de la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial –con relación a procedimientos administrativos marcarios- siendo resueltos a lo largo de seis (6) meses, en promedio, lo cual refleja la posibilidad de obtener resultados favorables en sede judicial, dentro de un plazo razonable.

Luce conveniente tomar ciertas medidas preparativas respecto de un eventual recurso por abstención, en función de i) la falta de uniformidad de la jurisprudencia en cuanto a la necesidad, o no, de efectuar diligencias adicionales para la obtención de un pronunciamiento, por parte del Registro de la Propiedad Industrial; y ii) las consecuencias de la caducidad de la referida acción. Específicamente, luce recomendable presentar escritos adicionales, solicitando la emisión de un pronunciamiento por parte del referido órgano, inmediatamente vencidos los plazos para la concesión o denegación de patentes, así como para la resolución de oposiciones; todo ello a fin de evitar la declaratoria de inadmisibilidad de la acción, por falta de diligencias adicionales para la obtención de respuesta.

Adicionalmente, y habida cuenta que a) una vez caduca la acción, la misma se declarará inadmisibile, quedando el solicitante a merced de la voluntad del Registro de la Propiedad Industrial, de emitir u pronunciamiento; y b) que éste órgano no ha concedido una sola patente de invención en más de catorce años<sup>19</sup>; la falta de interposición de la respectiva acción equivaldría –no legalmente, pero si en la práctica- a la renuncia del derecho de exigir y obtener un pronunciamiento por parte de dicho órgano, circunstancia que media en favor de la incorporación de la demanda por abstención como parte de una estrategia de patentamiento de invenciones en Venezuela.

Evidentemente, existen variables económicas asociadas con la administración de portafolios de patentes, y estas pueden incidir en que los solicitantes se inhiban de acudir a la vía jurisdiccional, a fin de evitar la inversión de recursos económicos adicionales. No obstante, el hecho que las circunstancias de hecho y de derecho en la generalidad de los casos de abstención –respecto del otorgamiento de patentes, y resolución de oposiciones- tienden a ser las mismas, crea un escenario que permitiría a los abogados controlar la inversión de tiempo en la redacción de los mismos, al tiempo que les permitiría igualmente aplicar *vís-a-vís* criterios de economía de escala para la interposición y monitoreo de este tipo de demandas que, potencialmente

<sup>19</sup> Considérese, igualmente, que a la fecha de culminación del presente trabajo, dicho órgano se encontraba denegando solicitudes de patente presentadas entre 1999 y 2003, es decir, hasta con diecinueve años de retraso.

incentivarán su consideración por parte de los solicitantes. Con ello, podría desincentivarse igualmente la sostenida abstención por parte del Registro de la Propiedad Industrial, al tiempo que se enriquecería intelectualmente la práctica profesional de los abogados Agentes de la Propiedad Industrial, al incorporar servicios que trascienden de la simple procura de patentes.

## CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo se han revisado distintos temas de interés para la protección, no solamente de las Patentes, sino de la Propiedad Industrial y, en general, del derecho de petición de los solicitantes de patentes, frente a la Administración Pública, en Venezuela.

Desde ese punto de vista, pueden adelantarse las conclusiones que, de seguidas, se enuncian.

1. Históricamente, la Administración Pública ha jugado un indiscutible y protagónico rol en el reconocimiento y otorgamiento de las patentes de invención en Venezuela, habida cuenta que el acto de concesión u otorgamiento de las mismas, por parte de esta, es indispensable para la materialización del derecho exclusivo sobre las invenciones patentadas.

El reconocimiento y otorgamiento de las Patentes de Invención ha formado parte de la tradición republicana de Venezuela, desde su inclusión en la Constitución de 1830, hasta la vigente Constitución del año 1999, de acuerdo con la cual éstas deben protegerse no solamente de conformidad con las leyes de la República, sino igualmente de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos y ratificados con ésta, de los cuales resaltan el Convenio de París y el Acuerdo Sobre los ADPIC.

2. El Estado Venezolano, a través de la Administración Pública –y más específicamente de la Dirección de Registro de la Propiedad Intelectual del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual- tiene la obligación de sustanciar los procedimientos administrativos con ocasión de solicitudes de patentes de invención, observando los plazos y términos previstos en las leyes a tal efecto; y de otorgarlas en la medida en que reúnan los requisitos de patentabilidad.

El protagónico rol que se ha reconocido a la Administración Pública, en el ámbito del presente trabajo, ha adquirido una particular relevancia en el país, durante las últimas dos décadas, con ocasión de la falta absoluta de otorgamiento de patentes de invención durante los últimos catorce años.

La sostenida abstención en la que ha incurrido la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial –al no otorgar una sola patente de invención desde el año 2004- comporta la conculcación del derecho de petición, consagrado en el artículo 51 constitucional.

3. Entre los medios impugnativos disponibles en el ordenamiento jurídico venezolano, la demanda por abstención es la idónea para impugnar las abstenciones en las que ha venido incurriendo la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial en materia de patentes, para así lograr su condenatoria a dar respuesta oportuna a los particulares, respecto de sus solicitudes, emitiendo un exigible pronunciamiento respecto de las mismas; y que en el caso de aquellas invenciones que reúnan los requisitos de patentabilidad, deberá traducirse en el otorgamiento de las respectivas patentes.

Es previsible y puede afirmarse la certeza del hecho que, en la actualidad, la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial incurrirá en una abstención respecto de su obligación de emitir un pronunciamiento respecto de las solicitudes de patentes de invención que se presenten, y su otorgamiento, así como de la resolución de oposiciones formuladas en contra de las mismas, dentro de los tiempos previstos en la ley; de modo que median las circunstancias fácticas que suponen la procedencia de la demanda de abstención en los casos de los que se trate.

Desde éste punto de vista, y considerando que en ningún caso –y durante más de una década- se han observado los plazos de ley para el examen de patentabilidad, la resolución de oposiciones y el otorgamiento de patentes de invención; luce conveniente considerar la interposición del recurso de abstención en el marco de toda estrategia de patentamiento que pretenda emprenderse en el país, a fin de asegurar su examen –y de ser procedente, su otorgamiento- en un tiempo razonable.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AREVALO RAMIREZ, Luis Gerardo; “El principio de legalidad, la constitución y la situación de la propiedad industrial en Venezuela”; PROPIEDAD INTELECTUAL; Mérida; Número 15; 2012.

BREWER-CARIAS, Allan R. Instituciones políticas y constitucionales. Tomo II: El régimen del poder público y su distribución vertical el poder nacional y el régimen federal y municipal. Caracas – San Cristóbal; Universidad Católica del Táchira - Editorial Jurídica Venezolana; 1996.

CARRILLO ARTILES, Carlos Luis; El recurso jurisdiccional contra las abstenciones u omisiones

de los funcionarios públicos; Caracas; Universidad Católica Andrés Bello; 1999

FARIÑAS DÍAZ; José Rafael; "La protección constitucional de la propiedad intelectual en Venezuela"; PROPIEDAD INTELECTUAL; Mérida; Número 12; 2009.

MOLES CAUBET, Antonio; El principio de legalidad y sus implicaciones. ACOSTA-HOENICKA, Oswaldo; Antonio Moles Caubet estudios de derecho público; Caracas; Universidad Central de Venezuela; 1997.

## REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

ARTHUR, Charles; Nortel patents sold for \$4.5bn; THE GUARDIAN; 2011; Disponible en: <https://www.theguardian.com/technology/2011/jul/01/nortel-patents-sold-apple-sony-microsoft>

BERMAN, Bruce. Patent transactions are flat; U.S. asking prices firm at \$250K per; IP closeup; 2017; Disponible en: <https://ipcloseup.com/2017/03/20/patent-transactions-are-flat-u-s-asking-prices-firm-at-250k-per/>

CARRILLO ARTILES; Carlos Luis; El derecho de petición y la oportuna y adecuada respuesta en la constitución de 1999. Libro homenaje a la Universidad Central de Venezuela. A los 20 años de la especialización en derecho administrativo de la Universidad Central de Venezuela; Caracas; Tribunal Supremo de Justicia y la Universidad Central de Venezuela; 2001; Disponible: [http://www.carrilloartiles.tv/wp-content/uploads/peticion\\_oportuna\\_respuesta.pdf](http://www.carrilloartiles.tv/wp-content/uploads/peticion_oportuna_respuesta.pdf)

VIDAL MARÍN. Tomás; "El derecho de petición"; PARLAMENTO y CONSTITUCIÓN. ANUARIO; 1999; Disponible en: Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=197147>