

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

214°, 165° y 25°

Resolución N° 862

Visto: Que en fecha 5 de marzo de 2004 se ejerció solicitud de Cancelación por Falta de Uso, de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por parte de BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 535 M Hiott Drive, Nashville, Tennessee 37214, a través de su representante legal la abogada María Elena Terrero, contra el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, cuyo titular es la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, domiciliada en 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, Estados Unidos de América.

Que la solicitud de cancelación de registro de marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución N° 02 del 10 de diciembre de 2004, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 471 del 25 de abril de 2005.

Que en fecha 19 de julio de 2005, la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, compañía constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, Estados Unidos de América, mediante su apoderada, la abogada Irene De Sola Lander, dio contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso y presentó pruebas.

Que en fecha 13 de marzo de 2008, la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., antes identificada, a través de su representante legal, abogado Manuel Polanco F., presentó de conformidad con los artículos 53 y 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, escrito de observaciones en relación a la contestación y pruebas consignadas por la titular del registro marcario la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.

Que en fecha 12 de noviembre de 2018, este Registro de la Propiedad Industrial publicó Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 588, mediante el cual se requirió la ratificación de la solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas él indicadas, dentro de las cuales se encontraba la solicitud realizada por la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., contra el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, cuyo titular es la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY.

Que en fecha 06 de diciembre de 2018, la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., antes identificada, a través de su representante legal, abogado Manuel Polanco F., presentó escrito de ratificación a la solicitud de cancelación por falta de uso el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, cuyo titular es la sociedad mercantil Federal-Mogul Ignition Company.

I.- SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN

En fecha 19 de julio de 2005, la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, dio contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., antes identificada, contra el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, que se resume en los siguientes términos:

Que la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY fue fundada en 1899 como Muzzy-Lyon Company por J. Howard Muzzy y Edward F. Lyon, quienes inicialmente se dedicaron a la venta de suministros para fábricas y artículos de goma. En el mismo año, establecieron la Mogul Metal Company, una de las primeras subsidiarias, enfocándose en la manufactura de aleaciones para cojinetes, lo que marcó el inicio de su trayectoria en el sector automotriz.

A lo largo de los años, la empresa se expandió y diversificó su oferta, convirtiéndose en un proveedor clave de componentes automotrices. Durante la década de 1990, FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY fortaleció su posición en el mercado mediante adquisiciones estratégicas, incluyendo la compra de Glyco AG y Seal Technology Systems, lo que le permitió ampliar su gama de productos y mejorar su capacidad de manufactura.

En 1998, la compañía experimentó un crecimiento significativo al realizar 13 adquisiciones, incluyendo la de T&N plc, lo que aumentó sus ventas de \$2 mil millones a más de \$6 mil millones. Esta expansión global y el enfoque en la manufactura de productos clave, como pistones y guarniciones, consolidaron a Federal-Mogul como un actor importante en el sector automotriz, tanto para fabricantes de equipos originales como para el servicio de postventa.

Sostiene que la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY ha cumplido con el uso de su marca en el mercado, para lo cual consignan las siguientes pruebas:

- **Anexo "A"**: Factura No. 537991 emitida por FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., en fecha 30 de julio de 2001 a la empresa REFILVENCA, C.A., por un monto de Bs 18.366.097,24, relacionada con la venta de bujías marca CHAMPION.
- **Anexo "B"**: Factura No. 563032 emitida por FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., en fecha 14 de octubre de 2002 a REPUESTOS GONCALVES, C.A., por un monto de Bs 31.685.288,64, correspondiente a la venta de un lote de bujías CHAMPION.
- **Anexo "C"**: Factura No. 581638 emitida por FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., en fecha 22 de noviembre de 2003 a SEMAR-CAR M.M., C.A., por un monto de Bs 9.923.122,56, reflejando la venta de un lote de bujías CHAMPION.
- **Anexo "D"**: Factura No. 585842 emitida por FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., en fecha 16 de febrero de 2004 a la empresa COMERCIAL LUE – LUNA, C.A., por la cantidad de Bs 89.441.104 relacionada con la venta de bujías CHAMPION.

- **Anexo "E":** Factura No. FX0003696 emitida por FEDERAL MOGUL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en fecha 19 de noviembre de 2003, a FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., por la cantidad de US\$ 210.222,80 correspondiente a la venta de bujías CHAMPION. Asimismo, se consignó la Forma 87DAV, correspondiente a la Declaración Andina del Valor recibida por el SENIAT, así como los comprobantes emitidos por el SENIAT relacionados con el pago de tributos aduaneros. También se incluye el Informe de Verificación de Importación de Mercancías y la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías No. 70840 entregada por la empresa FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A. a CADIVI.
- **Anexo "F":** Factura No. FX0003907 emitida por FEDERAL MOGUL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en fecha 22 de enero de 2004 a FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., por un monto de US\$ 200.685, relacionada con la venta de bujías CHAMPION. Asimismo, se consignó la Forma 87DAV, correspondiente a la Declaración Andina del Valor recibida por el SENIAT, así como los comprobantes emitidos por el SENIAT relacionados con el pago de tributos aduaneros. También se incluye el Informe de Verificación de Importación de Mercancías y la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías No. 224778 entregada por la empresa FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A. a CADIVI.
- **Anexo "G":** Factura No. FX0001091 emitida por FEDERAL MOGUL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en fecha 28 de septiembre de 2001 a FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A., por un monto de US\$ 51.191,80, reflejando la venta de un lote de bujías CHAMPION.
- **Anexo "H":** Factura No. 0458, emitida por LOGISTICA ADUANERA SALAZAR, en fecha 30 de octubre de 2001 por concepto de gastos y honorarios de operación aduanal, de un lote de bujías importadas a Venezuela por la empresa FEDERAL MOGUL DE VENEZUELA, C.A.
- **Anexo "I":** Facturas comerciales emitidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION en 2003 y 2004, evidenciando la venta de lotes de bujías CHAMPION a empresas domiciliadas en Bolivia.
- **Anexo "J":** Facturas comerciales emitidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION en 2003 y 2004, evidenciando la venta de lotes de bujías CHAMPION a empresas domiciliadas en Colombia.
- **Anexo "K":** Facturas comerciales emitidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION en 2003 y 2004, evidenciando la venta de lotes de bujías CHAMPION a empresas domiciliadas en Ecuador.
- **Anexo "L":** Facturas comerciales emitidas por FEDERAL MOGUL CORPORATION en 2003 y 2004, evidenciando la venta de lotes de bujías CHAMPION a empresas domiciliadas en Perú.
- **Anexo "M":** Documentación variada, incluyendo revistas y folletos, que complementa la información presentada en los anexos anteriores, sobre bujías de encendido automotriz marca CHAMPION.

II.- SOBRE EL ESCRITO DE OBSERVACIONES A LA CONTESTACIÓN Y PRUEBAS

En fecha 13 de marzo de 2008, la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., antes identificada, presentó de conformidad con los artículos 53 y 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, escrito de observaciones en relación a la contestación y pruebas consignadas por la titular del registro marcario la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY que se resume en los siguientes términos:

Se argumenta que la pertinencia de la prueba es un aspecto crucial en los procedimientos, ya que se debe evaluar su legalidad y relevancia antes de ser admitida. Según el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, en aplicación al presente procedimiento, las pruebas presentadas deben demostrar el uso de la marca en el periodo específico de tres años antes de la acción de cancelación. Si las pruebas no cumplen con estos criterios, debe ser consideradas impertinentes y, por lo tanto, inadmisibles.

Que las pruebas que no demuestran el uso de la marca para distinguir vehículos deben ser consideradas impertinentes. Esto implica que cualquier documento que no esté relacionado directamente con el uso de la marca en el contexto adecuado debe ser analizado en el procedimiento. Por ejemplo, facturas que solo evidencien el uso de la marca para otros productos, como bujías, no son pertinentes para el caso en cuestión.

III.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso se presentó el 5 de marzo de 2004.

En este sentido, considera este órgano administrativo que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por ser la norma vigente al momento de presentarse la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario de la marca CHAMPION para la clase 12 internacional del clasificador Niza. Asimismo, cabe precisar que para la fecha de vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la institución jurídica mediante la cual se identificaba la pérdida del derecho de registro marcario por no uso de la marca se denominaba “cancelación del Registro”, que resulta ser la misma a la que se hace referencia en el literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, pero bajo la denominación de “caducidad por no uso”. Indistintamente del nombre de la institución jurídica, ambas regulan el mismo supuesto, aunque bajo condiciones distintas. En el presente caso, se aplicará la norma sustantiva relativa a la “cancelación del registro”, establecida en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

IV.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer las solicitudes relativas a la cancelación por falta de uso contra la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, titular del registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca “CHAMPION”, en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es pertinente establecer la competencia de este Registro.

Ahora bien, el artículo 165 en cuestión señala que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.”

Como se podrá apreciar la cancelación de un registro por falta de uso de la marca no opera de pleno derecho, ya que se requiere determinar el no uso del signo distintivo en cuestión, por parte de la oficina nacional competente, es decir requiere del pronunciamiento del órgano competente para el registro de las marcas.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial, por lo que al ser las declaratorias de cancelación de un registro por falta de uso, un asunto relativo a la materia que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de las solicitudes de cancelación por falta de uso contra los titulares de las marcas antes señaladas. **ASÍ SE DECIDE.**

V.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentran los lapsos en el procedimiento sustanciado por la solicitud de cancelación de un registro por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., contra la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, titular del registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca “CHAMPION”, en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, este Registro de la Propiedad Industrial pasa a resolver en los siguientes términos:

La cancelación de un registro por falta de uso de una marca comercial se refiere a la pérdida de derechos sobre la marca debido a la falta de actividad comercial asociada a la marca registrada. Supuesto establecido en el encabezado del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que impuso como condición el no uso de la marca durante el lapso de tres (03) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Por su parte el artículo 166 es claro al señalar que la cancelación no será procedente si se demuestra el uso durante el lapso anteriormente señalado en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

El fundamento que subyace en la cancelación de un registro por falta de uso de una marca es promover la eficiencia en el sistema de la propiedad intelectual, evitando que las marcas registradas queden inactivas durante períodos prolongados. En el caso de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se estableció el lapso de tres (3) años consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. De permitirse la permanencia de marcas registradas que no se usan se bloquearía el uso de signos y nombres por quienes realmente van a participar en el mercado. Al establecerse condiciones de uso se fomenta la protección de las marcas que realmente se encuentran activas en la identificación de bienes y servicios que son demandados por los consumidores.

En el presente caso, el lapso de tres años se computaría a partir de la fecha de interposición de la solicitud de cancelación de un registro por falta de uso, es decir, el 5 de marzo de 2004.

Ahora bien, antes de entrar a conocer el fondo de las solicitudes debe este órgano administrativo señalar que conforme al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no se podrá interponer la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. En el presente caso, se aprecia que la solicitud de cancelación del registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos fue presentada superando el lapso de tres años desde la notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro.

Por otra parte, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que la carga de la prueba que desvirtúe el hecho negativo alegado (no uso de la marca por el lapso de tres años) recae en el titular de la marca, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Si el titular de la marca no demuestra en la sustanciación del procedimiento que la ha usado durante el lapso de tres (3) años consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; es deber de este órgano administrativo cancelar el registro de la marca.

Así las cosas, se aprecia que el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", cuya cancelación solicita la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., se encuentra en la clase 12 internacional del clasificador Niza vigente para el año en que se registró la marca, la cual comprende vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; y que según su nota explicativa comprende (a) motores para vehículos terrestres, (b) acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres; y (c) aerodeslizadores.

Ahora bien, la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, titular del registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, a los fines de demostrar el uso de la marca consignó documentales identificadas con las letras "A" a la "M", de las cuales este Registro de la Propiedad Industrial puede apreciar que todas se relacionan con el producto "bujías de encendido automotriz", las cuales se encuentran bajo la clase 7 internacional al constituir parte de los cilindros para motores, de acuerdo a la nota explicativa respectiva. En tal sentido, deben ser desechadas las documentales identificadas con las letras "A" a la "M", consignadas por la representación de la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, ya que no se tratan de ningún bien objeto de la clase 12 internacional del clasificador Niza sobre el cual se ha otorgado el registro de la marca CHAMPION.

De forma tal que, tomando en consideración que el titular del registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos, no demostró el uso de la referida marca en el mercado de al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, por el período de tres (3) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la acción de

cancelación; este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condición establecida en el encabezado del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y por tanto debe **CANCELAR** el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos.

VI.- RESUELVE

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la presente decisión, este Registro de la Propiedad Industrial declara:

1.- Su competencia para resolver la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., contra la sociedad mercantil FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY, titular del registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos.

2.- **CANCELAR**, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el registro marcario N° F-133278 correspondiente a la marca "CHAMPION", en la clase 12 internacional para distinguir Vehículos.

3.- **NOTIFICAR** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 10, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, contra la presente decisión la parte interesada podrá ejercer a su elección, el Recurso de Reconsideración ante el Registro de la Propiedad Industrial, conforme lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, disponiendo de un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial, o bien el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, numeral 5, y 32, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la publicación de la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Comuníquese y Publíquese,



Hendrick J. Perdomo Colmenares
Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
Designado mediante Resolución N° 055/2023 de fecha 07/09/2023,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 42.720 del 22/09/2023

HP/RDZ/VV/EENC