

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL**  
**SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**  
**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**CARACAS, 08 DE NOVIEMBRE DE 2024**

214°, 165° y 25°

**Resolución N° 863**

Visto: Que la solicitud de Cancelación de registro de una marca por falta de uso, ejercida de conformidad con la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Naciones, del signo marcario que se especifica más adelante, fue debidamente notificado en el Boletín de la Propiedad Industrial que se señala junto con el signo marcario cuya cancelación se solicita y que se identifica a continuación:

Registro	Fecha de Registro	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F-051220	11/04/1966	45-Nac	PASO DE LOS TOROS	PEPSICO,INC	26/01/2000	441

Visto: Que el titular de la marca antes señalada no presentó escrito de defensa dentro del lapso otorgado para ello, se pasa a decidir en los siguientes términos:

**I.- SOBRE LA NORMA APLICABLE**

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la constitución del derecho del registro marcario antes identificados, ocurrió entre los años 1999 y 2000.

En este sentido, considera este órgano administrativo que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de interponerse la acción de cancelación del registro antes identificada o renovarse el derecho de la misma. Asimismo, cabe precisar que para la fecha de vigencia de la Decisión 344 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 108 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

**II.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

A los fines de entrar a conocer la solicitud relativa a la cancelación del registro de marca por falta de uso contra el titular de la marca antes identificada, en aplicación del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, es pertinente establecer la competencia de este Registro.

Ahora bien, el artículo 108 en cuestión señala que “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada,

cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.”

Como se podrá apreciar la cancelación del registro por no uso de la marca no opera de pleno derecho, ya que se requiere determinar el no uso de la misma, 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 del registro de marcas por falta de uso, un asunto relativo a la materia que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la solicitud de cancelación por falta de uso contra el titular de la marca antes señaladas. **ASÍ SE DECIDE.**

### III.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentran el lapso en el procedimiento de solicitudes de cancelación de registro de marcas por falta de uso contra el titular de la marca antes señalada, este Registro de la Propiedad Industrial pasa a resolver en los siguientes términos:

La cancelación del registro por no 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 108 de la Decisión 344 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. La norma es clara 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 del registro por no 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 344 de la Comunidad Andina 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 caso que se evalúa en la presente decisión, el lapso de tres años se computaría previo a la fecha de interposición de la solicitud de cancelación del registro de la marca por no uso, que se indica para la marca cuya cancelación se solicita.

Ahora bien, 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 propio artículo 108 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina; carga que tendría plena vigencia bajo la Ley de la Propiedad Industrial en atención a la aplicación del principio de facilidad de la prueba. 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, en el caso que se evalúa en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca identificado *ut supra* no presentó prueba alguna que demostrará el uso de la 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 108 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina y por tanto debe **CANCELAR** el registros marcario que se identifica a continuación:

Registro	Fecha de Registro	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F-051220	11/04/1966	45-Nac	PASO DE LOS TOROS	PEPSICO,INC	26/01/2000	441

#### IV.- 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 contra el titular de la marca identificado en el inicio de esta Resolución.

2.-: **CANCELAR**, en aplicación del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, el registro marcario que se identifica a continuación, y en consecuencia dejar sin efecto jurídico alguno el mencionado registro:

Registro	Fecha de Registro	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F-051220	11/04/1966	45-Nac	PASO DE LOS TOROS	PEPSICO,INC	26/01/2000	441

3.- Se notifica a las partes interesadas que de acuerdo a lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra el presente Acto Administrativo podrán ejercer el Recurso de Reconsideración por ante este Despacho, dentro del lapso de quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación del presente Boletín o bien el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 5 en concordancia con el artículo 32 numeral 1, ambos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos.

Los lapsos para el ejercicio de los recursos antes señalados se contarán a partir de la fecha de publicación de la presente Providencia Administrativa 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/ABB/FY

BOLET & TERRERERO