

**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° 866

Visto: Que las solicitudes de Cancelación por Falta de Uso ejercidas de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, de los signos marcarios que se especifican más adelante, fueron debidamente notificados en los Boletines de la Propiedad Industrial que se señalan junto con los signos marcarios cuya cancelación se solicitan y que se identifican a continuación:

Registro	Fecha de Registro o renovación	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F141269	24/03/2006	48 NAC	SAN ANTONIO	CAFÉ SAN ANTONIO C.A	07/09/2006	487
F106684	09/10/1998	6 NAC	PINOCHO	JOSE MARIA MARTIN NUÑEZ	17/05/2007	491
F114677	11/05/2000	39 NAC	KALA	NILDA MARIA ZAMBRANO DE GONZALEZ	11/11/2004	474
P230575	19/01/2001	5 INT	SEKI	ZAMBON SPA	26/09/2006	557
F098407	29/07/1996	39 NAC	KELME	MANUEL A.FERNANDEZ GONZALEZ	15/03/2004	487

Visto: Que los titulares de las marcas antes señalados no presentaron 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 de los registros marcarios antes identificados, ocurrió entre septiembre del año 2000 y abril del año 2008.

En este sentido, considera este órgano administrativo que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de otorgarse el registro de las marcas antes identificadas o renovarse el derecho de las mismas. 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.

II.- 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 los titulares de las marcas antes identificados, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 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 licenciatarario 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.**

III.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentran los lapsos en cada uno de los procedimientos sustanciados por las solicitudes de cancelación de un registro por falta de uso contra los titulares de las marcas antes señaladas, 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. 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 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 los casos que se evalúan en la presente decisión, el lapso de tres años se computaría previo a la fecha de interposición de la solicitud de cancelación de un registro por falta de uso, que se indica para cada una de las marcas cuya cancelación se solicita.

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 los casos analizados, se aprecia que las solicitudes de cancelación de registro de las marcas identificadas en la presente decisión fueron presentadas superando el lapso de tres años desde la notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro de cada una de ellas.

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; 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 los casos que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que los titulares de las marcas identificados *ut supra* no presentaron prueba alguna que demostrará el uso de las marcas 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 y por tanto debe **CANCELAR** los registros marcarios que se identifican a continuación:

Registro	Fecha de Registro o renovación	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F141269	24/03/2006	48 NAC	SAN ANTONIO	CAFÉ SAN ANTONIO C.A	07/09/2006	487
F106684	09/10/1998	6 NAC	PINOCHO	JOSE MARIA MARTIN NUÑEZ	17/05/2007	491

Registro	Fecha de Registro o renovación	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F114677	11/05/2000	39 NAC	KALA	NILDA MARIA ZAMBRANO DE GONZALEZ	11/11/2004	474
P230575	19/01/2001	5 NAC	SEKI	ZAMBON SPA	26/09/2006	557
F098407	29/07/1996	39 NAC	KELME	MANUEL A.FERNANDEZ GONZALEZ	15/03/2004	487

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 las solicitudes de cancelación por falta de uso contra los titulares de las marcas identificados en el inicio de esta Resolución.

2.-: **CANCELAR**, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los registros marcarios que se identifican a continuación, y en consecuencia sin efecto jurídico alguno los mencionados registros:

Registro	Fecha de Registro o renovación	Clase	Marca	Titular	Fecha Solic. Cancelación	Notificación en BPI
F141269	24/03/2006	48 NAC	SAN ANTONIO	CAFÉ SAN ANTONIO C.A	07/09/2006	487
F106684	09/10/1998	6 NAC	PINOCHO	JOSE MARIA MARTIN NUÑEZ	17/05/2007	491
F114677	11/05/2000	39 NAC	KALA	NILDA MARIA ZAMBRANO DE GONZALEZ	11/11/2004	474
P230575	19/01/2001	5 NAC	SEKI	ZAMBON SPA	26/09/2006	557
F098407	29/07/1996	39 NAC	KELME	MANUEL A.FERNANDEZ GONZALEZ	15/03/2004	487

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/YD

BOLETÍN & TECNOLÓGICO