

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 06 DE ENERO DE 2025

214°, 165° y 25°

Resolución N° 24

En fecha 16 de agosto de 2021 se ejerció solicitud de Caducidad por no Uso, de conformidad con el literal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, por parte de AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., Sociedad Mercantil constituida de acuerdo con las leyes de Arizona en los Estados Unidos de América, domiciliada en 8320 E. Hartford Drive, Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, a través de su apoderada Marianella Montilla Ríos, contra el registro marcario **P-307223** correspondiente a la marca "**GLADIADOR**" (y diseño), en la clase 12 Internacional, cuyo titular es la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., empresa constituida de acuerdo a las leyes de Panamá.

El 27 de septiembre de 2021, la representación de la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., presentó escrito mediante el cual anexa fotografías para demostrar la ausencia de la marca "**GLADIADOR**" (y diseño) en relación a productos de alarmas y neumáticos de vehículos.

En fecha 17 de febrero de 2022, este Registro de la Propiedad Industrial publicó Aviso de Notificación para Subsanación en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, mediante el cual se requirió la subsanación de la solicitud de caducidad interpuesta por la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., contra el registro marcario N° P-307223, correspondiente a la marca "GLADIADOR" (y diseño), en la Clase 12 Internacional.

El 14 de marzo de 2022, la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., presentó escrito de subsanación de la solicitud de caducidad por no uso contra el registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca "**GLADIADOR**" (y diseño), en la Clase 12 Internacional.

La solicitud de caducidad por no uso contra el registro marcario **P-307223** correspondiente a la marca "**GLADIADOR**" (y diseño), en la Clase 12 Internacional fue notificada mediante la Resolución N°221 del 25 de marzo de 2022, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N°615 del 30 de marzo de 2022.

En fecha 12 de abril de 2022, la sociedad mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., compañía constituida de conformidad con las leyes de Panamá, mediante su apoderada abogada Natacha Reyes dio contestación a la solicitud de caducidad por no uso y presentó prueba del uso de la marca.

El 13 de abril de 2022, se emitieron los oficios signados con los alfa numéricos SAPI-RPI-00021-2022 y SAPI-RPI-00022-2022, dirigidos al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y el Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), respectivamente, requiriendo información sobre los bienes identificados con la marca "**GLADIADOR**", en atención a la prueba de informes promovida por la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC.

I.- SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 12 de abril de 2022, la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., dio contestación a la solicitud de caducidad por no uso interpuesta por la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., antes identificada, contra el registro marcario **P-307223** correspondiente a la marca “**GLADIADOR**” (y diseño), en la Clase 12 Internacional, que se resume en los siguientes términos:

Se argumenta que la marca ha sido utilizada de manera continua desde 2009, en el mercado de repuestos para vehículos, lo que refuta la alegación de caducidad según el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial.

Se menciona que el uso de la marca queda demostrado a través de las redes sociales, específicamente en Instagram con el enlace <https://www.instagram.com/acracing1/?hl=es>; y en tal sentido no es necesario presentar pruebas adicionales para demostrar el uso de la marca, ya que se trata de un hecho notorio y comunicacional.

Se solicita la admisión del escrito de defensa y la ratificación de la vigencia del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “**GLADIADOR**” (y diseño), en la Clase 12 Internacional, argumentando que cumple con los requisitos legales establecidos.

II.-SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la solicitud de caducidad del registro marcario por falta de uso se presentó el 16 de agosto de 2021.

En este sentido, considera este órgano administrativo que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser el literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, por ser la norma vigente al momento de presentarse la solicitud de caducidad de uso del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “**GLADIADOR**” (y diseño), en la clase 12 Internacional del clasificador Niza.

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

A los fines de entrar a conocer la solicitud relativa a la caducidad de no uso contra la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., titular del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “**GLADIADOR**” (y diseño), en la Clase 12 Internacional, en aplicación del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, es pertinente establecer la competencia de este Registro.

Ahora bien, la caducidad prevista en el literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial para que el registro de una marca quede sin efecto no opera de pleno derecho, ya que se requiere determinar el no uso de la marca, por lo cual requiere del pronunciamiento del órgano competente para el registro de las marcas.

En este sentido, 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 caducidad de una marca un asunto relativo a la materia que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE. ASÍ SE DECIDE.**

IV.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentran los lapsos en el procedimiento sustanciado por la solicitud de caducidad por no uso de marca interpuesta por la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., contra la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., titular del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca "**GLADIADOR**" (y diseño), en la Clase 12 Internacional, este Registro de la Propiedad Industrial pasa a resolver en los siguientes términos:

La caducidad 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 literal "d" del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndose como condición el lapso de dos (2) años sin uso de la marca desde el registro de la misma.

El fundamento que subyace en la caducidad 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 Ley de Propiedad Industrial por el lapso de dos (2) años, situación que 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, cumpliéndose de esta manera con los derechos y garantías establecidos en los artículos 98, 112 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el presente caso, el lapso de dos (02) años se computaría previos a la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 16 de agosto de 2021.

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 dos años) recae en el titular de la marca, 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 dos (2) años consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la acción de caducidad; es deber de este órgano administrativo declarar la caducidad del registro de la marca.

Así las cosas, se aprecia que el registro marcario registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca "**GLADIADOR**" (y diseño), cuya cancelación solicita la Sociedad Mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., se encuentra en la Clase 12 Internacional del clasificador Niza vigente para el año en que se registró la marca.

Ahora bien, la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., titular del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca "**GLADIADOR**" (y diseño), a los fines de demostrar el uso de la marca señaló que esto quedaba demostrado a través de las redes sociales, específicamente en Instagram con el enlace <https://www.instagram.com/acrasing1/?hl=es>; y en tal sentido no era necesario presentar pruebas adicionales para demostrar el uso de la marca, ya que se trata de un hecho notorio comunicacional.

Precisa este órgano administrativo que al tratar de acceder al link <https://www.instagram.com/acracing1/?hl=es>, indicado por la representación de la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., se despliega el siguiente mensaje de error: **“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram.”**

Asimismo, es oportuno señalar que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 98, dictada el 15 de marzo de 2000, caso Coronel Oscar Silva Hernández, mediante la cual se desarrollan los conceptos de hecho notorio, hecho comunicacional y hecho notorio comunicacional, se determinó que el "hecho notorio" es un acontecimiento cierto y real que ha tenido lugar y que es conocido por la cultura y memoria colectiva de un grupo social. Este hecho debe formar parte del conocimiento común y no requiere prueba, ya que se considera que es conocido por el público en general. Además, debe estar integrado a la cultura y ser parte de las conversaciones sociales de la época, citándose como ejemplos: (i) El desastre de Tocoa, relacionado con el incendio de tanques de combustible en la Planta de la Electricidad de Caracas; (ii) La caída de un sector del puente sobre el lago de Maracaibo, y (iii) Eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, la decisión en cuestión establece que el “hecho comunicacional” se define como un evento que ha sido reportado por los medios de comunicación como una noticia, y no como una opinión o testimonio. Para que sea considerado cierto, debe haber sido difundido ampliamente y no desmentido, consolidándose en la conciencia colectiva; señalándose como ejemplos de hechos comunicacionales que son reportados y reconocido por los medios de comunicación: (i) La difusión de un escándalo de corrupción en la administración pública, y (ii) La cobertura mediática de un evento deportivo de gran relevancia.

Finalmente, la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece que el "hecho notorio comunicacional" es un tipo de hecho notorio que se refiere a aquellos eventos publicitados a través de medios de comunicación, que han sido aceptados como ciertos por la sociedad y no han sido desmentidos. Este hecho debe haber alcanzado un nivel de notoriedad tal que su conocimiento sea generalizado dentro de un colectivo social. La Sala Constitucional considera que, al ser un hecho publicitado, puede ser fijado como cierto por el juez sin necesidad de que conste en los autos, siempre que cumpla con las siguientes características: (1) debe ser un hecho, no una opinión o testimonio, reportado como noticia; (2) Su difusión debe ser simultánea a través de varios medios de comunicación social; (3) No debe estar sujeto a rectificaciones o dudas sobre su existencia, y (4) Los hechos deben ser contemporáneos a la fecha del juicio o sentencia que los toma en cuenta.

En el presente caso, este Registro de la Propiedad Industrial considera que **las publicaciones en redes sociales como Instagram no constituyen un hecho notorio comunicacional** porque no cumplen con las características esenciales definidas por la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que sea considerado como tal. En efecto, de un análisis de las características que debe tener un hecho comunicacional para ser considerado como notorio aplicado a la publicación en redes sociales como Instagram se aprecia que: **(a)** las publicaciones en redes sociales suelen ser opiniones, percepciones individuales o

interpretaciones personales, más que eventos o sucesos verificables; (b) las publicaciones de bienes y servicios en Instagram carecen de ser reseñados como noticia en múltiples medios de comunicación reconocidos y de alta circulación y por tanto no tiene difusión sistemática y validación por otros medios que garantice su alcance uniforme en la colectividad. De hecho, la representación de la sociedad mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., consignó como prueba los resultados de búsquedas en portales de compras electrónicos tales como Mercado Libre y Market Place de Facebook que demuestran que no se encontraron cauchos o neumáticos identificados con la marca “GLADIADOR”; (c) las redes sociales son propensas a la propagación de información no verificada o falsa, y los contenidos pueden ser objeto de rectificaciones o cuestionamientos frecuentes. Esto debilita la percepción de certeza y veracidad necesarias para que un hecho publicado en una red social sea considerado comunicacional; y (d) aunque los hechos publicados en redes sociales pueden ser contemporáneos, muchas veces no tienen la relevancia ni la estabilidad en el tiempo requerida para integrarse como un hecho notorio comunicacional; lo cual ocurre en el presente caso al no estar disponible el enlace suministrado. Por lo que este órgano administrativo debe desechar el argumento expuesto por la apoderada de la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., que no era necesario presentar pruebas adicionales a la publicación de los bienes en la red social Instagram para demostrar el uso de la marca, por considerarlo un hecho notorio comunicacional. **Y ASÍ SE DECIDE.**

De forma tal que, tomando en consideración que el titular del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “GLADIADOR” (y diseño) no demostró el uso de la referida marca en el mercado, por el período de dos (2) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la acción de caducidad por no uso; este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condición establecida en el literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, y por tanto debe declarar **CADUCO** el registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “GLADIADOR” (y diseño) en la clase 12 internacional.

V.- RESUELVE

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

PRIMERO: Su competencia para resolver la solicitud de la caducidad de no uso interpuesta por la sociedad mercantil AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES INC., contra la Sociedad Mercantil AUTO CENTER ZONA LIBRE S.A., titular del registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “GLADIADOR” (y diseño), en la clase 12 internacional.

SEGUNDO: **CADUCO**, en aplicación del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, el registro marcario **P-307223**, correspondiente a la marca “GLADIADOR” (y diseño), en la clase 12 internacional.

TERCERO: **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/ABB/EENC

BOLETÍN & TERRITORIO