

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 07 DE FEBRERO DE 2025

214°, 165° y 25°

Resolución N° 161

I.- ANTECEDENTES

En fecha 08 de junio de 2018, la ciudadana **ANETTE BEYER**, titular de la cédula de identidad **V-10.334.427**, Agente de la Propiedad Industrial N°3746, actuando como apoderada de la sociedad de Italia **MIRAGE GRANITO CERÁMICO S.P.A.**, domiciliada en Moderna, Italia, tal como consta del Poder anotado en el Cuaderno de Poderes bajo el N° 2017-2188, que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario N° **F-158925** correspondiente a la marca comercial **INFINITY**, a nombre de **DERIVADOS ELECTRÓNICOS C.A. (DERIVELCA)** en la clase 20 Internacional, otorgada en fecha 09 de junio de 1993.

En fecha 03 de febrero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 29, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 600 de fecha 07 de febrero de 2020, mediante la cual se notificó al titular de la marca, sobre la interposición de la acción señalada, así como el deber de comparecer ante la Taquilla Integral dentro del lapso de diez (10) días hábiles a retirar el escrito de la acción referida.

El 18 de febrero de 2020, el ciudadano **ERICK MARCANO**, titular de la cédula de identidad N° **V-19.735.970** retiró escrito de acción Caducidad por No Uso presentado por la sociedad **MIRAGE GRANITO CERÁMICO S.P.A.** respecto al registro marcario N° **F-158925**, correspondiente a la marca **INFINITY** para distinguir "Muebles" en la clase 20 Internacional.

En fecha 18 de septiembre del 2020, este registro de la Propiedad dicto la nulidad de Oficio mediante la Resolución N° 124 publicada en el Boletín 602, Tomo XII páginas 2-20 mediante la cual reconoce la nulidad absoluta, de la que están revestidas tanto la Resolución N° 030.2020 publicada en el Boletín Extraordinario de la Propiedad Industrial N° 2 Tomo I de fecha 10/02/2020, páginas 82-84; como las resoluciones N° 29, 31 y 32, todas de fecha 03/02/2020, publicadas en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 600 de fecha 07/02/2020, Tomo V, páginas 59-77.

Dado que fue declarada la nulidad absoluta de la resolución mediante la cual se había notificado, en fecha 25 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 221 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N°615, mediante la cual se notifica nuevamente al titular de la marca, sobre la interposición de la acción señalada, así como el deber de comparecer ante la Taquilla Integral dentro del lapso de diez (10) días hábiles a retirar el escrito de la acción referida acción

Ahora bien, 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:

II.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

En este sentido, considera este órgano administrativo que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Ley de Propiedad Industrial, por ser la norma vigente al momento de interponer la acción de caducidad de la marca antes identificada.

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

A los fines de entrar a conocer la solicitud relativa a Caducidad por No Uso contra el titular de la marca antes identificada, 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 la marca.

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 la declaratoria de caducidad de una marca un asunto relativo a la materia que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la presente solicitud. **ASÍ SE DECIDE.-**

IV.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentra el lapso en el procedimiento de caducidad contra el titular de la marca antes señalada, 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 los casos que se evalúan en la presente decisión, el lapso de dos (2) años se computaría previo a la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, que se indica para cada una de las marcas cuya caducidad 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 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, en los casos que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca identificada *ut supra* no presentó prueba alguna que demostrará el uso de la marca, por el período de dos (2) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de caducidad, 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 **LA CADUCIDAD POR NO USO** del registro marcario N° **F-158925**, marca **INFINITY**, cuyo titular es **DERIVADOS ELECTRÓNICOS C.A. (DERIVELCA)**

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 caducidad por no uso presentada por la sociedad MIRAGE GRANITO CERÁMICO S.P.A., contra DERIVADOS ELECTRÓNICOS C.A. (DERIVELCA) respecto al registro marcario N° **F-158925 correspondiente** a la marca **INFINITY**, en la clase 20 Internacional.

SEGUNDO: PROCEDENTE la solicitud de caducidad por no uso presentada.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO el registro marcario N° **F-158925** correspondiente a la marca **INFINITY**, en la clase 20 Internacional, cuyo titular era DERIVADOS ELECTRÓNICOS C.A. (DERIVELCA), en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Intelectual.

CUARTO: 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 Resolución 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