

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 FEBRERO DE 2025

214°, 165° Y 25°

Resolución N° 163

I.- ANTECEDENTES

En fecha 03 de Diciembre de 2021, el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA**, titular de la cédula de identidad N° **V-6.976.602**, Agente de la Propiedad Industrial N° 2.622 actuando como apoderado de la sociedad mercantil **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, empresa constituida y existente conforme a las leyes de Colombia, domiciliada en CLL, 21 Bogotá D.C Colombia, tal como consta del Poder anotado en el Cuaderno de Poderes bajo el N° 2019-0617, que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario N° **180161-P**, correspondiente a la marca comercial **PRIMAVERA (Y DISEÑO)**, a nombre de la C.A. FABRICA DE PAPEL MARACAY, en clase 16 Internacional, otorgada en fecha 01 de septiembre de 1995; siendo que en fecha 08 de diciembre de 1997, existió una fusión entre CORPORACIÓN INDUSTRIAL ALPES C.A., C.A. FABRICA DE PAPEL MARACAY y MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA), quedando como sobreviviente: **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A.C.A.**

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 de fecha 25 de marzo de 2022, 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 31 de marzo de 2022, la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, titular de la cédula de identidad N° V-5.962.633 retiró escrito de acción Caducidad por No Uso presentado por la sociedad mercantil **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, respecto al registro marcario N° **180.161-P**, correspondiente a la marca **PRIMAVERA**, en la clase 16 Internacional.

En fecha 12 de abril del 2022, el ciudadano JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, titular de la cedula de identidad N° 11.585.732, abogado en ejercicio, Agente de la propiedad Industrial N° 3905, procediendo en su carácter de apoderado de la empresa **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, sociedad mercantil constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 31 de marzo de 1950, bajo el N° 379, Tomo 1-B, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 2012-1402, del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, presentó escrito de *“contestación o alegatos de defensa con indicación de las promoción de las pruebas a la solicitud de Caducidad por no Uso”*

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

La sociedad mercantil **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, presentó escrito de solicitud de Caducidad por No Uso contra la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A.**

(MANPA) S.A.C.A., respecto al registro marcario N° 180.161-P, correspondiente a la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO**, en la clase 16 Internacional, en los siguientes términos:

Que, "... ante ese Despacho se encuentra registrada la marca Comercial **PRIMAVERA (Y DISEÑO)** bajo el N° 180.161-P, de fecha 01 de septiembre de 1995, para proteger "Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería adhesivos, (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artista, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina, (excepto muebles) material de instrucción o de enseñanza, (excepto aparatos), materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases) naipes, caracteres de imp..." de la clase 16 internacional, cuyo titular es la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, empresa domiciliada en Caracas, Distrito Capital- Venezuela..." (Mayúsculas del escrito)

Que, "... El ordinal 4° del artículo 36 de la Ley de propiedad Industrial, establece que: "el registro de una marca queda sin efecto: cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos." Que, de conformidad con lo establecido en la referida normativa legal, ante usted solicito formalmente la **CADUCIDAD POR NO USO** del registro N° 180.161-P, correspondiente a la marca comercial **PRIMAVERA (Y DISEÑO)**, por no haber sido utilizada por su titular durante dos años consecutivos, dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela...". (Mayúsculas del escrito).

Que, "... su mandante es titular registral de la marca **PRIMAVERA**, la cual se encuentra registrada por ese Despacho desde el 22 de septiembre de 2021 bajo el N.º 382.258-P para proteger productos de la clase 18 internacional..."

Que, "... su interés legítimo es tal, que, haciendo uso de su derecho de ampliar la protección ya obtenida con el registro arriba indicado, solicito el registro de la marca **PRIMAVERA** inscrita bajo el N° 2012-009222, en clase 16 Int., para seguir usándola en el mercado nacional tanto en el modo como en la cantidad que para ello dispone la Ley"

Que, "... solicito el registro de la marca **PRIMAVERA** en clase 16 Int, la cual quedo inscrita bajo el N° 2019-003309, que fue observada por la empresa **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A.C.A.** en fecha 18 de agosto de 2021, cuyo aviso oficial de Oposición fue publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 611 que por causas no imputables a mi mandante, no pudo ser contestada a tiempo..." (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, "Queda **suficientemente demostrado** el legítimo interés que posee y mantiene su mandante para actuar y solicitar la presente acción de caducidad por no uso, en virtud de ser poseedora de derechos subjetivos, quedando totalmente desechada la posibilidad de que sea considerada como una "simple interesada", por lo que en consecuencia, es válida y legal la interposición de la presente acción..." (Sic) (Subrayado y negrillas del escrito, agregado de este registro).

Que, "De conformidad con el principio de cooperación establecido en el artículo 11 del Decreto Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, y con el objeto de aportar al caso las pruebas contundentes a demostrar el NO USO de la marca por parte de la Sociedad Mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A. C.A.**, solicita que se oficie al Servicio Nacional de Metrología- **SENCAMER** a los efectos de dejar constancia del cumplimiento o no por parte de **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A. C.A.**, con respecto a los

productos “ Papelería y etiquetas” de la Norma Covenin relacionada con los embalajes de papel y cartón” (Negrillas del escrito).

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

En fecha 12 de abril del 2022 , el abogado JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Ipsa N° 71.574, actuando como apoderado de la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A. C.A.** inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 31 de marzo de 1950 bajo el N.º 379, Tomo 1-B, presentó escrito de “*contestación o alegatos de defensa con indicación de las promoción de las pruebas a la solicitud de caducidad por no uso*”, en los siguientes términos:

Que, “...*el solicitante de la Acción de cancelación baso su pretensión sobre los siguientes registros y/o solicitudes*

Registro N°/ Solicitud N°	Marca y clase	Estado Administrativo
382.258-P solicitada en fecha 04-06-2019 Registrada el 22-09-2021	PRIMAVERA Clase 18	Registrada-Vigente hasta el 22-09-2036
2021-009222 solicitada en fecha 19-11-2021	PRIMAVERA Clase 16	Publicada en Prensa Nacional
2019-003309 Solicitada en fecha 04-06-2019	PRIMAVERA Clase 16	Desistida por disposición de ley

Que, “... *si bien, la sociedad **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, solicitante de la acción de Caducidad por No Uso, a la fecha es titular del Registro N° 382.258-P, marca PRIMAVERA para la clase 18 internacional, dicho registro no puede ser usado como base legal para acreditar su legitimación en el presente caso, habida cuenta que, si bien ambas marcas resultan idénticas, las mismas van dirigidas a sectores distintos, destinadas a satisfacer diferentes necesidades...*” (Negrillas del escrito).

Que, “... *para la interposición de una Acción de Cancelación por falta de Uso/ Acción de Caducidad por No Uso debe ser interpuesta por quien demuestre la cualidad de persona interesada, no basta ser un simple interesado, pero a su vez, ese interés calificado debe ser actual, es decir, que **el interés no se considera actual si la existencia de un derecho legítimo primigenio no interfirió en forma alguna para que la pretensión registral del accionante fuese satisfecha** (Resolución N° 2238 de fecha 09 de noviembre de 2004, publicada en el Tomo III del Boletín 470 de fecha 27 de junio de 2005), Supuesto comprobable en el presente caso, por cuanto el trámite de registro de la marca **PRIMAVERA Reg. 382.258-P**, en forma alguna fue obstaculizado por la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO Registro N° 180.161-P**, propiedad de mi mandante...” (Negrillas y subrayado del escrito).*

Que, “...en relación al interés para actuar, referido al INTERÉS JURÍDICO, el orden y organización de los procesos exige que la participación de las personas se limite a quienes tengan un interés jurídico que constituye el derecho a intervenir en el proceso...”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “...*Dentro del procedimiento para resolver la Acciones de Caducidad por No uso establecido por este organismo mediante la resolución N°74 publicada en el Boletín 614 de*

fecha 17 de febrero de 2022, se señala que la actividad probatoria corresponde a ambas partes, es decir tanto al Accionante o Solicitante de la Acción de caducidad por No Uso, como al titular del registro Marcario cuestionado, este organismo requirió a la empresa **PAPELES PRIMAVERA S.A.**,” subsanase la Acción de Caducidad interpuesta contra la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO** Registro N° 180.161-P, e indicase “... las pruebas que sirven de soporte a los hechos, razones y pedimentos explanados en las correspondientes solicitudes...” la empresa colombiana en su escrito de fecha 14 de marzo de 2022, en forma alguna indicó o señaló cuales eran las pruebas que sustentaban su alegato. Se limitó a requerir a ese organismo que oficiase al “... Servicio Nacional de Metrología SENCAMER a los efectos de dejar constancia del cumplimiento o no por parte de MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA), con respecto a los productos “papelería y etiquetas” de la Norma Convenin relacionada con los embalajes de papel y cartón...”, no obstante dicha prueba conforme a los principios del Derecho Procesal, resulta **IMPERTINENTE, por lo cual nos oponemos a su evacuación, ya que la misma** nada aportara al presente procedimiento de Caducidad por No Uso, más cuando dicha norma CONVENIN es una norma reguladora de la calidad y atributos de los productos, pero que en forma alguna analiza o evidencia el uso o puesta en el mercado de los productos a ser identificados con una marca...”. (Negrillas y Mayúsculas del escrito).

Que, “... se declare INADMISIBLE la presente Acción de Caducidad por No Uso, presentada por la sociedad colombiana **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, contra la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO** Registro N° 180.161-P, propiedad de mi mandante, la empresa **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA) S.A.C.A** por cuanto la empresa accionante no demostró su interés legítimo, actual ni acompañó elementos probatorios que sustentasen su petición...”. (Negrillas del escrito).

Invoco... a favor de su representada **LA CAUSA DE FUERZA MAYOR**, para el periodo en que se solicitara la presente acción. La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, declaró la enfermedad conocida como coronavirus (COVID-19) como una pandemia, dada las condiciones sanitarias que se generaba en diversos países del mundo de forma simultánea. En Venezuela, el Ejecutivo Nacional publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6519 de fecha 13 de marzo de 2020, el Decreto N° 4.160, por medio del cual declaró **el Estado de excepción y de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID 19)**. En el referido decreto el Ejecutivo ordenó la suspensión total de las actividades laborales y de producción de todas las compañías con excepción de aquellas que se dedicasen a actividades primordiales o de primera necesidad como lo eran las empresas de alimentos, medicinas y empresas en las áreas de producción de energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones.

Que, “esta situación de calamidad generada por la pandemia del Covid-19 generó una afectación en el funcionamiento de la actividad empresarial y productiva en varios sectores industriales del país, entre los que se encuentra el segmento de manufactura y comercialización de productos de papel tales como servilletas, toallas de cocina y toallas faciales, es decir, el segmento en el cual nuestra mandante **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, comercializa sus productos **PRIMAVERA**. Es por ello, que frente a la paralización de las actividades que conllevo la pandemia originada por el virus COVID 19, así como el Estado de excepción y de Alarma decretado por el Estado venezolano es que invocamos a favor de nuestra representada una causa de fuerza mayor, que legalmente justifica la eventual merma en el cumplimiento de sus obligaciones.

Que, “su representada, la sociedad **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, se encontraba en una posición de causa de fuerza mayor categorizada como causa extraña no imputable, o de simple retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, dadas las circunstancias en ellas cuales se desarrolló todo el entorno social, contractual y laboral de las empresas durante la cuarentena dictaminada en virtud de la pandemia que causo el virus COVID 19”.

Que, “...la cuarentena decretada en Venezuela es un hecho público y notorio, que trajo consigo la paralización de las actividades del sector comercial...”

Que, “...En vista de todas las consideraciones antes expuestas y visto que efectivamente, la pandemia causada por el virus conocido como COVID 19, causo una paralización en las actividades comerciales, laborales, llevando a la inmovilización a nivel mundial tanto vía aérea, terrestre, naval y visto que efectivamente el periodo que solicita la empresa accionante de la acción de Cancelación por falta de Uso, incluye el periodo de cuarentena decretada por el Ejecutivo Nacional en Venezuela, solicita que se declare temeraria y sin lugar la presente Acción de Cancelación por falta de Uso”.

Del, “...**USO EFECTIVO Y REAL DE LA MARCA PRIMAVERA Registro N° 180.161-P** (...)”

Que la marca **PRIMAVERA** es utilizada por su representada para identificar productos de papel que están dirigidos al mercado SEFATO, es decir, al área de las servilletas, pañuelos faciales y toallas de cocina, que son comercializados por nuestra mandante en dos presentaciones, a saber la presentación de 24 x1 que son bultos de 24 rollos individuales y 12x2 se trata de una presentación de dos rollos en paquetes o bultos de 12 rollos”.

Que, “los medios de prueba para demostrar el uso efectivo y real de la marca **PRIMAVERA** Registro N° 180.161-P, deben ser valorados de forma que corresponda con la verdadera comercialización y distribución de los mismos”. (Negrillas del escrito)

Que, “reiterada ha sido la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina, al afirmar que los medios de prueba que evidencian el uso de una marca, deben ser acordes con el destino de los productos y para ello se debe evaluar la finalidad del producto. Las pruebas de Uso no deben estar dirigidas a evaluar el éxito o no en las ventas de un comerciante, ya que, lo que se persigue, es evaluar la puesta en el mercado y la disponibilidad de la marca, no, si obtuvo grandes ventas...” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito, agregado de este Registro).

Que “...con la finalidad de desvirtuar los argumentos presentados por la solicitante de la caducidad de registro por falta de uso...”, presentaron los siguientes medios probatorios:

De las pruebas documentales:

1.- Promueven marcado con la letra “A”: Portafolio de productos (brochure) de los productos de papel (división higiénicos) que MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A., manufactura y comercializa en el mercado venezolano. Dentro del listado de productos manufacturados y comercializados por nuestro mandante se encuentran las toallas para cocina PRIMAVERA en sus dos presentaciones, en rollos de 24x1 y de 12x2.

2.- Promovemos marcada con la letra “B” como prueba libre impresiones fotográficas con imágenes del producto PRIMAVERA manufacturado y comercializado por MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.

3.- Promovemos marcados con la letra "C" legajo contentivo de copias de las facturas comerciales 009710; 009717; 009384; 009874; 009877; 009881; 009888; 009856; 009861; 009864; 009875; 0167813; 140977; 141798; 141858; 141953; 142321 que fueron emitidas tanto por MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A., como por la sociedad PROMAPAL S.A., se acompaña certificación otorgada por la ciudadana Adriana Diaz, en su carácter de Presidente de la Sociedad PROMAPAL S.A., en la cual bajo fe de juramento señala que esas son copias fieles y exactas de las facturas originales que reposan en sus archivos.

4.- Promovemos marcado con la letra "D" copia del oficio N° 0474, emitido por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) en la cual se autoriza la renovación del Registro o autorización sanitaria N° 11.353, para las servilletas y toallas identificadas bajo la marca PRIMAVERA emitido a favor de MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A., para que comercialice dichos productos en sus presentaciones de 6 y 12 rollos bajo la marca PRIMAVERA.

5.- Promovemos marcado con la letra "E" impresiones de los CPE (Control de Producto envasado (CPE) emitidos por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) para los productos PRIMAVERA manufacturados y comercializados por MANUFACTURAS DE PAPEL (MANPA) S.A.C.A., en particular, se evidencia que su mandante obtuvo los siguientes CPE:

- a-) CPE 120568193 para papel higiénico clase "B"
- b-) CPE 120568185 para servilletas para todo uso grandes.
- c-) CPE 120568184 para servilletas de todo uso pequeñas
- d-) CPE 120568175 para toalla para cocina
- e-) CPE 120568176 para toallas doble hoja.
- f-) CPE0710196068 para toallas para papel higiénico

Por último, solicitaron "...**PRIMERO:** (...) Que se Declare **INADMISIBLE** la Acción de caducidad por falta de Uso interpuesta por **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, contra la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO** Registro N° 180.161-P, toda vez que dicha sociedad no cumplió con los extremos legales exigidos en el Aviso Oficial N°74, publicado en la página 39 del Tomo XXXII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, en concordancia con el artículo 49 y 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

SEGUNDO: En el supuesto que no sea declarada dicha **INADMISIBILIDAD**, solicitamos se declare **SIN LUGAR** la solicitud de **Caducidad por No Uso** interpuesta por la empresa **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, contra la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO** Registro N° 180.161-P, por cuanto la misma ha sido utilizada por mi mandante **MANUFACTURAS DE PAPEL (MANPA) S.A.C.A.** de manera continua, uniforme y conforme a las disposiciones que rigen la materia.

TERCERO: Se ratifique la vigencia del registro N° 180.161-P de fecha 01 de septiembre de 1995, correspondiente a la marca **PRIMAVERA** en clase 16 nacional, a favor de mi representada la sociedad **MANUFACTURAS DE PAPEL C.A (MANPA)**; **CUARTO :** En el supuesto negado por ese Organismo estime insuficiente el cúmulo probatorio que se acompaña en este acto para demostrar el uso de la marca **PRIMAVERA** Registro N° 180.161-P, tome en cuenta las situaciones excepcionales que se han vivido a nivel mundial y en nuestro

país en particular por la pandemia generada por el COVID-19 y el estado de Alarma decretado por el Ejecutivo Nacional por lo que la actividad productiva y de comercialización realizada por mi mandante se vio afectada por un hecho de fuerza mayor en forma alguna imputable a la misma.

IV.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, así como la norma procesal aplicable para el pronunciamiento del presente caso.

En este sentido, considera este Órgano Administrativo que la norma sustantiva aplicable resulta ser la Ley de Propiedad Industrial, por ser la norma vigente al momento de la interposición de la solicitud de **Caducidad por No Uso** de la marca **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.** institución jurídica que se encuentra establecida en el artículo 36, literal d *eiusdem*. **Así se establece.** -

Respecto a la norma procedimental aplicable, observa esta Autoridad Registral que la solicitud para declarar la pérdida del derecho de registro marcario por caduca, no tiene en la Ley de Propiedad Industrial un procedimiento establecido, no obstante, este Órgano Administrativo resolvió en la Resolución N° 74 del 17 de febrero de 2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, de la misma fecha, la aplicación supletoria del procedimiento administrativo ordinario contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para la tramitación y sustanciación de tales solicitudes, en lo relativo a otorgar a las partes los lapsos en él establecido para el ejercicio del derecho a la defensa, lo cual se ratifica en el presente acto administrativo. **Así se establece.** -

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

A los fines de entrar a conocer la solicitud realizada por la sociedad mercantil **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, contra la sociedad mercantil, sobre la caducidad por no uso de la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO** este Órgano Administrativo observa que el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial establece que todo lo concerniente a la propiedad industrial estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial; asimismo, el artículo 42, literal a, de la norma referida, indica que son atribuciones del Registrador, estudiar los expedientes respectivos, por lo que al ser las declaratorias como el de autos un asunto relativo a la materia vinculada a esta Oficina Registral, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la presente solicitud. **Así se decide.**

-

VI.- FUNDAMENTACIÓN

Vencidos como se encuentran los lapsos para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por la sociedad mercantil **PAPELES PRIMAVERA S.A.**, procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 03 de diciembre del año en 2021, en los siguientes términos:

-Sobre la prueba documental referente al portafolio de productos (brochure) de los productos de papel (división higiénicos) que **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, manufactura y comercializa en el mercado venezolano, **se admite** cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

-Sobre la prueba libre de impresiones fotográficas con imágenes del producto PRIMAVERA manufacturado y comercializado por MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A, **se admite** cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

-Sobre el legajo contentivo de copias de las facturas comerciales 009710; 009717; 009384; 009874; 009877; 009881; 009888; 009856; 009861; 009864; 009875; 0167813; 140977; 141798; 141858; 141953; 142321, las mismas se declaran **inadmisibles** por resultar Impertinentes, toda vez que las mismas corresponden al año 2006, nada tienen que ver con el periodo de dos (02) años en el que se alega la caducidad por no uso.

-Sobre el punto referente al oficio N°0472 emitido por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) en la cual autoriza la renovación del registro o autorización sanitaria N° 11353, el mismo se declara inadmisibile por resultar impertinente nada aporta al proceso porque es de fecha 06 de agosto de 2010, con una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la presente fecha, toda vez que son anteriores a la fecha de los dos (02) años de la fecha de solicitud de caducidad.

-En relación al punto de impresiones de los CPE (Control de Producto Envasado) emitidos por el servicio Autónomo Nacional de normalización, calidad, metrología y Reglamentos técnicos (SENCAMER), para los productos PRIMAVERA manufacturados y comercializados por MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A, las mismas se inadmiten por ser impertinentes, en virtud de que se evidencia en los detalles de Registro de la marca: **Estatus: Inactivo** en los diferentes periodos alegados, e igualmente no implica uso de la marca durante el período de dos años en el que se alega la caducidad. **Así se establece. -**

Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento que hace el representante de **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.** que su representada a hecho uso pacífico, reiterado y conforme a derecho a su marca **PRIMAVERA** Registro N° 180.161-P, en el mercado venezolano para identificar productos de papel incluidos dentro de la clase 16 internacional, que se declare sobre la solicitud de Caducidad por No Uso interpuesta por **PAPELES PRIMAVERA S.A.** contra la marca **PRIMAVERA**, toda vez que dicha sociedad no cumplió con los extremos legales exigidos en el Aviso Oficial N° 74 publicado en la página 39 del Tomo XXXII del Boletín 614 de la Propiedad Industrial, este Órgano Registral aprecia, como punto previo, que el aviso Oficial al cual se hace mención, no corresponde a un aviso Oficial sino la Resolución N° 74 publicada en el Boletín N° 614, Tomo XXXII paginas 34 al 39, donde se señala en su Punto Segundo. *“... Cuando se inicie el procedimiento a instancia de parte, el interesado presentara escrito de solicitud el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, acompañando los anexos o pruebas que sirvan de soporte a los hechos, razones o pedimentos requeridos(...)”* representación de la sociedad mercantil PAPELES PRIMAVERA S.A., y que, por lo tanto, *“...la petición debe ser desestimada y declarada inadmisibile...”*.

Al respecto, se advierte que el procedimiento previsto en la Resolución identificada ut supra por ante esta sede administrativa se ha cumplido y corresponde a la representación **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, desvirtuar los argumentos en cuanto a la acción de Caducidad por No Uso, por lo tanto, se desecha el mencionado alegato.

Por otra parte, arguyó la representación de **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, que en el supuesto que no sea declarada dicha **INADMISIBILIDAD** solicita que se declare **SIN LUGAR** la solicitud de Caducidad por No Uso interpuesta por la empresa

PAPELES PRIMAVERA S.A., contra la marca **PRIMAVERA Y DISEÑO** por cuanto la misma ha sido utilizada por mi mandante, de manera continua, uniforme y conforme a las disposiciones que rigen la materia.

Sobre esto, observa esta Oficina de Registro que efectivamente se ha utilizado la marca, conforme a las disposiciones que rigen la materia, pero en periodos de tiempo anteriores a la fecha de la Acción de Caducidad por No Uso, no consignando prueba alguna que demuestre que efectivamente la marca fue utilizada de manera continua y uniforme en el periodo alegado en la Acción de Caducidad. **Así se establece. -**

Sobre el particular que se ratifique la vigencia del Registro N° 180.161-P, de fecha 01 de septiembre de 1995, correspondiente a la marca **PRIMAVERA**, en clase nacional 16, a favor de mi representada **la sociedad MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA)**, al respecto esta oficina registral pudo constatar que sobre la vigencia de la marca no es un hecho controvertido, porque lo que se quiere determinar es si efectivamente la marca fue utilizada en el tiempo alegado en la Caducidad por No Uso, por lo cual no tiene materia en que pronunciarse. **Así se establece. -**

En relación al hecho de que si este Despacho registral “estime insuficiente el cúmulo probatorio que se acompaña en este acto para demostrar el uso de la marca **PRIMAVERA** Registro N° 180.161-P, tome en cuenta las situaciones excepcionales que se han vivido a nivel mundial y en nuestro país en particular por la pandemia generada por el Covid -19 y el Estado de Alarma decretado por el Ejecutivo Nacional, por lo que la actividad productiva y de comercialización realizada por mi mandante se vio afectada por un hecho de fuerza mayor en forma alguna imputable a la misma.

Sobre este punto correspondió a **la sociedad MANUFACTURAS DE PAPEL C.A. (MANPA)**, aportar pruebas de sus alegatos que confirmen lo alegado, siendo el caso que la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro.

Resuelto lo anterior, se pasa al análisis de la pretensión principal: *“Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado...”*

Así las cosas, debe destacarse que la Caducidad por No Uso de una marca comercial se refiere a la pérdida de derechos sobre ella debido a la falta de actividad comercial a la cual se encuentre asociada el registro, toda vez que el titular no cumplió con su principal obligación, esto es hacer uso de ella, lo que trae como consecuencia que su registro quede sin efecto. Supuesto establecido en el artículo 36, literal d, de la Ley de Propiedad Industrial que además impuso como condición el no uso de la marca durante el lapso de dos (02) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de caducidad.

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. De permitirse la permanencia de marcas registradas que no se explotan, 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 dos (02) años se computaría a partir del 03 de diciembre de 2019, tomando en consideración que la solicitud de Caducidad por No Uso se presentó el 03 de diciembre de 2021. **Así se establece.** -

Ahora bien, de los anexos consignados por el solicitante de la caducidad por no uso, este Despacho Registral pudo verificar que la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, para la marca PRIMAVERA (Y DISEÑO), presentó elementos probatorios que no corresponden al periodo alegado en la caducidad, también invoco dentro de sus alegatos la pandemia por Covid-19, pero no trajo ningún elemento que haga presumir su alegatos, mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros, por lo cual no demostró el motivo de No Uso de la marca en el periodo de caducidad alegado, por lo cual no trajo suficientes elementos de convicción que confirmen lo alegado, que puedan desvirtuar la caducidad alegada; lo que hace presumir que la sociedad mercantil titular de la marca, no la ha utilizado en los productos señalados en la referida clase 16 en el lapso que va desde el 03 de diciembre de 2019 al 03 de diciembre de 2021, dentro del territorio nacional.

Asimismo, debe señalar esta Autoridad que, si bien el solicitante debe, al momento de consignar la solicitud de caducidad por no uso de una marca, presentar alguna prueba que demuestre su interés legítimo para la admisión de la solicitud; 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 inversión de la carga de la prueba. Si el titular de la marca no demuestra en la sustanciación del procedimiento que la ha usado dentro del territorio nacional durante el lapso de dos (02) años consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la solicitud de Caducidad por No uso de la Marca; es deber de este Órgano Administrativo dejar sin efecto el registro de la marca.

Así las cosas, en el caso bajo análisis, la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA), S.A.C.A.**, debió demostrar que la estaba usando durante el lapso de dos (02) años consecutivos computados en el periodo antes señalado, para que no le sea declarada caduca por no uso.

En razón de ello, dicha sociedad presentó una serie de medios probatorios, las cuales no fueron admitidas para su valoración, por resultar impertinentes porque nada tienen que ver con el periodo en que se alega la Caducidad por No uso.

Asimismo, este Órgano registral verificó a través de las distintas redes el uso de la marca Primavera y se debe destacar que, no se verifica el uso de la marca dentro del territorio nacional por parte de la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**

Ahora bien, visto que no se presentaron pruebas suficientes que demostraran el uso de la marca "**PRIMAVERA**" en el mercado venezolano, en el lapso de tiempo que va desde el 03 de diciembre de 2019 al 03 de diciembre de 2021, este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condición establecida en el artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Industrial, por lo tanto declara **PROCEDENTE** la solicitud planteada y en

consecuencia, se **DEJA SIN EFECTO** el registro marcario N° P-180161, correspondiente a la marca **PRIMAVERA** en la clase 16 Internacional, cuyo titular es la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO** de la misma. *Así se decide.* –

VII.- DECISIÓN

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

PRIMERO: Su **COMPETENCIA** para resolver la solicitud de caducidad por no uso presentada por la sociedad mercantil **PAPELES PRIMAVERA**, contra la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, respecto al registro marcario N° **180.161-P**, correspondiente a la marca **PRIMAVERA**, en la clase 16 Internacional.

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

TERCERO: se **DEJA SIN EFECTO** el registro marcario N° 180.161-P, correspondiente a la marca **PRIMAVERA** en la clase 16 Internacional, cuyo titular era la sociedad mercantil **MANUFACTURAS DE PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A.**, en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Intelectual.

CUARTO: **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/FY