

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 17 DE ENERO DE 2025

214°, 165° y 25°

Resolución N° 166

Visto:

Que en fecha 30 de mayo de 2008, se ejerció solicitud de Cancelación por Falta de Uso, de conformidad con la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por parte de MYSPACE INC., Sociedad Mercantil constituida de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 407N, Maple Drive, Beverly Hills, California 90210, Estados Unidos de América, contra el registro marcario N° **S-013362**, correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la clase 38 Internacional para distinguir Servicios de Difusión de Programas Radiofónicos, de Televisión, por cable, de video, por correo electrónico, por Teléfono y Satélite; cuyo titular es la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., Sociedad Mercantil constituida de acuerdo con las leyes de la República de Argentina, domiciliada en Melian 2752, ciudad de Buenos Aires, República de Argentina.

Que la solicitud de cancelación de registro de marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución N° 837 del 20 de marzo de 2009, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 502 del 03 de abril de 2009.

Que en fecha 02 de junio de 2009, la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., dio contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso y presentó pruebas.

Que en fecha 02 de julio de 2009, la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., consignó escrito de pruebas.

Que en fecha 12 de noviembre de 2018, este Registro de la Propiedad Industrial publicó Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 588, mediante el cual se requirió la ratificación de la solicitud de cancelación por falta de uso de las marcas en él indicadas, dentro de las cuales se encontraba la solicitud realizada por la sociedad mercantil MYSPACE INC., contra el registro marcario N° S-013362 correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la clase 38 Internacional para distinguir Servicios de Difusión de Programas Radiofónicos, de Televisión, por cable, de video, por correo electrónico, por Teléfono y Satélite; cuyo titular es la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A.

Que en fecha 11 de enero de 2019, la Sociedad Mercantil MYSPACE INC., antes identificada, a través de su representante legal, abogado Ricardo Antequera, presentó escrito de ratificación a la solicitud de cancelación por falta de uso el registro marcario N° S-013362 correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la clase 38 Internacional para distinguir Servicios de Difusión de Programas Radiofónicos, de Televisión, por cable, de video, por correo electrónico, por Teléfono y Satélite; cuyo titular es la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A.

I.- SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN

En fecha 02 de junio de 2009, la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., dio contestación a la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta por la

Sociedad Mercantil MYSPACE INC., antes identificada, contra el registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la clase 38 Internacional para distinguir Servicios de Difusión de Programas Radiofónicos, de Televisión, por cable, de video, por correo electrónico, por Teléfono y Satélite, que se resume en los siguientes términos:

Solicita la nulidad de la Resolución N° 837 del 20 de marzo de 2009, mediante la cual se notificó la solicitud de cancelación por falta de uso, ya que se argumenta que dicha resolución fue emitida sin la debida competencia del Registrador de la Propiedad Industrial, quien no estaba facultado para reestablecer la vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que había quedado sin efecto.

El argumento respecto a la vigencia de la Decisión 486 es que, tras la denuncia de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, dicha decisión quedó sin efecto el 22 de abril de 2008, lo que implica que no se puede aplicar su artículo 170 en el contexto de la solicitud de cancelación por falta de uso que se interpuso el 30 de mayo de 2008. Por lo tanto, se sostiene que la solicitud de cancelación es improcedente e inadmisibile, ya que se basa en una normativa que no está vigente y que no puede ser utilizada para justificar la acción de cancelación, y al no haber sido solicitada conforme a la Ley de Propiedad Industrial de 1955, la misma es improcedente e inadmisibile.

En este sentido, agrega que la reaplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se considera arbitraria e inconstitucional, ya que viola el principio de legalidad y afecta directamente los derechos e intereses legítimos del titular del Registro N° 13.362-S. Por lo tanto, se solicita que se declare la nulidad absoluta de la resolución y se suspendan los efectos del acto administrativo que perjudican los derechos del solicitante.

Sostiene la representación de la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., que la falta de competencia vicia el acto impugnado incurre en una de las causales del artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece la incompetencia manifiesta del funcionario que lo dicta. Se señala que el Registrador de la Propiedad Industrial no estaba facultado por la ley para restablecer una normativa andina que había sido dejada sin efecto por la autoridad inmediata superior, es decir, la Directora General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

En atención a lo expuesto, se solicita que:

- a) Declare improcedente e inadmisibile la solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentada en contra del registro de marras, por cuanto la misma no fue solicitada de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial de 1955.
- b) Declare improcedente e inadmisibile la solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentada en contra del registro de marras, por cuanto la misma no fue solicitada con el acompañamiento obligatorio e inexcusable de la prueba del no uso necesaria en el mercado nacional, ya que la carga de la prueba le corresponde exclusivamente al solicitante de la Acción de Caducidad por Falta de Uso.
- c) Declare improcedente e inadmisibile la solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentada en contra del registro de marras, por cuanto la figura jurídica de la Cancelación por Falta de Uso establecida en el Artículo 170 de la

Decisión 486, no existe en el cuerpo normativo de la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

Sostiene que la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., ha cumplido con el uso de su marca en el mercado, para lo cual consignan las siguientes pruebas:

- **Anexo B:** Copia de la Guía de Canales ofrecidos por la sociedad COTEL, que demuestra que el canal “SPACE” puede ser sintonizado en el canal 19 en Bolivia.
- **Anexo C:** Copia de publicidad del canal “SPACE”, transmitido por COTEL en Bolivia.
- **Anexo D:** Certificado Electrónico del Registro N° 377003 de la Marca “SPACE (Y DISEÑO)” en la Clase 38 Internacional, a nombre de IMAGEN SATELITAL, S.A., emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
- **Anexo E:** Certificado Electrónico del Registro N° 377004 de la Marca “SPACE (Y DISEÑO)” en la Clase 41 Internacional, a nombre de IMAGEN SATELITAL, S.A., emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
- **Anexo F:** Copia Simple del Certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Título N° 723-09 de la Marca “SPACE (Y DISEÑO)” en la Clase 38 Internacional.
- **Anexo G:** Copia Simple del Certificado emitido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos de la República de Perú; del Certificado N° 00055046 de la Marca “SPACE (Y DISEÑO)” en la Clase 38 Internacional, a nombre de IMAGEN SATELITAL, S.A.
- **Anexo H:** Copia Simple del Certificado emitido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos de la República de Perú, Certificado N° 000553B3 de la Marca “SPACE (Y DISEÑO)” en la Clase 41 Internacional.

Se promueven las siguientes pruebas para su evacuación en el extranjero, para lo cual solicitan el término ultramarino del artículo 393 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, para poder consignarlas:

- a) Certificación expedida el 12 de septiembre de 2008, por el licenciado Gonzalo Angles Riveros como Gerente General de COTEL La Paz. Ltda., por la cual certifica que la señal “SPACETV” forma parte de la parrilla de canales de COTEL TV, desde marzo de 2008.
- b) La Notoriedad que tienen las marcas “SPACE TV” Clases 38 y 41, en Bolivia, lo cual se deriva de la gran difusión de las marcas en dicho país, tal y como consta en la declaración realizada por el señor Víctor Hugo Roldan el día 29 de agosto de 2008, en nombre y representación de la Sociedad IMAGEN SATELITAL S.A., y debidamente legalizada con sello de apostilla, en donde certifica sobre el uso de la marca “SPACE TV” Clases 38 y 41 en Bolivia desde el 01 de abril de 1997, hasta la presente fecha, enunciando las

empresas de televisión por cable que distribuyen la señal de dicha canal en Bolivia.

- c) Originales de las revistas “CABLE MÁS” del operador de televisión por cable de Bolivia, “COTAS CABLE TV” donde se demuestra que, en el citado país, se transmite un canal de televisión por cable denominado “SPACE” perteneciente a la Sociedad Imagen Satelital, S.A. Las revistas son de las siguientes fechas:

1. Revista “CABLE MÁS” febrero de 2005.
2. Revista “CABLE MÁS” marzo de 2007.
3. Revista “CABLE MÁS” abril de 2007.
4. Revista “CABLE MÁS” mayo de 2007.
5. Revista “CABLE MÁS” junio de 2007.
6. Revista “CABLE MÁS” julio de 2007.
7. Revista “CABLE MÁS” agosto de 2007.
8. Revista “CABLE MÁS” enero de 2008.
9. Revista “CABLE MÁS” septiembre de 2008.

- d) Originales de las revistas del operador de televisión por cable de Bolivia, “COTEL TV” donde se demuestra que, en el citado país, se transmite un canal de televisión por cable denominado “SPACE” perteneciente a la Sociedad Imagen Satelital, S.A. Las revistas son de las siguientes fechas:

1. Revista “COTEL TV” octubre de 2005.
2. Revista “COTEL TV” diciembre de 2005.
3. Revista “COTEL TV” mayo de 2007.
4. Revista “COTEL TV” julio de 2007.
5. Revista “COTEL TV” agosto de 2007.
6. Revista “COTEL TV” septiembre de 2007.
7. Revista “COTEL TV” noviembre de 2007.
8. Revista “COTEL TV” diciembre de 2007.
9. Revista “COTEL TV” enero de 2008.
10. Revista “COTEL TV” febrero de 2008.
11. Revista “COTEL TV” marzo de 2008.
12. Revista “COTEL TV” abril de 2008.
13. Revista “COTEL TV” mayo de 2008.
14. Revista “COTEL TV” junio de 2008.
15. Revista “COTEL TV” julio de 2008.
16. Revista “COTEL TV” agosto de 2008.
17. Revista “COTEL TV” septiembre de 2008.

- e) Revista informativa del operador de televisión por cable en Bolivia denominado “COTEL TV”, donde también se observa, que uno de los canales que emiten el citado operador es el “SPACE”, de la sociedad IMAGEN SATELITAL, S.A.

- f) Originales de las revistas del operador de televisión por cable de Bolivia, “INTERACT TV” donde se demuestra que, en el citado país, se transmite un canal de televisión por cable denominado “SPACE” perteneciente a la Sociedad Imagen Satelital, S.A. Las revistas son de las siguientes fechas:

1. Revista “INTERACT TV” abril de 2007.
2. Revista “INTERACT TV” junio de 2007.
3. Revista “INTERACT TV” julio de 2007.
4. Revista “INTERACT TV” agosto de 2007.

5. Revista "INTERACT TV" septiembre de 2007.
6. Revista "INTERACT TV" octubre de 2007.
7. Revista "INTERACT TV" enero de 2008.
8. Revista "INTERACT TV" febrero de 2008.
9. Revista "IUTERACT TV" marzo de 2008.
10. Revista "INTERACT TV" abril de 2008.
11. Revista "INTERACT TV" junio de 2008.
12. Revista "INTERACT TV" julio de 2008.
13. Revista "INTERACT TV" septiembre de 2008.

g) Carpeta elaborada por el Grupo Cisneros, de Venezuela donde consta que uno de los canales de televisión que transmite dicho grupo, es el canal "SPACE" cuyo propietario es Imagen Satelital, S.A.

h) Certificaciones expedidas por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de la República Argentina, en donde consta que la Sociedad IMAGEN SATELITAL, S.A., es titular de las siguientes marcas:

1. "SPACE TV", Registro N° 1934139, Clase 38 Internacional, renovada mediante acta No. 2416061, vigente hasta el 23 de junio de 2013.

2. "SPACE (Y DISEÑO)", Registro N° 1931993, Clase 38 Internacional, renovada mediante acta No. 241 o 073, vigente hasta el 17 de junio de 2013.

3. "SPACE TV", Registro N° 1434015, Clase 41 Internacional, renovada mediante acta No. 2416062, vigente hasta el 23 de junio de 2013.

4. "SPACE (Y DISEÑO)", Registro N° 1521034, Clase 41 Internacional, renovada mediante acta No. 2512791, vigente hasta el 01 de diciembre de 2014.

i) Revista de IMAGEN SATELITAL, S.A., del mes de marzo de 1998, donde destaca el logo del canal "SPACE" en la portada y se celebra el séptimo aniversario del mismo.

j) Revista de IMAGEN SATELITAL/ CISNEROS TELEVISIÓN GROUP que tiene en la portada una mujer del canal Play Boy TV Latín América, de noviembre de 1999, donde se puede apreciar un artículo de dos hojas referentes al canal "SPACE" y la programación del mismo en materia de boxeo.

k) Revista de IMAGEN SATELITAL/ CISNEROS TELEVISIÓN GROUP de febrero de 2000, donde se refiere al canal "SPACE" como "UN LIDER CON UNA NUEVA IMAGEN".

l) Revista MAGAZINE SATELITAL de enero y febrero de 1996 donde se observa publicidad del canal SPACE.

m) Revista CARTA PUBLICIDAD del año 2008, donde en la contra carátula se observa publicidad del canal SPACE.

n) Revista CARTA PUBLICIDAD del 05 de mayo de 2008, donde en la contra caratula se observa publicidad del canal SPACE.

o) Revista CABLEVISIÓN de diciembre de 2007, de donde se encuentra publicidad del canal SPACE.

p) Revista de IMAGEN SATELITAL de enero de 1999, donde se promocionar "los lunes el nuevo cine italiano, que se transmite a través del canal SPACE.

- q) Revista de programación "COMTECO" donde se observa en la sección series y películas el canal "SPACE", en Bolivia.
- r) Revista de programación "COTAS CABLE TV" donde se observa en la Sección series y películas el canal "SPACE", en Bolivia.
- s) Revista de programación "COTEL" donde se observa en la sección series y películas el canal "SPACE", en Bolivia.
- t) Revista de programación "COTEL" donde se observa en la sección series y películas el canal "SPACE", en Bolivia.
- v) Folleto de programación de CXN-CXN/MDKT-CLAXSON MEDIKIT, donde se puede encontrar información referente al canal SPACE.

II.- SOBRE EL ESCRITO DE CONSIGNACIÓN DE PRUEBAS

En fecha 02 de julio de 2009, la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., antes identificada, consignó pruebas que se enumeran a continuación:

1. **Marcado "A"**: Revista MULTIGUIA NACIONAL de junio de 2006, Año 11, N° 10, donde se menciona que el Canal de Televisión SPACE es transmitido a través de los canales 63, 54 y 111.
2. **Marcado "B"**: Revista MULTIGUIA NACIONAL de agosto de 2006, Año 11, N° 12, con la misma información sobre la transmisión del Canal SPACE.
3. **Marcado "C"**: Revista MULTIGUIA NACIONAL de octubre de 2006, Año 12, N° 02, que también indica la transmisión del Canal SPACE por los canales 63, 54 y 111.
4. **Marcado "D"**: Revista MULTIGUIA NACIONAL de enero de 2007, Año 12, N° (número no especificado), que repite la información sobre la transmisión del Canal SPACE.

III.-SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la solicitud de cancelación del registro marcario por falta de uso se presentó el 30 de mayo de 2008.

En este sentido, la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., solicita que se declare inadmisibile la solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentada por la Sociedad Mercantil MYSPACE INC., en contra del registro marcario N° **S-013362**, por cuanto la misma no fue solicitada de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial de 1955. Por ello, solicita la nulidad de la Resolución N° 837, del 20 de marzo de 2009 mediante la cual se notificó la solicitud de cancelación por falta de uso, ya que se argumenta que dicha resolución fue emitida aplicando la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que había quedado sin efecto, tras la denuncia de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones.

Ahora bien, efectivamente la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones quedó sin efecto para la República Bolivariana de Venezuela el 22 de abril de 2008 y la solicitud de cancelación por falta de uso se interpuso el 30 de mayo de 2008, bajo el supuesto del artículo 165 de la referida Decisión, por lo que aparentemente la norma aplicable sería la Ley de Propiedad Industrial. Sin embargo, de aplicarse

la Ley de Propiedad Industrial a la situación de hecho analizable nos encontraríamos que las obligaciones de uso y el plazo para su cumplimiento estarían bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Esta situación permite a este Registro de la Propiedad Industrial aplicar **el principio de ultraactividad**, el cual establece que una norma derogada o sustituida puede seguir aplicándose para resolver situaciones jurídicas nacidas o consolidadas durante su vigencia, incluso si esta norma ya no está en vigor al momento de resolver el caso. Este principio permite garantizar la continuidad jurídica y respetar las expectativas legítimas de las partes que actuaron confiando en el marco normativo vigente para el momento de evaluación de los hechos. En efecto, de aplicarse la Ley de la Propiedad Industrial se reduciría el mercado geográfico de todos los países que conformaban la Comunidad Andina de Naciones para abril de 2008 al territorio de la República Bolivariana de Venezuela; así como el lapso para las obligaciones de uso de tres (03) años a dos (02); lo cual, a criterio de este órgano administrativo afectaría los derechos e intereses de la titular del registro.

Es por ello, que considera este Registro de la Propiedad Industrial que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que la solicitud de cancelación de marca por falta de uso presentada el 30 de mayo de 2008 contra el registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la clase 38 Internacional, se relaciona con derechos y situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de la Decisión 486. ASÍ SE DECIDE.

En atención a lo antes explicado, debe este órgano administrativo declarar **IMPROCEDENTE** la petición de nulidad contra la Resolución N° 837 del 20 de marzo de 2009 mediante la cual se notificó la solicitud de cancelación por falta de uso. Igualmente, debe declararse **IMPROCEDENTE** la petición de inadmisibilidad de la solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentada en contra del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la Clase 38 Internacional.

IV.- 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 la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., titular del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la Clase 38 Internacional, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, 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 licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres (03) 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 la solicitud de cancelación por falta de uso contra la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., titular del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.". **ASÍ SE DECIDE.**

V.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentran los lapsos en el procedimiento sustanciado por la solicitud de cancelación de un registro por falta de uso interpuesta por la Sociedad Mercantil MYSPACE INC., contra la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., titular del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la Clase 38 Internacional, 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 de Naciones. 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 de Naciones 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 presente caso, el lapso de tres (03) años se computaría a partir de la fecha de interposición de la solicitud de cancelación de un registro por falta de uso, es decir, el 30 de mayo de 2008.

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 (03) 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 el presente caso, se aprecia que la solicitud de cancelación del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca "SPACE T.V.", en la Clase

38 Internacional fue presentada superando el lapso de tres (03) años desde la notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro.

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 (03) 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 de Naciones. Por ello, debe declararse **IMPROCEDENTE** la petición de inadmisibilidad de la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., de la solicitud de Cancelación por Falta de Uso por acompañar tal solicitud con pruebas del no uso.

En atención a la aplicación del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, si el titular de la marca no demuestra en la sustanciación del procedimiento que ha usado la marca 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. En el presente caso, la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., tenía la carga de demostrar que durante el período que va desde el 30 de mayo de 2005 al 30 de mayo de 2008, uso la marca "SPACE T.V." en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

Ahora bien, de las pruebas consignadas por la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., en el escrito de contestación en fecha 2 de junio de 2009; este Registro de la Propiedad Industrial aprecia lo siguiente:

Respecto a los anexos "B" y "C", relativas a copias de las Guías de Canales ofrecidos por la sociedad COTEL, que demuestra que el canal "SPACE" puede ser sintonizado en el canal 19 en Bolivia; no se aprecia el año de publicación de las guías por lo cual deben ser desechadas al no demostrar la temporalidad que va desde el 30 de mayo de 2005 al 30 de mayo de 2008, para el uso de la marca "SPACE T.V."

En cuanto a los anexos "D" y "E", relativos a los Certificado Electrónico del Registro N° 377003 y N° 377004 de la Marca "SPACE (Y DISEÑO)" en la Clase 38 Internacional, a nombre de IMAGEN SATELITAL, S.A., emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, considera este órgano administrativo que con tales documentos no se demuestra el uso de la marca en Colombia, en aplicación del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; por lo cual deben ser desechadas.

En lo que se refiere al anexo "F" relativo a la copia simple del Certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Título N° 723-09 de la Marca "SPACE (Y DISEÑO)" en la Clase 38 Internacional, que a través de tal documental no se demuestra el uso de la marca en Ecuador en aplicación del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; por lo cual deben ser desechadas.

Finalmente, en cuanto a los anexos "G" y "H", relativas a las copias simples de los Certificados N° 00055046 y N° 000553B3, respectivamente, emitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Dirección de Signos Distintivos de la República de Perú; del

Certificado de la Marca “SPACE (Y DISEÑO)” en la Clase 38 Internacional, a nombre de IMAGEN SATELITAL, S.A.; considera este órgano administrativo que con tales documentos no se demuestra el uso de la marca en Perú, en aplicación del artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; por lo cual deben ser desechadas.

Ahora bien, respecto de las pruebas consignadas en fecha 02 de julio de 2009, por la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., antes identificada, relativas a las Revistas MULTIGUIA NACIONAL de junio, agosto y octubre de **2006**, donde se menciona que el Canal de Televisión SPACE es transmitido a través de los canales 63, 54 y 111 en Bolivia; y la Revista MULTIGUIA NACIONAL de enero de **2007** donde se menciona que el Canal de Televisión SPACE es transmitido a través de los canales 63, 54 y 111 en Bolivia; considera este Registro de la Propiedad Industrial que con tales pruebas se demuestra el uso de la marca “SPACE T.V.” en uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (la República de Bolivia) durante el período que va desde el 30 de mayo de 2005 al 30 de mayo de 2008 por lo cual debe declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de cancelación de registro por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil MYSPACE INC., contra la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., titular del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca “SPACE T.V.”, en la Clase 38 Internacional.

VI.- 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 cancelación por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil MYSPACE INC., contra la sociedad mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., titular del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca “SPACE T.V.”, en la Clase 38 Internacional.

SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de cancelación de registro por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil MYSPACE INC., contra la Sociedad Mercantil IMAGEN SATELITAL S.A., titular del registro marcario N° **S-013362** correspondiente a la marca “SPACE T.V.”, en la Clase 38 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 & TERMINO