

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 12 DE MARZO DE 2025

214°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN N° 232

I.-ANTECEDENTES

En fecha 24 de noviembre de 2021, el ciudadano **Alejandro Liborius Tablante**, titular de la cédula de identidad N° V- 12.746.289, Abogado en ejercicio e inscrito en el IPISA bajo el N° 110.248, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **VENILAC, C.A** inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y el Estado Bolivariano de Miranda, bajo el N° 6, Tomo 50-A-Sgdo, interpuso acción de caducidad por no uso, respecto a los registros marcarios signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409** correspondientes a la marca **SILSA**, a nombre del **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA** en las clases 46, 29, 30 y 32 internacional, otorgadas en fecha 26 de febrero de 2010.

En fecha 15 de enero de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 68, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21 de enero de 2025, mediante el cual se notificó al titular de la marca **SILSA**, en las clases 46, 29, 30 y 32 internacional, sobre la interposición de las acciones señaladas contra los registros signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409**, así como el deber de comparecer ante la Taquilla Integral dentro del lapso de diez (10) días hábiles a retirar el escrito de las referidas acciones.

El 27 de enero de 2025, la ciudadana **Beatriz Ayala Cherubini**, titular de la cédula de identidad N° 10.338.154, retiró copia simple de los escritos de caducidad por no uso presentados por la sociedad mercantil **VENILAC, C.A.**, respecto a los registros marcarios signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409**, correspondientes a la marca **SILSA**.

En fecha 25 de febrero del año en curso, el abogado **LUIS CARLOS MEJÍAS REGNAULT**, titular de la cédula de identidad N° 19.583.992 e inscrito en el IPISA bajo el N° 264.850, actuando como apoderado de la Sociedad Mercantil **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA**, según poder N° 2024-2175, anotado en el cuaderno de poderes que lleva este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, presento escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

La sociedad mercantil **VENILAC C.A.** presentó escrito de solicitud de caducidad por no uso contra la sociedad mercantil **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA**, respecto a los registros signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409**, correspondiente a la marca **SILSA** en las clases 46, 29, 30 y 32 internacional, en los siguientes términos:

Que, ante este despacho se encuentra registrada la marca **SILSA** bajo los registros **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409**, en clases 46, 29, 30 y 32 internacional, “de fecha 26 de febrero de 2010, con fecha de vencimiento 26 de febrero de 2025, cuyo titular es la sociedad mercantil **SINDICATO DE LA LECHE SILSA, S.A. (SILSA)**, con domicilio en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, para distinguir los siguientes productos: ‘Empresa dedicada a la elaboración, fabricación, importación y exportación, compra y venta al mayor y detal, comercialización y distribución de productos lácteos, bebidas y zumos de frutas. Aguas minerales, alimentos e ingredientes alimenticios.’ ‘Leche y productos lácteos; carnes, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas. Aceites y grasas comestibles.’ ‘café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.’ ‘Bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas; cervezas...’ (Mayúsculas y negrilla del escrito).

Que, *por cuanto han transcurrido más de cinco (05) años, sin que la marca **SILSA**, con los registros **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409**, en las clases 46, 29, 30 y 32 internacional, “haya sido utilizada en el mercado con algunos de los productos que ella distingue y -hasta la presente fecha- no se encuentra la misma en el mercado nacional e internacional, muy respetuosamente solicito de ese honorable despacho marcarío y en nombre de mi representada supra identificada, la **CANCELACIÓN POR NO USO**,” de los registros antes identificados, “por cuanto la citada marca no ha sido utilizada por su titular o por su licenciatario autorizado, por más de cinco (05) años consecutivos, precedentes a la fecha del presente escrito.”* (Negrillas y mayúsculas del escrito).

Que, “a tales efectos, dispone el artículo 36 de la ley de Propiedad Industrial, lo que a continuación nos permitimos transcribir:

Artículo 36. *El registro de una marca queda sin efecto”:*

(...)

“d.-) **Cuando caduque por no haberse hecho de la marca durante dos años consecutivos.**” (negrillas y cursivas del escrito).

Que, "...esta representación se permite citar de igual manera el criterio anterior que dicho despacho registral venía aplicando de conformidad con lo establecido en el artículo 165, de la Decisión 486 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece:

Artículo 165. La Oficina Nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese en al menos de uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario, o por otra persona para ello durante los tres (03) años consecutivos procedente 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 de un procedimiento de oposición interpuesto con base a la marca usada."

Que, "En la presente solicitud, es importante destacar que 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 encuentran 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."

Que, "También se considera usada una marca, cuando distingue exclusivamente productos que son exportados desde su país de origen a otros países..."

Que, "En el caso que nos ocupa, es evidente, público, notorio y comunicacional, que la marca **SILSA**, supra identificada, no ha circulado desde hace más de cinco (05) años, en el comercio nacional e internacional, dicha marca ha desaparecido de los anaqueles de todas las cadenas de supermercados, tiendas de alimentos y comercios en general."

Que, "...el interés de mi representada deriva del hecho que es titular de las siguientes solicitudes de registros:

Marca: **SILSA (CON LOGO)**, Inscripción N° 2021-08412 en la clase 46 internacional.

Marca: **SILSA (CON LOGO)**, Inscripción N° 2021-08413 en la clase 31 internacional.

Marca: **SILSA (CON LOGO)**, Inscripción N° 2021-08414 en la clase 29 internacional.

Marca: **SILSA (CON LOGO)**, Inscripción N° 2021-08415 en la clase 16 internacional.

Que, los registros para los cuales están "solicitando su cancelación por no uso, es un obstáculo para el registro de las solicitudes de marcas, supra identificadas, de mi representada, y dicho registro no está siendo, ni ha sido utilizado por su titular o por su licenciatario durante los últimos cinco (05) años..."

Que, "Con base en los argumentos de hecho y de derecho señalados en el presente escrito, muy respetuosamente solicitamos de este despacho registral declarar **CON LUGAR** la presente petición, ordenar la cancelación por falta de uso de la Marca **SILSA**..." con los

registros **N-050706, P-302407, P-302408 y P-302409**, en las clases 46, 29, 30 y 32 internacional (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “En razón de lo expuesto, solicito que se constate reconozca y declare caduco y sin efecto” los registros N-050706 302407, P-302408 y P-302409, en las clases 46 ,29, 30 y 32 internacional, “en base a lo dispuesto en el artículo 36 literal D, de la Ley de propiedad Industrial...”

III DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

En fecha 25 de febrero de 2025 , el abogado **LUIS CARLOS MEJÍAS REGNAULT** titular de la cédula de identidad N° 19.583.992, e inscrito en el IPISA bajo el N° 264.850, actuando como apoderado de la sociedad mercantil **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA**, debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal en fecha 24 de septiembre de 1946, bajo el N° 994, Tomo 4B (en lo sucesivo denominado SILSA) según poder **2024-2175**, anotado en el cuaderno de poderes que lleva este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, presento escrito de Contestación a la solicitud de caducidad por no uso, en los siguientes términos:

Que, “...la empresa **VENILAC C.A.** ha solicitado la cancelación de la marca **SILSA** por supuesto no uso por parte de su titular, **Sindicato de la Leche S.A. (SILSA)**, argumentando tener un legítimo interés. Sin embargo, **VENILAC C.A.** carece de legítimo interés para solicitar dicha cancelación. El concepto de legítimo interés en el marco del derecho marcario se refiere a la existencia de una conexión directa, real y legítima entre quien solicita la acción y el objeto de esta (en este caso, la marca **SILSA**). Para que una persona natural o jurídica tenga interés legítimo en solicitar la cancelación de una marca, debe demostrar que existe una afectación directa a sus derechos o actividades comerciales por la existencia de la marca en cuestión, tener un propósito legítimo y no especulativo relacionado con el uso de la marca, y que su interés no es contrario a la buena fe ni constituye un intento de apropiación indebida de un signo distintivo”.

Que, “La empresa accionante **VENILAC C.A** (SIC) alega tener un legítimo interés basado en las solicitudes de registro que se han presentado ante el SAPI (Números 2021-8412, 2021-8413, 2021-8414, 2021-8415) sin embargo, dichas solicitudes se encuentran **detenidas y observadas con oposición** debido a la existencia previa de los registros de la marca **SILSA**, siendo su legítimo titular, **SINDICATO DE LA LECHE S.A.**” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “El hecho de que las solicitudes de la empresa **VENILAC C.A** (SIC) estén en estatus de observación o detenidas, no genera un derecho adquirido ni un interés legítimo sobre la marca **SILSA**. La presentación de una solicitud no garantiza que esta será aprobada,

especialmente cuando existen registros previos que gozan de prioridad y protección legal. Por lo tanto, el estatus actual de las solicitudes de **VENILAC C.A.** no le otorga ningún derecho, ni constituye una afectación directa que pueda justificar un legítimo interés para solicitar la cancelación de la marca **SILSA**” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “El interés de **VENILAC C.A.** en la marca **SILSA** parece estar motivado más por un propósito especulativo, que por un interés legítimo. Esto se evidencia en que la empresa accionante busca apropiarse del reconocimiento y prestigio de la marca **SILSA**, la cual es notoriamente reconocida en el mercado venezolano, y cualquier intento de cancelarla podría constituir un acto de aprovechamiento indebido a su reputación. La acción de cancelación no persigue un propósito comercial legítimo, ya que la empresa **VENILAC C.A.** (SIC) no demuestra una conexión real con el uso de la marca **SILSA**...” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “Los registros previos de la marca **SILSA** a nombre de **Sindicato de la leche, S.A.** impiden que **VENILAC C.A.** pueda alegar legítimo interés. El titular de una marca registrada tiene derechos exclusivos sobre el signo distintivo, mientras este se encuentre vigente, lo que incluye la posibilidad de oponerse a solicitudes que entren en conflicto con su marca. El hecho de que las solicitudes de marca **VENILAC C.A.** sean observadas con oposición, refuerza la posición de la empresa **Sindicato de la leche, S.A.**, ya que demuestra que el SAPI ha reconocido la prioridad y los derechos del registro previo de la marca **SILSA**.” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Adujo, “**DE LA CONTESTACION A LA ACCION DE CADUCIDAD POR NO USO DE MARCA**

(...)

La marca **SILSA** ha sido utilizada desde hace 79 años en Venezuela por la empresa **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA**, siendo ampliamente reconocida en el mercado nacional como un símbolo de calidad y tradición, especialmente en la comercialización de productos lácteos, durante décadas, la marca ha construido un prestigio y valor histórico, que la posicionan como una de las marcas notorias y de alto reconocimiento en el país. Una marca es notoriamente reconocida debido a su uso intensivo, continuo y prolongado, alcanzado un nivel de conocimiento generalizado dentro de un sector significativo del público consumidor...” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “La marca **SILSA**, creada por el **Sindicato de la leche, S.A.**, **SILSA** tiene una extensa trayectoria en el mercado venezolano, remontándose al año 1946. Su presencia en la industria láctea la convirtió en una marca de confianza para generaciones de consumidores, consolidándose como sinónimo de calidad, tradición y nutrición. Los productos de la marca **SILSA**, como la leche líquida, eran ampliamente consumidos en hogares venezolanos, lo que permitió que la marca alcanzara un alto grado de reconocimiento público...” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que “**DEL INTENTO DE APROPIACIÓN DEL NOMBRE DE LA EMPRESA Y DE LA MARCA “SILSA” POR PARTE DE VENILAC C.A.**”

Es importante destacar la relación entre la razón social de la empresa **Sindicato de la Leche, S.A. (SILSA)** y la marca registrada **SILSA**, para demostrar que ambas están intrínsecamente vinculadas y que el uso de la marca está respaldado por la trayectoria y el reconocimiento de la empresa”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “... Desde su fundación la empresa **Sindicato de la leche, S.A. (SILSA)** ha utilizado la marca **SILSA** como su principal signo distintivo en el mercado. Esta relación histórica demuestra que la marca no es un elemento aislado, sino que está respaldada por la trayectoria, los valores y la reputación de la empresa. La razón social y la marca han coexistido durante décadas, consolidando su reconocimiento entre los consumidores venezolanos”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “El uso de la marca **SILSA** por parte de la empresa **Sindicato de la leche, S.A. (SILSA)**, ha sido constante y notorio en el mercado venezolano, lo que ha permitido que la marca adquiera un carácter notoriamente reconocido...” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “...**DE LA MALA FE, COMPETENCIA DESLEAL E INVESTIGACION PENAL CONTRA DEL ACCIONANTE**”

La empresa **VENILAC C.A.** ha incurrido en mala fe y competencia desleal al utilizar la marca **SILSA**, cuyo titular legítimo es el **Sindicato de la leche, S.A. (SILSA)**, sin contar con autorización alguna para ello. Este comportamiento no solo afecta los derechos exclusivos del titular de la marca, sino que también genera confusión en el mercado y engaña a los consumidores al simular que el producto sigue siendo el mismo que el asociado históricamente con la marca **SILSA**, lo cual es falso.” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “...existe una investigación penal en curso en la Fiscalía 18 Nacional del Ministerio Público, bajo el expediente MP-112833-2024 por la presunta comisión del delito de alteración de marcas. Este delito se configura cuando una persona u empresa altera, falsifica o utiliza sin autorización una marca registrada, afectando los derechos del titular legítimo y generando un perjuicio económico y reputacional significativo.”

Que, “**DE LOS DERECHOS DE AUTOR SOBRE EL DISEÑO DE LA MARCA ‘SILSA’**”

El logo de **SILSA**, como creación original, está protegido por el derecho de autor, el cual otorga al creador o titular de la obra derechos exclusivos sobre su uso, reproducción y explotación. En este caso el **Sindicato de la leche, S.A. (SILSA)**, como titular de la marca **SILSA**, también es el titular de los derechos de autor sobre el logo, lo que refuerza la capacidad

para proteger tanto la identidad visual como la marca en conjunto”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “**LA EMPRESA ACCIONANTE VENILAC C.A. NO HA APORTADO NINGUN ELEMENTO PROBATORIO**”

En el escrito presentado ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) el 24 de noviembre de 2021, la empresa **VENILAC C.A.** solicitó la acción de caducidad por no uso de la marca **SILSA**, registrada a nombre del **Sindicato de la Leche, S.A. (SILSA)**. Sin embargo, en dicho escrito, **VENILAC C.A.** no probó de ninguna manera que la marca **SILSA** no estuviera siendo utilizada por su titular, lo cual constituye un defecto fundamental de su solicitud”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “El principio de buena fe es un pilar fundamental en las acciones legales relacionadas con la propiedad intelectual. En este caso, la solicitud de **VENILAC C.A.** parece estar motivada más por un interés especulativo que por una afectación real a sus derechos...”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, de la “**DEMOSTRACION DEL USO Y LA INTENCION DE USO DE LA MARCA SILSA** La marca **SILSA**, propiedad del **Sindicato de la Leche, S.A.**, ha estado en uso y, además, la empresa ha demostrado de manera constante su intención de continuar utilizándola: La marca **SILSA** ha sido utilizada de manera exclusiva por el **Sindicato de la Leche, S.A. (SILSA)** durante aproximadamente 79 años, consolidándose como un símbolo de calidad y tradición en el mercado venezolano, especialmente en la industria de productos lácteos. Su larga trayectoria demuestra constancia en el uso de la marca la cual ha sido utilizada de manera continua en la comercialización de productos como leche, también en el reconocimiento del público, su uso prolongado ha generado una conexión emocional y cultural con los consumidores, posicionándola como una marca confiable y tradicional en Venezuela”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “... **El Sindicato de la leche, S.A. (SILSA)**, presento el 17 de octubre de octubre de 2024 la solicitud de renovación de la marca **SILSA** en todas sus clases **N-050706, en clase 46 P-302407, en clase 29 P-302408 en clase 30 y P-302409 en clase 32**, ante el SAPI, este acto administrativo demuestra la intención clara de mantener la vigencia de la marca **SILSA**, el compromiso del titular con el uso continuo de la marca, asegurando su registro y protección jurídica para el futuro. La renovación de la marca es una acción inequívoca que refuerza la voluntad del **Sindicato de la Leche, S.A.** de continuar utilizando la marca **SILSA** en el mercado”.

Que, “La marca **SILSA** cumple con los criterios para ser considerada notoriamente reconocida, lo que implica una protección especial bajo las normativas marcarias nacionales e internacionales. Entre las razones que sustentan su notoriedad se encuentra el reconocimiento

público generalizado, **SILSA**, es ampliamente conocida en el mercado venezolano y ha sido parte de la vida cotidiana de los consumidores durante décadas...” (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “... **El Sindicato de la leche, S.A.** ha llevado la promoción de la marca **SILSA** al ámbito digital mediante la cuenta oficial de Instagram @lechesilsa, donde se realizan publicaciones publicitarias y contenidos relacionados con la marca. Esto demuestra un uso actual y activo de la marca, a través de contenido publicado en esta cuenta refuerza la presencia de **SILSA** en la mente del consumidor, adaptación a los nuevos medios de promoción, la utilización de redes sociales muestra la intención del titular de mantener la marca relevante en un entorno digital. El uso de esta cuenta Instagram es prueba concreta de que la marca **SILSA** no ha sido abandonada y sigue activa en la promoción de sus productos y su historia...”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “... **El Sindicato de la leche, S.A.** tiene la intención de reintroducir los productos **SILSA** al mercado venezolano en 2025, lo que demuestra una planificación clara para el uso futuro de la marca”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).

Que, “En el transcurso de los últimos meses, el **Sindicato de la Leche, S.A. (SILSA)** ha sostenido conversaciones con posibles aliados estratégicos a nivel nacional para posibles otorgamientos de licencias para el uso de la marca **SILSA**.”

Que “**DE LA ACUMULACION DE EXPEDIENTES**

(...) a los efectos de evitar cualquier Resolución contradictoria y además dar cumplimiento al principio de economía procesal, (...) solicitamos respetuosamente a este Despacho la acumulación de expedientes para los siguientes procedimientos de interposición de caducidad por no uso; 2009-003906, 2009-003907, 2009-003908, 2009-003909, por estar relacionados a la misma marca y pertenecientes al mismo titular”.

DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES

-Promueven marcado “A” Declaración Jurada de la ciudadana María Eladia Bezara Delgado en su calidad de presidenta de la sociedad mercantil **SINDICATO DE LA LECHE, S.A SILSA** constante de siete (07) folios útiles.

-Promueven marcada “B” pruebas gráficas de comerciales de la marca SILSA constante de cinco (05) folios útiles.

-Promueven marcada “C” copia del documento Constitutivo y Estatutario de la sociedad mercantil **Sindicato de la Leche S.A. (SILSA)**. constante de nueve (09) folios útiles debidamente inscrito por ante el Registro primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el N.º 38, Tomo 24-Apro de fecha 17-7-91.

-Promueven copia del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2019 debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio bajo el N° 56 Tomo 36-A del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, del Sindicato de la Leche Silsa, S.A constantes de ocho (08) folios útiles.

Promueven marcado “D” copia del escrito dirigido al fiscal Superior del Ministerio público de Caracas junto a citación emitida por la Fiscalía 18 Nacional de la Propiedad Intelectual a la ciudadana María Eladia Bezara Delgado en calidad de denunciante constante de un (02) folios útiles.

-Por último, solicitaron que se declare SIN LUGAR la acción de caducidad por no uso presentada por la empresa **VENILAC C.A.** en contra de los registros marcarios **N-050706 302407, P-302408 y P-302409.**

Por otra parte en fecha 26 de febrero de 2025 la representación legal del **Sindicato de la Leche S.A. (SILSA)**.consigna escrito complementario a la **ACCIÓN DE CADUCIDAD POR NO USO de la marcas SILSA**, el cual este Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual no pasa a valorar por cuanto el mismo fue consignado en forma extemporánea, en virtud de que el término para consignar los alegatos y pruebas, publicado en la Resolución N.º 68 del el Boletín N° 638 de la Propiedad Industrial, cuya vigencia es a partir del 22-01-2025, culminó en fecha 25 de febrero de 2025. **Y así se establece. -**

IV - SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la constitución del derecho de los registros marcarios antes identificados, ocurrió en fecha de 26 de febrero de 2010.

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 otorgarse el registro de las marcas antes identificadas o renovarse el derecho de las mismas.

V- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer las solicitudes relativas a caducidad por no uso contra los titulares de las marcas antes identificados, 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.**

VI.- FUNDAMENTACIÓN

1.- PUNTO PREVIO

Este Registro de la Propiedad Industrial luego de hacer una verificación de los expedientes administrativos de las solicitudes de Caducidad por falta de Uso, constató que tienen en común: 1. el solicitante; 2. el objeto y 3. la pretensión. Por lo que esta administración haciendo uso de sus facultades y atribuciones, puede utilizar procedimientos expeditos en aquellos asuntos en los cuales sean idénticos los motivos y fundamentos para decidir, todo ello fundamentado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y 52 *eiusdem*, considera procedente la acumulación solicitada en virtud de que los registros signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P302407, P-302408 y P-302409**, tienen el mismo solicitante, el mismo objeto y la misma pretensión.

2 ANALISIS DE FONDO

Vencido 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 **VENILAC C.A**, procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas promovidos por la sociedad mercantil **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 25 de febrero de 2025, en los siguientes términos:

Sobre las pruebas documentales referentes a la declaración Jurada de la ciudadana María Eladia Bezara Delgado en su carácter de presidenta de la Sociedad Mercantil **SINDICATO DE LA LECHE, S.A. SILSA**, **se admite** cuanto a lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente.

Sobre la prueba marcada "B" referente a una serie de pruebas graficas de comerciales.

Sobre la prueba marcada "C" copia del documento Constitutivo y Estatutario de la Sociedad del **Sindicato de la Leche S.A. (SILSA)** constante de nueve (09) folios útiles debidamente inscrito por ante el Registro Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el N.º 38, Tomo 24-Apro de fecha 17-7-91.

-Copia del acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2019 debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio bajo el N.º 56 Tomo 36-A del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, del Sindicato de la Leche Silsa, S.A constantes de ocho (08) folios útiles.

Sobre la prueba marcada "D" copia de la denuncia dirigida al fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas, así como copia de la citación emitida por la Fiscalía 18 Nacional de la Propiedad Intelectual a la ciudadana María Eladia Bezara Delgado en calidad de denunciante constante de un (02) folios útiles. Dichas pruebas se declaran **inadmisibles** por

ser impertinentes ya que las mismas no demuestran el uso de la marca durante el periodo de dos años en el que se alega la caducidad.

Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento sobre sobre la solicitud de caducidad por no uso interpuesta, este Órgano registral aprecia que la representación de la sociedad mercantil **Sindicato de la Leche S.A (SILSA)**. alegó que la empresa **VENILAC C.A.** no tiene interés jurídico para ejercer la presente acción y que por tanto la Acción de Caducidad debe ser declarada sin lugar, sin embargo, haciendo una revisión exhaustiva de los archivos de este Registro de la Propiedad Industrial se pudo constatar que la empresa **VENILAC C.A.**, interpuso solicitudes de registro de marca, por lo cual sí tiene interés jurídico actual.

En cuanto a los alegatos del concepto de marca notoria y apropiación del nombre de la empresa y de las marcas **SILSA**, este Despacho desestima los presentes alegatos porque no está en discusión si la marca es reconocida en el mercado nacional, sino efectivamente si la marca se encontraba en uso durante los dos (02) años previos y consecutivos a la interposición de la acción de caducidad entre el periodo 24 de noviembre de 2019 hasta el 24 de noviembre de 2021.

Sobre el alegato referente de la mala fe, competencia desleal e investigación penal contra el accionante no corresponde el mismo ante esta sede administrativa, es decir no tiene aplicabilidad en el presente caso, por tal motivo se desecha el mencionado alegato.

De los derechos de autor, en este punto no está controvertido el diseño de la marca SILSA por tanto se desestima el presente alegato.

En cuanto al alegato de que la empresa accionante **VENILAC C.A.**, no ha aportado elemento probatorio, 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.

Sobre el alegato de la demostración de Uso y la Intención de uso de la marca, no se presentaron elementos que efectivamente demostraran el uso de la marca durante el lapso bajo análisis en la acción de caducidad solicitada, al respecto, se pudo verificar a través de las redes sociales y de la cuenta Instagram que se realizan comerciales y contenido sobre la leche **SILSA**, pero las mismas no demuestran el uso de la marca durante el periodo alegado por caducidad por no uso.

Resuelto lo anterior, se pasa al análisis de la pretensión principal. Para ello, debe destacarse que 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 cual se

encuentra 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 literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndose como condición el lapso de dos (02) años sin uso 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, 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 años se computaría a partir de la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso lo cual sería a partir del 24 de noviembre de 2019, tomando en consideración que la acción de caducidad se interpuso en fecha 24 de noviembre de 2021. **Así se establece. -**

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 que va desde el 24 de noviembre del 2019 hasta el 24 de noviembre de 2021, 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** de los registros marcarios signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P- 302407, P-302408 y P-302409.**

VII- RESUELVE

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

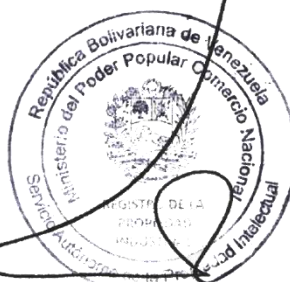
PRIMERO: ACORDAR la acumulación de las solicitudes de caducidad Por No uso de los registros signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P- 302407, P-302408 y P-302409.**

SEGUNDO: SU COMPETENCIA para resolver las solicitudes de Caducidad por no Uso presentada por la empresa **VENILAC C.A.** contra la sociedad mercantil **Sindicato de la Leche S.A. (SILSA)** respecto a los registros signados bajo las nomenclaturas: **N-050706, P- 302407, P-302408 y P-302409,** correspondientes a la marca **SILSA.**

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

CUARTO : NOTIFICAR 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 de la Propiedad Industrial , o bien el recurso Contencioso Administrativo de la Región Capital 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/ABB/YR/FY