

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 18 DE JUNIO DE 2025

215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN N° 399

Visto que, en fecha 20 de julio de 2015, la sociedad de comercio ARENA DISTRIBUTION S.A., domiciliada en Lugano Suiza, interpuso solicitud de **Acción de Caducidad por No Uso**, de acuerdo a lo previsto en el literal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, contra el registro marcario **F086191**, correspondiente a la marca "**ARENA**", en la clase 25 internacional, 39 nacional, para distinguir: Artículos de vestir, sombreros y calzados, cuyo titular en la empresa SOLIDAS INVERSIONES S.I., C.A, domiciliada en el estado Nueva Esparta, Venezuela e inscrita en el registro mercantil de Nueva Esparta bajo el N° 93, tomo 2 Cto de fecha 05 de noviembre de 1996.

Que, la solicitud de **Caducidad por No Uso**, de la marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución N° 225 del 11 de marzo de 2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640 del 20 de marzo de 2025.

Que, en fecha 03 de abril de 2025, la sociedad mercantil **SOLIDAS INVERSIONES S.I., C.A**, mediante representación de su director, ciudadano Alfonso Victoria S., dio contestación a la solicitud de caducidad por falta de uso.

I. SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento sobre la solicitud de caducidad por no uso interpuesta, este Órgano Registral observa que la representación de la sociedad mercantil **ARENA DISTRIBUTION, S.A.**, tiene interés en la concesión de tres solicitudes bajo los No. 2010-002934, 2010-002935 y 2010-002941 las cuales se encuentran detenidas por haberseles interpuesto escritos de oposición por parte del titular del registro N° **F086191**, ya que consideran que no ha sido utilizado por su titular por más de dos (2) años. Además, señalan que a dichas oposiciones se le dieron contestación dentro del lapso oportuno establecido, y que con ello dan constancia del interés real, personal, legítimo y directo que ostentan para haber presentado su escrito de solicitud de caducidad por no uso, de la marca "**ARENA**".

II. SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 03 de abril de 2025, la sociedad mercantil **SOLIDAS INVERSIONES S.I., C.A.**, dio contestación a la solicitud de acción de caducidad por no uso interpuesta por la sociedad mercantil **ARENA DISTRIBUTION, S.A.**, antes identificada, contra el registro marcario N° **F086191** correspondiente a la marca “**ARENA**”, en la clase 25 internacional y 39 nacional, para distinguir Artículos de vestir, sombreros y calzados, que se resume en los siguientes términos:

- Rechazan en todas sus partes, la solicitud de caducidad por no uso interpuesta.
- Señalan que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, consignaran la documentación que sustenta su uso y vigencia, dentro de los quince (15) días hábiles establecidos a través de la resolución N° 225. Asimismo, consideran que quedara demostrado que la marca “**ARENA**” bajo el registro N° **F086191** ha sido utilizada por más de cuarenta (40) años, y que una vez sean consignadas las pruebas en el tiempo señalado, sea declarado inadmisibile la acción de solicitud de caducidad por no uso interpuesta.

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 acción de caducidad por no uso del registro marcario se presentó el 20 de julio de 2015.

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 “**ARENA**”, 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. –**

IV. DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer la solicitud realizada por la sociedad mercantil **ARENA DISTRIBUTION, S.A.**, contra la sociedad mercantil **SOLIDAS INVERSIONES S.I. C.A.**, sobre la caducidad por no uso de la marca “**ARENA**”, 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.**

V. FUNDAMENTACIÓN

Vencidos como se encuentran los lapsos para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial para resolver la solicitud planteada por la sociedad mercantil **ARENA DISTRIBUTION S.A.**, procede a pronunciarse en los siguientes términos:

La caducidad por no uso de una marca comercial se refiere a la pérdida de derechos sobre la marca debido a la falta de actividad comercial asociada a la marca registrada. Supuesto establecido en el literal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndose como condición el lapso de dos (2) años sin que la marca haya sido usada.

El fundamento que subyace en la caducidad por no uso de una marca es promover la eficiencia en el sistema de la propiedad intelectual, evitando que las marcas registradas queden inactivas durante períodos prolongados, en el caso de la Ley de Propiedad Industrial por el lapso de dos (2) años, situación que bloquearía el uso de signos y nombres por quienes realmente van a participar en el mercado. Al establecerse condiciones de uso se fomenta la protección de las marcas que realmente se encuentran activas en la identificación de bienes y servicios que son demandados por los consumidores, cumpliéndose de esta manera con los derechos

y garantías establecidos en los artículos 98,112 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el presente caso que se evalúa, el lapso de dos (02) años se computaría precedente a la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el día 20 de julio de 2015.

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.

En el presente caso, se aprecia que la solicitud de caducidad del registro marcario N° **F086191** correspondiente a la marca “**ARENA**”, en la clase 39 nacional y 25 internacional, para distinguir Artículos de vestir, sombreros y calzados, fue presentada superando el lapso de dos años (2) desde la notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro.

Sobre las pruebas mencionadas en el escrito de contestación por parte de **SOLIDAS INVERSIONES S.I. C.A.**, y que en su decir, estarían presentando dentro del lapso de quince (15) días hábiles lapso que fue establecido en la Resolución N° 225 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640, es importante destacar que el tiempo para consignar dichas pruebas ya expiró, siendo que estas debieron de ser promovidas y evacuadas junto con el escrito de contestación presentado en su oportunidad, o en su defecto, de manera separada pero en tiempo hábil.

Ahora bien, visto que no se presentaron pruebas que demostraran el uso de la marca “**ARENA**” en el mercado venezolano, dentro del periodo de dos (2) años consecutivos, computados desde el 20 de julio de 2013 hasta el 20 de julio de 2015, 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° **F086191**, correspondiente a la marca “**ARENA**”,

en la clase 25 Internacional 39 nacional, cuyo titular es la sociedad mercantil **SOLIDAS INVERSIONES S.I. C.A.**, en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO** de la misma. **Así se decide. –**

VI RESUELVE

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 de comercio **ARENA DISTRIBUTION, S.A.**, domiciliada en Lugano Suiza, contra la sociedad mercantil **SOLIDAS INVERSIONES S.I. C.A.**, domiciliada en el estado Nueva Esparta, Venezuela e inscrita en el registro mercantil de Nueva Esparta bajo el N° 93, tomo 2 Cto de fecha 05 de noviembre de 1996, respecto al registro marcario N° **F086191**, correspondiente a la marca “**ARENA**”, en la clase 25 Internacional 39 nacional.

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

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO el registro marcario N° **F086191**, correspondiente a la marca “**ARENA**”, en la clase 25 Internacional 39 nacional, cuyo titular era la sociedad mercantil **SOLIDAS INVERSIONES S.I. C.A.**, en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial.

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/YRB/ABB/YD

BOLETÍN & TERCERERO