REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 02 DE JUNIO DE 2025

215º, 165º y 25º

RESOLUCIÓN Nº 463

I.- ANTECEDENTES

En fecha 24 de septiembre de 2010, el ciudadano RICARDO ALBERTO ANTEQUERA, titular de la cédula de identidad N° V-10.963.622, Agente de la propiedad Industrial N.º 2.901, actuando en su condición de representante de la sociedad mercantil "**FERRERO S.p.A"** domiciliada en Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba (CN) Italia**,** representación que se desprende de documento poder debidamente inscrito en el cuaderno de poderes llevado por ese Despacho bajo el Nº 2009-2614, interpuso Acción de Caducidad por No Uso respecto al registro marcario **P-219750** correspondiente a la marca **NUTTELINI** clase 29 internacional, cuyo titular es la empresa Colombina , S.A

En fecha 11 de enero de 2019 la ciudadana MARÍA ANA MONTIEL SALAS, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-10.335.465, Abogado, Agente de la Propiedad Industrial bajo el Nº 3.361, actuando como apoderada de la empresa **FERRERO S.p.A,** representación que se desprende de documento poder debidamente inscrito en el cuaderno de poderes llevado por ese Despacho bajo el Nº 2011-2123, a fin de ratificar la Solicitud de Cancelación por No Uso de la marca **NUTTELINI,** clase 29 internacional.

En fecha 26 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial publicó la Resolución N°160, de fecha 06 de febrero de 2025, en el Boletín de la Propiedad Industrial N°639 Tomo XVI, pagina 95, 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.

En fecha 06 de marzo de 2025, la ciudadana KAREL BENTATA ,titular de la cédula de identidad N° V-9.880.282, Agente de la Propiedad Industrial Nº 2787 procediendo en su carácter de Apoderada de la compañía colombiana COLOMBINA S.A. domiciliada en Zarzal, Valle del Cauca carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el Nº 1698-13 del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, retiró copia simple del escrito de caducidad por no uso, presentado por la empresa FERRERO S.p.A, respecto al registro marcario P-219750 correspondiente a la marca **NUTTELINI,** en la clase 29 internacional.

BOLETÍN FERRERO

En fecha 13 de marzo de 2025, la ciudadana ANETTE BEYER, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, Abogada en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial Nº 3746, procediendo en su carácter de Apoderada de compañía de Colombia COLOMBINA S.A., carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el Nº1698-13 del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, presentó escrito de defensa a la solicitud de Caducidad por no Uso.

En fecha 28 de marzo de 2025, la ciudadana ANETTE BEYER, ya identificada consigna escrito de evacuación de pruebas adicionales.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Que, la Ley de propiedad Industrial en su artículo 36 literal d) establece que "*El registro de una marca queda sin efecto*: (...) d) *cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos (02) años consecutivos*."

Que, Actúa en este caso su representada como titular de los siguientes registros marcarios vigentes y en uso:

Registro: **F-084070**, signo: **NUTELLA**, clase **30**

Registro: **F-087289**, signo: **NUTELLA & LOGO**, clase **30**.

Que, "*bajo la notoriamente conocida marca NUTELLA, mi representada ha fabricado desde mil novecientos sesenta y cuatro su reconocida 'crema de chocolates con avellanas' para untar, producto éste de confitería muy singular, que le ha otorgado una altísima reputación y reconocimiento dentro del mercado internacional de confites y chocolate, por lo que, la existencia de una marca similar al grado de poder causar confusión, y que no cumple con el requisito de uso que condiciona la vigencia de un derecho sobre una marca, motiva la interposición de la presente acción*".

Que, su representada FERRERO S.p.A cumple con los requisitos de legitimación activa necesarios para actuar en el presente procedimiento de cancelación por falta de uso por su titular, al ser su representada inequívocamente parte interesada, de conformidad con el criterio acogido en la sentencia Nº 02012, emanada de la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de diciembre de 2007, el establecer que:

> "*es esencial, a los efectos de solicitar la cancelación de un registro marcario, que el peticionario demuestre la existencia de un interés en la anulación del respectivo asiento registral." (**subrayado del escrito).***

BOLETÍN FERRERO

IIII. - DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Que, en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 639 de fecha 25 de febrero de 2025, vigente a partir del 26 de febrero de 2025, según Resolución N°160 de fecha 06 de febrero de 2025, fue notificada la Acción de Caducidad por Falta de Uso interpuesta por la empresa FERRERO S.p.A contra el Registro Marcario Nro. P-219750, alegando que el mismo estaba incurso en el literal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955, que establece: "*El Registro de una marca queda sin efecto:* (...) *d) cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos (2) años consecutivos",* por no haber sido usado durante los dos (2) últimos años que precedían a la presentación de esta acción ya que a la fecha desconocen que el titular de la marca, haya comercializado en el mercado nacional durante los últimos 2 años ningún producto comprendido en la clase internacional 29, identificado bajo la marca "NUTTELINI".

Que, "*es el caso que estando dentro del lapso de ley para dar contestación a la presente acción de caducidad por Falta de Uso, según lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) en consonancia con el Aviso Oficial N.º* ***DRPI- AO- No.02-2025*** *de fecha 25 de febrero de 2025 (copia anexa* ***marcado "A"),*** *doy contestación a la acción interpuesta demostrando que la marca de mi mandante* ***NUTTELINI*** *fue usada en Venezuela, para comerciar y vender productos distinguidos con la misma en cantidades y formas consistentes con las prácticas comerciales normales."(****Negrilla y mayúsculas del escrito)***

Que "*la empresa accionante FERRERO S.p.A. es la actual titular de los registros marcarios: Registro F-084070 para la marca NUTELLA clase 30 y Registro 087289 para las marcas NUTELLA & logo clase 30, los cuales coexisten sana y pacíficamente en el mercado venezolano sin causar confusión alguna entre los consumidores, por tratarse de dos marcas distintivas y plenamente diferenciables, no estimamos que la empresa accionante tenga un interés personal o individual legitimo para accionar en contra de los registros de mi mandante en Uso.*"

Que, "*la marca NUTTELINI es propiedad de mi mandante la empresa COLOMBINA S.A., en las clases 29 y 30 para productos análogos y relacionados, bajo los registros marcarios P-219751 en clase 30 y P-219750 (Insc.Nº1993-015622) en clase 29 internacional. NUTTELINI distingue en el mercado nacional e internacional una pasta para untar a base de Cacao, con sabor a chocolate, nueces y leche que se ofrece en diferentes presentaciones*".

Que, "*en prueba del uso de la marca NUTTELINI, de su carácter comercial, durante los años 2008 al 2010, anexamos* ***marcado "D"*** *una declaración jurada debidamente otorgada por el ciudadano Hernán Darío Mejía Álvarez, en su carácter de Representante legal de la empresa COLOMBINA S.A., otorgada en la ciudad de Cali, Colombia a los 16 días del mes de marzo de 2020, autenticada ante un Notario público. El original legalizado mediante La Apostille de fecha 18/09/2020 bajo el Nº A2UKB1255142770 de dicho documento, será consignado ante este Despacho en*

BOLET&FERRERO

acto posterior, adjunto a la presentación de la respectiva solicitud de Licencia de uso de los registros de marca NUTTELINI N° P-219750 y P-219751".

Que, "*mediante la mencionada Declaración Jurada, el Sr Álvarez en su condición de Representante legal de Colombina S.A, 'Propietaria de la marca Registrada', declara fielmente los hechos especificados a continuación con el fin de demostrar el uso continuo de la marca* ***NUTTELINI en Venezuela*** *durante los dos (2) años consecutivos previos a la fecha de presentación de la Acción de Caducidad (entre el 24 de septiembre de 2008 y el 24 de septiembre de 2010) y así expone: ---*

1. ***COLOMBINA S.A.*** *es propietaria de la marca* ***NUTTELINI*** *registrada en las clases 29 y 30, bajo los certificados P219750 y P219751, respectivamente.*

2. La marca de producto ***NUTTELINI*** *ha sido utilizada en la República Bolivariana de Venezuela entre los años 2008 y 2009. Como prueba de ello, se adjuntan las facturas de venta emitidas por nuestra filial COLOMBINA DE VENEZUELA C.A. en dicho periodo, y que se relacionan en el anexo A.*

3. El uso de las marcas ***NUTTELINI*** *por parte de COLOMBINA DE VENEZUELA C.A. ha estado siempre legítimamente autorizado por COLOMBINA S.A. tal como se evidencia en el documento privado suscrito por sus partes. (Anexo B licencia de uso)".*

Que, "*la marca NUTTELINI se usó en Venezuela entre los años 2008 y 2010 por intermedio de la filial COLOMBINA DE VENEZUELA,* ***con autorización expresa otorgada por la titular del registro, la empresa COLOMBINA S.A.,*** *en las cantidades reflejadas en las facturas anexas a esta declaración jurada en soporte de lo cual igualmente anexamos para su valoración el detalle de los Pedidos programado y satisfechos en dicho periodo de tiempo, en el mercado venezolano*". (**Negrillas y Mayúsculas del escrito).**

Que, "*en adición se remite anexa a dicha Declaración Jurada, copia del CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS suscrito entre las empresas COLOMBINA S.A y COLOMBINA DE VENEZUELA C.A. que regía la venta, distribución y comercialización de los productos distinguidos con la marca NUTTELINI para los años de interés, marcado 'E'.*"

Que, *"es bien conocido que el proceso de introducir un producto en un mercado es largo, delicado y riesgoso, además de implicar una inversión económica fuerte. El uso de la marca NUTTELINI fue iniciado por mi mandante meses después de haber obtenido su registro en Venezuela, con la determinación de mantener en el mercado con un producto de calidad. Para este fin, se realizaron importaciones iniciales experimentales, publicidad, puesta disposición de ejemplares del producto bajo la figura de importaciones de productos elaborados por la empresa titular de la marca COLOMBINA S.A., distribuidas y comercializadas a través de su filial con domicilio en la ciudad de Valencia, en Venezuela, la empresa COLOMBINA DE VENEZUELA. De esta manera se satisfizo la demanda del producto crema de untar*

BOLETÍN FERRERO

NUTTELINI por clientes ubicados a todo lo ancho y largo del territorio nacional como son:

RENNY MANIA C.A. en Anaco, Estado Anzoátegui.

INVERSIONES DOBLE PICA CA en San Félix.

INVERSIONES HIMALAYA CA en Piritu, Estado Portuguesa.

COMERCIAL MEGA FAMILIA C.A en Villa de Cura, Maracay, Estado Aragua.

SUPERMERCADO LIU CA en Barcelona, Estado Anzoátegui.

DIPRACOR, en Cabimas, Estado Zulia.

VARIEDADES LIELI FULL SA en Maracaibo, Estado Zulia.

CONFITERIA Y REPRESENTACIONES FUNG C.A en Maracaibo, Estado Zulia.

DISTRIBUIDORA OROBRAN CA en Los Chaguaramos, Caracas.

COMERCIAL PORRES, CA en Maracaibo, Estado Zulia.

NG. CHUNG GUI en Barcelona, Estado Anzoátegui."

Que, "*es el caso, que siendo COLOMBINA DE VENEZUELA una filial de mi mandante, en el presente caso, el uso de la marca por el titular debe valorarse en base a la exportación directa de bienes hecha de COLOMBINA S.A. a la empresa COLOMBINA DE VENEZUELA, como un cliente nacional, lo cual estimamos calificaría como una venta directa hecha desde el extranjero para constituir una venta territorial. La venta directa hecha desde el extranjero a la empresa COLOMBINA DE VENEZUELA debe en consecuencia calificar como una venta a los efectos del uso de la marca por su titular*."

Que, "*las facturas comerciales adjuntas al presente escrito evidencian como COLOMBINA DE VENEZUELA una vez nacionalizados los productos, los distribuyó y comercializó desde el año 2000 en todo el territorio nacional, cumpliendo en demasía con las exigencias de la demanda nacional, para luego suscribir un acuerdo privado con COLOMBINA SA en el año 2008 por medio del cual se reguló la transferencia de tecnología y 'Know How' a la filial venezolana. De esta manera COLOMBINA SA se aseguró de mantener sus pastas para untar a base de cacao, identificadas con la marca NUTTELINI, a disposición para su venta en el mercado nacional venezolano por más de 20 años, bajo su dirección autorización y tutela*".

Que, "*en el presente caso, ante la ausencia de una licencia registrada ante el SAPI, pero no por ello inexistente entre las partes, debe entrar ese Despacho a considerar el peso del nexo implícito en el uso de la marca, hecho por el titular de la misma o su filial, pero en definitiva en beneficio económico del titular de la marca, mi mandante COLOMBINA SA*".

Que, "*se acompaña* ***marcado 'F'*** *copias de extractos obtenidos de la internet como resultado a través del buscador GOOGLE, los cuales confirman que aún hoy día son ampliamente comercializados los productos NUTTELINI, crema de chocolate para untar de Colombina S.A.*"

BOLETÍN FERRERO

Que, "*por último, si bien la consecuencia de una solicitud de Acción de Cancelación por No Uso debe ser la declarativa por parte de la Autoridad Competente (en este caso del SAPI) de la CADUCIDAD o VIGENCIA del registro de marca en cuestión, y en el presente caso dado que se ha demostrado el uso de la marca NUTTELINI esperamos la decisión prontamente sobre la vigencia de este Registro, como se manifestó al principio del presente escrito, se ve claramente que la solicitud de caducidad presentada por FERRERO S.p.A constituye un acto desleal*".

Que, "*las marcas NUTTELINI de mi representada no constituyen obstáculo al registro de las marcas para el signo NUTELLA a nombre de FERRERO S.p.A. Por el contrario, las marcas NUTELLA ya constituyen marcas registradas desde los años setenta, mientras que las marcas NUTTELINI fueron registradas en el año 2000. Por lo tanto, las marcas coexisten pacíficamente por más de 25 años sin causar confusión en el consumidor ni generar ningún daño una marca a la otra*."

Que, "*queda en evidencia que la empresa FERRERO S.p.A CARECE ABSOLUTAMENTE de legitimación Activa para haber interpuesto la presente Acción de Cancelación por NO-Uso en contra del Registro de la marca NUTTELINI en clase 29 internacional. Por lo tanto, solicito igualmente se DESESTIME dicha acción consignada en fecha 24 de septiembre de 2010*".

Que, "*con base en los artículos 32 y 49 ordinal 5to de la Ley Orgánica de procedimientos administrativos, me reservo el derecho de presentar posteriormente los anexos adicionales que estime conveniente en respaldo o complemento del presente escrito y asimismo solicito que, las pruebas aquí presentadas sean valoradas conforme a derecho y decididas con arreglo al principio de globalidad previsto en el artículo 62 eiusdem*."

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS

<u>De las pruebas documentales:</u>

1.-) Promueve marcado "A" Copia del Aviso Oficial de fecha 25 de febrero de 2025 DRPI AO- N°-2025 emitido por el Servicio Autónomo de la propiedad Intelectual, constante de dos (02) folios útiles.

2.-) Promueve marcado "B" copias de la Hoja de Ruta del Webpi- Sistema en línea de Propiedad Intelectual, junto con escrito de Acción de caducidad por falta de uso, constante de cuatro (04) folios útiles.

3.-) Promueve marcado "C" copia de la Resolución Nº 160 de fecha 06 de febrero de 2025 donde se notifica que le ha sido interpuesta acción de Caducidad Por No Uso de la Marca constante de un (01) folio útil.

4.-) Promueve marcado "D" Original de DECLARACIÓN JURADA debidamente notariada emitida por el ciudadano HERNAN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ, en su condición de Representante Legal de COLOMBINA S.A., conjuntamente con

BOLETÍN FERRERO

relación de copias de las facturas de ventas relativas a los años 2008 y 2009, las cuales fueron presentadas en original ante la Notaria Séptima de Cali, Departamento del valle del Cauca. República de Colombia, a *effectum videndi* para que previa su certificación sean devueltas constantes de trece (13) folios útiles las cuales son las siguientes:

Fecha 10-12-2008 Nº de factura 4100007135 Destinario Renny Manía, C.A.,

Fecha 10-12-2008 Nº de factura 4100007171 Inversiones Doble Pica C.A.,

Fecha 10-12-2008 Nº de factura 4100007181 Inversiones Himalaya C.A.,

Fecha 11-12-2008 Nº de factura 4100007302 Comercial Mega Familia C.A.,

Fecha 16-12-2008 Nº de factura 4100007908 Supermercado Liu C.A.,

Fecha 17-12-2008 Nº de factura 4100008061 Dipracor C.A.,

Fecha 30-11-2009 Nº de factura 4100031512 Variedades Lieli Full, S.A.,

Fecha 30-11-2009 Nº de factura 4100031511 Confitería y Representaciones Fung C.A.,

Fecha 25-11-2009 Nº de factura 4100031261 Distribuidora Orobran C.A.,

Fecha 27-11-2009 Nº de factura 4100031426 Comercial Porres, C.A.,

Fecha 27-11-2009 Nº de factura 4100031379 NG, Chung Gui.,

5.-) Promueve marcado “E” copia del CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS entre los ciudadanos HERNAN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ, actuando en calidad de representante legal de COLOMBINA S.A. en adelante LA LICENCIANTE; y EUGENIO LOZANO URIBE actuando en su calidad de Representante legal de COLOMBINA VENEZUELA C.A en adelante LA LICENCIATARIA el cual se encuentra debidamente Apostillado.

6.-) Promueve Marcado “F” impresiones de captura de pantallas de auto mercados y locales comerciales donde se vende el producto Chocolates NUTTELINI, junto a la copia autenticada del Certificado de registro y copia de la Solicitud de Renovación con planilla original constante de diez (10) folios útiles.

En cuanto al escrito de Evacuación de pruebas adicionales:

Promueve marcado “A” copia de la Resolución Nº 160 de fecha 06 de febrero de 2025 donde se les notifica que le ha sido interpuesta acción de Caducidad Por No Uso de la Marca constante de un (01) folio útil.

Promueve marcado “B” Copia del Aviso Oficial de fecha 25 de febrero de 2025 DRPI AO- N°-2025, emitido por el Servicio Autónomo de la propiedad Intelectual, constante de dos (02) folios útiles, junto a hoja de ruta emitido por WEBPI. Sistema en línea de propiedad Intelectual.

Promueve marcado “C” copia de Planilla FM-07 de la Solicitud de Licencia de Uso de fecha 26 de marzo de 2025, donde señala como licenciante COLOMBINA S.A. y Licenciatario COLOMBINA DE VENEZUELA C.A .

SOLER RERO

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 al presente caso 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 **NUTTELINI,** 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 Nº 74 del 17 de febrero de 2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N.º 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 el 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 las solicitud realizada por la compañía "**FERRERO S.p.A** contra la empresa **COLOMBINA S.A.**, sobre la caducidad por no uso de la marca **NUTELLINI**, este Órgano administrativo observa que el 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., así mismo, 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

Vencido como se encuentra el lapso para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por la sociedad mercantil FERRERO S.p.A, procediendo a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por la empresa COLOMBINA C.A., conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 12 de marzo de 2025, en los siguientes términos

- DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES

BOLETÍN FERRERO

1.-) Promueve marcado “A” Copia del Aviso Oficial de fecha 25 de febrero de 2025 DRPI AO- N°-2025 emitido por el Servicio Autónomo de la propiedad Intelectual, constante de dos (02) folios útiles.

2.-) Promueve marcado “B” copias de la Hoja de Ruta del Webpi- Sistema en línea de Propiedad Intelectual, junto con escrito de Acción de caducidad por falta de uso, constante de cuatro (04) folios útiles.

3.-) Promueve marcado “C” copia de la Resolución Nº 160 de fecha 06 de febrero de 2025 donde se notifica que le ha sido interpuesta acción de Caducidad Por No Uso de la Marca constante de un (01) folio útil.

Sobre las documentales previstas en los puntos 1, 2 y 3, **se admiten** conforme a derecho por no ser ilegales ni impertinentes. ***Y ASI SE ESTABLECE. -***

4.-) Promueve marcado “D” Original de DECLARACIÓN JURADA debidamente notariada emitida por el ciudadano HERNAN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ, identificado con la cédula de identidad N°16.651.014, en su condición de Representante Legal de COLOMBINA S.A. conjuntamente con relación de copias de las facturas de ventas relativas a los años 2008 y 2009, las cuales fueron presentadas en original ante la Notaria Séptima de Cali, Departamento del valle del Cauca. República de Colombia, a *effectum videndi* constantes de trece (13) folios útiles.

5.-) Promueve marcado “E” copia del CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS entre los ciudadanos HERNAN DARIO MEJÍA ÁLVAREZ, actuando en calidad de representante legal de COLOMBINA S.A. en adelante LA LICENCIANTE; y EUGENIO LOZANO URIBE actuando en su calidad de Representante legal de COLOMBINA VENEZUELA C.A en adelante LA LICENCIATURA el cual se encuentra debidamente Apostillado.

En cuanto a las documentales previstas en los puntos 4 y 5, **se admiten** en cuanto a lugar en derecho por no ser ilegales ni impertinentes- ***Y ASI SE ESTABLECE. -***

6.-) Promueve Marcado “F” impresiones de capture de pantallas de automercados y locales comerciales donde se vende el producto Chocolates NUTTELINI, junto a la copia certificada del Certificado de registro y copia de la Solicitud de Renovación con planilla original constante de diez (10) folios útiles. Se admiten conforme a derecho por no ser ilegales ni impertinentes Y ***ASI SE ESTABLECE. -***

En cuanto al escrito de Evacuación de Pruebas adicionales.

-Promueve marcado “A” copia de la Resolución Nº 160 de fecha 06 de febrero de 2025 donde se notifica que le ha sido interpuesta acción de Caducidad Por No Uso de la Marca constante de un (01) folio útil.

-Promueve marcado “B” copia del Aviso Oficial de fecha 25 de febrero de 2025 DRPI AO- N°-2025 emitido por el Servicio Autónomo de la propiedad Intelectual, constante de dos (02) folios útiles.

-Promueve marcado “C” planilla FM 07 de fecha 26 de marzo de 2025, contentiva de copia de la solicitud de licencia de uso, donde señala licenciante Colombina S.A y Licenciatario Colombina de Venezuela C.A.

BOLETA TIERRERO

En relación a las pruebas marcado “A” y “B” ya este Despacho se pronunció anteriormente., en relación a la prueba marcada “C”, este Despacho la admite por no resultar ilegal e impertinente. -***Y ASI SE ESTABLECE. -***

En cuanto a las pruebas promovidas por la representación de la empresa COLOMBINA S.A., en relación a las documentales marcadas “A”, “B”, “C”, y “F” que comprenden la copia certificada del Certificado de Registro y Copia de la Solicitud de Renovación con planilla original, es de hacer notar a la Representación legal de Colombina S.A., que en relación al principio de la libertad probatoria, las partes pueden valerse de cualquier medio de prueba no prohibido por la ley y que considere conducente a la demostración de sus pretensiones, todo a tenor de lo previsto en el artículo 395 del Código de procedimiento Civil, pero lo que debe probarse son los hechos no el derecho, ya que dichas documentales emanan y constan en los Registros de este ente Decisor, por lo tanto; los hechos pacíficos no requieren pruebas, o sea los hechos no controvertidos, los que las partes aceptan sin contradicción.

Por lo cual quien aquí decide de conformidad con criterio de la sana critica, valora las pruebas aportadas por la representación legal de Colombina S.A. sin estar sujetos a reglas rígidas.

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 perdida de derechos sobre ella debido a la falta de actividad comercial 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 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 del signo y nombre por quien 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 24 de septiembre de 2008 hasta el 24 de septiembre de 2010. **Así se establece. –**

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 indiciaria para la admisión de su 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 facilidad de la prueba.

Así las cosas, en el presente caso sujeto a evaluación, tomando en consideración que el titular de la marca COLOMBINA S.A., presento elementos probatorios que demuestra el uso de la marca en el mercado por el período de dos

BOLET&FERRERO

(02) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la Acción de Caducidad por Falta de Uso, y que evidentemente las marcas en conflicto han logrado coexistir pacíficamente en el mercado, este Registro de la Propiedad Industrial considera que no procede el supuesto establecido en el artículo 36, literal d, de la Ley de propiedad Industrial y por tanto se declara IMPROCEDENTE la solicitud de **CADUCIDAD POR NO USO,** y en consecuencia, se mantiene el registro marcario **P-219750,** de la marca **NUTTELLINI,** en la clase 29 Internacional, cuyo titular es COLOMBINA S.A. ***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 el ciudadano RICARDO ALBERTO ANTEQUERA y debidamente ratificada por la ciudadana MARIA ANA MONTIEL SALAS en su carácter de Representantes Legales de la sociedad mercantil FERRERO S.p.A., respecto al registro marcario P-219750, correspondiente a la marca **NUTTELINI**, en la clase 29 Internacional.

SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de Caducidad por no uso presentada por el ciudadano RICARDO ALBERTO ANTEQUERA en su carácter de Representante de la sociedad mercantil FERRERO S.p.A, contra la empresa COLOMBINA S.A.

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 Nº 055/2023 de fecha 07/09/2023.
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 42.720 del 22/09/2023

HP/RDZ/YRB/ABB/FY

SOLET & FERRERO