

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 25 DE JUNIO DE 2025

215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN N° 464

Que, en fecha 3 de marzo de 2020 se ejerció solicitud de Acción de **Caducidad por No Uso**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36, de la Ley de Propiedad Industrial por parte de la sociedad mercantil ALIMENTOS DOÑA BARBARA C.A., empresa venezolana domiciliada en Barinas, Estado Barinas, registrada en el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas, en fecha 31 de agosto de 2018, bajo el N° 17, Tomo 33-A Mercantil I, a través de su apoderado ciudadano Manuel Polanco F., según consta en el poder N° 2019-0090, anotado en el cuaderno de poderes, contra el registro marcario N° **P188765** correspondiente a la marca “**SANTA BARBARA**”, en clase 29 internacional, para distinguir “*leche y otros productos lácteos, conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conservas, encurtidos, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, aceites y grasas comestibles, carne, pescado aves y caza, extractos de carne*”, cuyo titular es **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, domiciliado en Maracaibo, Estado Zulia Venezuela.

Que, la solicitud de **Caducidad** de registro de marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución N° 225 del 11 de marzo de 2025, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640 del 20 de marzo de 2025.

Que, en fecha 03 de abril de 2025, el ciudadano Ricardo Alberto Antequera, actuando en representación del ciudadano **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, según consta en poder N° 2007-0502 anotado en el cuaderno de poderes, dio contestación a la solicitud de caducidad por falta de uso, donde presentó pruebas.

I. SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Ahora bien, en cuanto a la solicitud sobre la caducidad por no uso interpuesta, este Órgano Registral aprecia que la representación de la sociedad mercantil **ALIMENTOS DOÑA BARBARA, C.A.**, alega que tiene interés en usar el nombre “**DOÑA BARBARA ALIMENTOS (Y DISEÑO)**” en el mercado nacional, además de la concesión de tres solicitudes ya presentadas bajo los N^{ros} 2019-004859, 2019-004858 y 2019-004857, las cuales se encuentran en estatus 120 solicitud con observación publicada para las dos primeras y la tercera en estatus 801 solicitud con escrito de reconsideración negada, por la existencia del registro P188765, por

ello argumentan que queda suficientemente demostrado el interés legítimo que tienen en solicitar la acción de caducidad por falta de uso, por considerar que tienen derechos subjetivos, además de que es válida y legal la interposición de la presente acción.

II. SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 03 de abril de 2025, la representación del ciudadano **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, dio contestación a la solicitud de acción de caducidad por no uso interpuesta por la sociedad mercantil ALIMENTOS DOÑA BARBARA C.A., en los siguientes términos:

- Alegan ser los titulares de la marca “**SANTA BARBARA**” en Venezuela desde el año 1996.
- Puntualizan, que el titular de la marca es accionista de un conglomerado de empresas que se relacionan entre sí en lo que se refiere a la producción, distribución y la comercialización de sus productos. Asimismo, señalan las empresas que lo conforman, siendo estas: LÁCTEOS SANTA BARBARA C.A, MARALAC C.A y UNIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS, C.A, para demostrar el vínculo existente entre el ciudadano **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO** y dichas empresas, presentaron copias simples de las Actas de Asambleas Generales de Accionistas de dichas compañías, y que señalaron como anexo marcado “A”.
- De la misma forma, refieren que LÁCTEOS SANTA BARBARA, es la razón social de una de las compañías, así como del nombre comercial, de su planta procesadora que se encuentra en el Estado Zulia, la cual es la encargada de procesar la leche que pertenece a la marca UPACA.
- Basándose en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aseguran que por el uso continuo que se realice de una marca en los países de la Unión, serán protegidos de manera automática, sin necesidad de cumplir con las formalidades de registro. Además, citan parte del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, en cuanto a que se señala denominación comercial, acotando que el titular de la marca en disputa y el Grupo MARALAC, han utilizado el nombre comercial de “**SANTA BARBARA**” por casi 20 años para la identificación de su actividad comercial para la industria de lácteos y alimentos, considerando que poseen derechos en dicho nombre, sin tener que cumplir con las formalidades propias de registro.

- Insisten, en el uso continuo de los productos lácteos bajo el nombre comercial “**SANTA BARBARA**”, los consumidores saben del origen empresarial proveniente de la planta de producción, dando constancia de ello a través de una prueba que titularon “*USO DE LA MARCA EN TIENDAS Y CADENAS NACIONALES*”, mismo que marcaron como Anexo marcado “B”, donde señalan los productos publicados en la página web de Automercados Plazas, como lo son: Leche en Polvo UPACA en presentación de 400g y 125g, productos publicados en la página web de UNICASA como lo es la Leche en Polvo Completa en presentación de 900g.
- Señalan, por medio de fotos en blanco y negro, distintos empaques que son elaborados por la empresa LÁCTEOS SANTA BARBARA, siendo estos: Mezcla de leche pasteurizada y sólidos lácteos (presentación de 900 cm³), Leche en polvo completa UPACA (presentación de 900g), Chicha de arroz UPACA (presentación de 125g) y la Crema de Leche Pasteurizada con sal (presentación de 500g). Mencionan que, en la red social de Instagram @lacteossantabarbara se pueden observar el grupo de empresas las cuales pertenecen a esta, y para la demostración de la existencia de dicho usuario anexaron el print de pantalla de la cuenta.
- Destacan la trayectoria del Grupo MARALAC en Venezuela, siendo los titulares Manuel Fernández Gallardo, Alfredo Fernández y su socio Claudio Rafaniello. Advierten que en la actualidad, se encuentran desarrollando un nuevo producto, mismo que identificarán con la marca “**SANTA BARBARA**” y que esta próximamente por salir al mercado, considerando que tienen derechos en la marca comercial por estar de manera continua e ininterrumpida utilizada en Venezuela y ser una marca conocida especialmente en el área de lácteos, pudiendo ocasionar un riesgo de confusión entre los consumidores al encontrarse con los productos que también son lácteos, de la marca en contienda.
- Advierten, que de declararse con lugar la solicitud de la acción de caducidad por falta de uso interpuesta, contra el registro N° **P188765** perteneciente a “**SANTA BARBARA**” clase 29 internacional, sucedería lo siguiente:
 - a) De presentarse solicitudes nuevas bajo en nombre de “**SANTA BARBARA**” o parecidas bajo la clase 29 internacional, por terceros que no guardan relación con el titular actual, deben ser negadas ante este Registro de oficio.

b) Marcas bajo el nombre de “**SANTA BARBARA**”, o similar y en clase 29 internacional, bajo persona natural o jurídica, diferente al titular de la marca, pondría en riesgo de confusión ante el público consumidor la trayectoria de años de la marca LÁCTEOS SANTA BARBARA en el territorio venezolano.

- De esta manera, con el fin de evitar confusiones a futuro relacionadas a la marca “**SANTA BARBARA**”, deciden notificar ante este Registro en el mismo escrito de contestación la cesión de los derechos patrimoniales del titular de la marca, es decir, MANUEL **FERNÁNDEZ GALLARDO** a favor de UNIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, C.A.
- Es así que por todo lo antes expuesto, exhorta a que se declare sin lugar la acción de caducidad por no uso interpuesta por la empresa ALIMENTOS DOÑA BARBARA C.A., ante este Órgano Registral, no solo por el interés que poseen de mantener su marca en resguardo a través de su registro, sino también por la preocupación de que los consumidores al momento de seleccionar los productos caigan en riesgo de confusión, en cuanto al origen empresarial de los productos que están amparados bajo la marca “**SANTA BARBARA**”.

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 3 de marzo de 2020.

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 “**SANTA BARBARA**”, 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 **ALIMENTOS DOÑA BARBARA, C.A.**, contra el titular **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, sobre la solicitud de caducidad por no uso de la marca “**SANTA BARBARA**”, 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.**

IV.- FUNDAMENTACIÓN

Vencidos como se encuentran los lapsos para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por la sociedad mercantil **ALIMENTOS DOÑA BARBARA, C.A.**, procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por el titular **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 03 de abril del año en curso, 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 uso de la marca desde el registro de la misma.

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, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 03 de marzo de 2018 hasta la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 03 de marzo de 2020.

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.

Sobre las pruebas mencionadas en el escrito de contestación por parte de su titular **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, en cuanto a la prueba marcada como **Anexo “A”** correspondiente a las copias simples de las Actas de Asambleas Generales de Accionistas del conglomerado de empresas donde el ciudadano antes señalado es el titular de la marca en disputa, presentadas con la finalidad de demostrar el vínculo que este tiene con dichas empresas, **se inadmiten** ya que el nombre comercial que está en evaluación es **“SANTA BARBARA”** y no una que se le asemeje u otras que tengan familiarización con el titular.

En cuanto a sus basamentos en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el uso y comercialización continua de una marca en los países de la Unión, señalando además parte del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, afianzando lo relativo a la denominación comercial y apoyados por la prueba marcada como **Anexo “B”**, donde se adjuntaron fotografías de los productos existentes en los anaqueles de dos (2) Automercados en Venezuela, como son Automercados Plazas y Unicasa, **se inadmiten** ya que en el reverso de los empaques de las fotos presentadas se visualiza de forma clara que los productos son elaborados por LÁCTEOS SANTA BARBARA, fungiendo este como nombre de quien envasa los productos y no la marca o nombre que da a conocer los productos, de igual forma se confirma que el objeto de la presente revisión, es el uso de la marca **“SANTA BARBARA”** por parte de su titular, y no la actividad comercial de SANTA BARBARA como empresa o productora de comestibles distinguidos en la clase 29 internacional..

Por su parte, en cuanto a las advertencias señaladas si se declarase con lugar la solicitud de acción de caducidad incoada contra la marca **“SANTA BARBARA”**, es importante señalar que este Despacho Registral cumplió con lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, en lo referente a las respectivas notificaciones y lapsos

de espera, donde el titular de la marca tuvo la oportunidad de presentar junto al escrito de contestación las pruebas necesarias para comprobaran el uso de la marca comercial en Venezuela, bien sea por medio de facturas fiscales con fecha anterior a la solicitud de caducidad por no uso interpuesta, lista de proveedores y la distribución de sus productos en los anaqueles de distintos comercios entre otras, donde el nombre de la marca en disputa este visible en los productos como está registrado, y no una parte del mismo o uno similar.

Así las cosas, visto que no se presentaron pruebas que demostraran el uso de la marca "**SANTA BARBARA**" en el mercado venezolano, dentro del periodo de dos (2) años consecutivos, 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° **P188765**, correspondiente a la marca "**SANTA BARBARA**", en la clase 29 Internacional, cuyo titular es el ciudadano **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO.**, en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO** de la misma. **Así se decide.** -

V.- 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 **ALIMENTOS DOÑA BARBARA, C.A.**, contra su titular el ciudadano **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, respecto al registro marcario N° **P188765**, correspondiente a la marca "**SANTA BARBARA**", en la clase 29 Internacional.

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

TERCERO: **DEJAR SIN EFECTO** el registro marcario N° **P188765**, correspondiente a la marca "**SANTA BARBARA**", en la clase 29 Internacional, cuyo titular era el ciudadano **MANUEL FERNÁNDEZ GALLARDO**, 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/ABB/YD