

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 08 DE JULIO DE 2025

215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN N° 466

Visto: Que las solicitudes de caducidad por no uso ejercidas de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial, de los signos marcarios que se especifican más adelante, fueron debidamente notificados en los Boletines de la Propiedad Industrial que se señalan junto con los signos marcarios cuya caducidad se solicitan y que se identifican a continuación:

N°	Registro	Fecha de Registro/ Renovación	Marca	Clase	Titular	Fecha Solic. Caducidad Por No Uso	Notifica ción en BPI
1	F118338	18/02/2011	COTYLENOL	6 NAC.	JOHNSON & JOHNSON	30/04/2025	642
2	P197695	09/05/2017	MEBOCAINA	5 INT.	NOVARTIS AG.	30/04/2025	642
3	P310877	29/09/2011	MEBOCAINA FORTE	5 INT.	NOVARTIS AG.	30/04/2025	642
4	P320180	20/10/2011	MEBOCALIN	5 INT	NOVARTIS AG.	30/04/2025	642
5	P250371	30/10/2013	LA VINO TINTO	16 INT	JUAN CARLOS RUTILO	21/04/2025	642
6	F098400	22/11/2016	MONCLER	39 NAC.	DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	16/1 1/2020	642
7	P333493	08/10/2013	HOTSOX	25 INT	OXFORD C.A.	08/05/2025	642
8	P251770	15/09/2014	HAPPYTOOS	30 INT	ALFONZO RIVAS & CIA C.A.	20/03/2025	642
9	F166498	15/09/2014	HAPPYTOOS	29 INT	ALFONZO RIVAS & CIA C.A.	20/03/2025	642

Visto: Que los titulares de las marcas antes señalados no presentaron escrito de defensa dentro del lapso otorgado para ello, se pasa a decidir en los siguientes términos:

I.- 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 a partir de mayo de 2008.

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 que se ejerció la acción de caducidad por no uso en las marcas antes identificadas o renovarse el derecho de las mismas.

II.- 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.**

III.- FUNDAMENTACIÓN

Vencidos como se encuentran los lapsos en cada uno de los procedimientos sustanciados por las solicitudes de cancelación por falta de uso contra los titulares de las marcas antes señaladas, este Registro de la Propiedad Industrial pasa a resolver 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.

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 (2) años se computaría a partir de la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, que se indica para cada una de las marcas cuya caducidad se solicita.

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 tres 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 los titulares de las marcas identificados *ut supra* no presentaron prueba alguna que demostrará el uso de las marcas, por el período de dos (2) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de caducidad, 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 **DECLARA LA CADUCIDAD** de los registros marcarios antes identificados.

IV.- RESUELVE

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

PRIMERO: Su competencia para resolver las solicitudes de caducidad por falta de uso contra los titulares de las marcas identificados al inicio de esta Resolución.

SEGUNDO: LA CADUCIDAD, en aplicación del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, de los registros marcarios que se identifican a continuación, y en consecuencia quedan sin efecto jurídico alguno los mencionados registros:

N°	Registro	Fecha de Registro/ Renovación	Marca	Clase	Titular	Fecha Solic. Caducidad Por No Uso	Notificaci ón en BPI
1	F118338	18/02/2011	COTYLENOL	6 NAC.	JOHNSON & JOHNSON	30/04/2025	642
2	P197695	09/05/2017	MEBOCAINA	5 INT.	NOVARTIS AG.	30/04/2025	642

N°	Registro	Fecha de Registro/ Renovación	Marca	Clase	Titular	Fecha Solic. Caducidad Por No Uso	Notificaci ón en BPI
3	P310877	29/09/2011	MEBOCAINA FORTE	5 INT.	NOVARTIS AG.	30/04/2025	642
4	P320180	20/10/2011	MEBOCALIN	5 INT	NOVARTIS AG.	30/04/2025	642
5	P250371	30/10/2013	LA VINO TINTO	16 INT	JUAN CARLOS RUTILO	21/04/2025	642
6	F098400	22/11/2016	MONCLER	39 NAC.	DANIEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ	16/1 1/2020	642
7	P333493	08/10/2013	HOTSOX	25 INT	OXFORD C.A.	08/05/2025	642
8	P251770	15/09/2014	HAPPYTOOS	30 INT	ALFONZO RIVAS & CIA C.A.	20/03/2025	642
9	F166498	15/09/2014	HAPPYTOOS	29 INT	ALFONZO RIVAS & CIA C.A.	20/03/2025	642

TERCERO: Se notifica 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.

Comuníquese y Publíquese,



Hendrick J. Perdomo Colmenares
Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)
 Designado mediante Resolución N° 055/2023 de fecha 07/09/2023,
 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
 N° 42.720 del 22/09/2023

HP/RDZ/VV/YRB/ABB