REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 28 DE JULIO DE 2025

215º, 166º y 26º

RESOLUCIÓN Nº 472

I.- ANTECEDENTES

En fecha 20 de mayo de 2025, el ciudadano **JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ GUEVARA,** venezolano, titular de la cédula de identidad V-6.121.965 Agente de la Propiedad Industrial Nº 3757, actuando en su carácter de apoderado de la firma **PHALA C.A.,** inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, del año 2021, Nº 26 Tomo 104- A RM315, numero de **RIF;J501815003;** según consta en documento poder inscrito bajo el Nº 2025/0777, del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario **P360729,** correspondiente a la marca **GIA,** clase 25 internacional, cuyo titular es el ciudadano PIERRE ZEITOUNE.

En fecha 30 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la Resolución Nº 352 de fecha 23 de mayo de 2025 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 642 Tomo XIV, paginas 66-67, 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 11 de julio de 2025, el ciudadano **PIERRE ZEITOUNE ,** venezolano, titular de la cédula de identidad V-14.381.364, domiciliado en la ciudad de valencia, actuando en su carácter de titular de la marca **GIA,** Nº de inscripción 2012-004054, clase 25 internacional, registro P-360729, debidamente asistido en este acto por la Abogada **HECDYS POEMA TORRES CASTRILLO**, venezolana, titular de la cédula de identidad V-19.668.407, Abogada en ejercicio e inscrita en el IPSA bajo el Nº200.488, presentó escrito de "*contestación a la solicitud de Caducidad por no Uso de la Marca*".

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega la representación de la firma PHALA C.A.**,** que de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial en su literal "d" el cual establece "***El registro de una marca queda sin efecto cuando caduque por no haberse hecho uso de la marca durante dos años consecutivos",*** solicita la caducidad por falta de Uso de manera continua e ininterrumpida del registro de la marca de producto denominada **GIA,** Registro P-360729, clase 25 internacional cuyo titular es el ciudadano **PIERRE ZEITOUNE,** la cual fue concedida en fecha 02 de Junio de 2017.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA CADUCIDAD POR NO USO

Alegan que, proceden a dar contestación a la acción de CADUCIDAD POR NO USO interpuesta por la compañía PHALA, C.A., rechazando en todas y cada de una de sus partes, todos y cada uno de los argumentos presentados por el ciudadano JOSE RAMÍREZ como representante de la compañía PHALA, C.A., solicitante de la Acción de Caducidad por no Uso de la marca "**GIA**".

Que, contrario a lo afirmado por la empresa solicitante de la caducidad por no uso de la marca "**GIA**", hacemos del conocimiento que la misma lleva una trayectoria desde el año 2012, es decir con más de 13 años en el mercado nacional.

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

Promueve marcados "A" "B" y "C" pruebas fotostáticas de las prendas de vestir con la marca "**GIA**".

Promueve marcado "D" factura de fecha 07/02/2025 a favor de PIERRE ZEITOUNE donde se evidencia compras de prendas de vestir de la referida marca "**GIA**".

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 "**GIA",** 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 Nº 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 la solicitud realizada por el ciudadano, JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ GUEVARA, en su carácter de apoderado de la firma PHALA, C.A. sobre la caducidad por no uso de la marca " **GIA",** 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, 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

Vencidos como se encuentran los lapsos para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ GUEVARA, en su carácter de apoderado de la firma PHALA, C.A. procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas:

DE LA PRUEBAS DOCUMENTAL

En relación a las documentales marcadas "A"; "B y "C" se **admiten** por no resultar ilegales ni impertinentes. **Así Se Establece.**

ROBERTO RIVERO

En relación a la documental marcada “D”, se **admite** por no resultar ilegales ni impertinentes, al ser una factura que corresponde al periodo de tiempo bajo análisis en la presente. **Así Se Establece.**

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 20 de mayo de 2023 hasta el 20 de mayo de 2025.

Así las cosas, en el caso que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca “**GIA**”**,** presentó elementos probatorios que demuestran el uso de la marca en el mercado por el período de dos (02) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la Acción de Caducidad por Falta de Uso, este Registro de la Propiedad Industrial considera que el supuesto establecido en el artículo 36, literal “d”, de la Ley de la marca **“GIA”** no se cumplió.

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.

Ahora bien, visto que se presentaron pruebas que demostraran el uso de la marca “GIA” en el mercado venezolano, en el lapso de tiempo que va desde el 20 de mayo de 2023 hasta el 20 de mayo de 2025 se declara IMPROCEDENTE la solicitud planteada y, en consecuencia, se mantiene el registro marcario **P360729** correspondiente a la marca “**GIA**” en la clase 25 Internacional, cuyo titular es el ciudadano **PIERRE ZEITOUNE. 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 JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ GUEVARA, debidamente asistido por la Abogada **HECDYS POEMA TORRES CASTRILLO,**

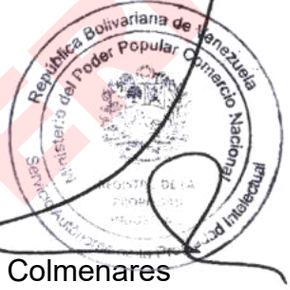
SOLET & TERRERO

actuando en nombre propio, respecto al registro marcario P-360729 **correspondiente** a la marca "**GIA**" en la clase 25 Internacional, cuyo titular es el ciudadano **PIERRE ZEITOUNE.**

SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de Caducidad por no uso presentada por el ciudadano JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ GUEVARA, quien actúa en representación de la firma PHALA, C.A contra el ciudadano **PIERRE ZEITOUNE.**

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/VV/ABB/FY

BOLETÍN