REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 01 DE AGOSTO DE 2025

215º, 166º y 26º

RESOLUCIÓN Nº 484

I.- ANTECEDENTES

En fecha 26 de marzo de 2025, el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO,** venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.969.974 Agente de la Propiedad Industrial Nº 2904, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., empresa organizada y existente de acuerdo a las leyes de Suiza, según poder Nº 2024 -1744, que consta en documento poder inscrito bajo el Nº 2024/1744, del libro de Poderes llevados por el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario **P389566** correspondiente a la marca "**CHOCORIO"** clase 30 internacional, cuyo titular es la empresa RAHAL CENTER C.A.

En fecha 30 de abril de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial publicó Notificación de Caducidad de fecha 07 de abril de 2025 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 641 Tomo XIX, paginas 50-51, 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 21 de mayo de 2025, el ciudadano **JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ GUEVARA,** venezolano, titular de la cédula de identidad N°6.121.965, Abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial Nº 3.757 actuando en su carácter de apoderado de la firma **RAHAL CENTER, C.A.**, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón del año 2008, el Nº 21, Tomo 02-A con número de **RIF; J295421990**, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el Nº 2025-0761 del libro de Poderes llevado por el Registro de la Propiedad Industrial, presentó escrito de contestación a la solicitud de Caducidad por no Uso.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO** en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., que la empresa RAHAL CENTER C.A. es titular del registro P-389566 correspondiente a la marca "**CHOCORIO"** en la clase 30 internacional el cual distingue: "***café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestible, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagres, salsas (condimentos), especie, hielo, bebidas de café o chocolate***", la cual fue registrada en fecha 28 de noviembre de 2022 y se encuentra vigente hasta el 28 de noviembre de 2037.

Ahora bien que el interés de su representada en solicitar la caducidad por No Uso del registro P-389566 correspondiente a la marca **CHOCORIO**, se fundamenta en que, con base a dicho registro la empresa RAHAL CENTER C.A., presento

BOLETÍN PRUEBA

oposición en contra de la solicitud de su representada N°**2024-001280** de la marca NESTLE CHOCO TRIO**,** en la clase 30 internacional la cual distingue: "***cacao y preparaciones y bebidas a base de cacao; chocolate, productos de chocolate, preparaciones y bebidas a base de chocolate; preparaciones y bebidas a base de cereales comprendidas en esta clase; azúcar; panecillos; confitería; artículos de confitería azucarada; galletas; tortas, obleas; caramelos; púdines; caramelos (dulces); chicles (goma de mascar), que no sean para uso médico; productos de panadería; pan; mezclas para hacer pasteles; pastelería; helados (hielo) comestibles; helados de agua; sorbetes; dulces helados; pasteles helados; helado; postres helados; yogures helados; cereales; cereales de desayuno; muesli; hojuelas de maíz; barras de cereal; cereales listos para el consumo; preparaciones de cereales; snack".***

Que su representada fue notificada en el Boletín de la propiedad Industrial Nº 633 Tomo XI, pagina 38, Resolución N°539, de la oposición presentada por RAHAL CENTER C.A., por lo cual ha quedado demostrado el interés real, personal, legítimo y directo que ostenta su representada para solicitar la Caducidad por No Uso del registro P-389566 correspondiente a la marca "**CHOCORIO**", en clase 30 internacional, propiedad de RAHAL CENTER C.A.

Que por tratarse de un hecho negativo (el no uso de la marca de conformidad con los principios del derecho procesal, la carga de la prueba en desvirtuar dicho el hecho negativo debe recaer en el titular de la marca, en este caso RAHAL CENTER C.A., y no en el solicitante de la caducidad.

Que, corresponde a RAHAL CENTER C.A., demostrar que ha hecho uso de la marca "**CHOCORIO**" dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación del presente escrito para desvirtuar los alegatos de mi representada, de lo contrario este despacho debe declarar la caducidad de la marca.

Que, realizó investigaciones y no pudo constatar que la empresa RAHAL CENTER C.A., se encuentre utilizando el referido signo respecto a los productos comprendidos en la clase 30 internacional en Venezuela.

Asimismo, señala que al realizar una búsqueda en las páginas web oficiales de las principales cadenas de supermercado de Venezuela, entre los cuales se mencionan: Automercados Gama, Automercados Plaza´s y Automercado Central Madeirense. Se pudo constatar que en ninguna de ellas se encontró disponible el referido producto.

Igualmente alega que, ha consultado en los portales de venta en línea más importantes en Venezuela como lo son el mercado libre y en el buscador web Google y al realizar la búsqueda referida al producto "**CHOCORIO**"**,** los resultados obtenidos indican que tampoco existe evidencia de la comercialización del producto en Venezuela.

Por último, señala que al revisar la cuenta de Instagram oficial de la empresa RAHAL CENTER C.A., titular de la marca se observa que en los productos que promocionan, no se evidencia la presencia de un producto bajo la marca "**CHOCORIO**", que haya sido utilizada en el comercio dentro de los dos (2) años anteriores a la interposición de la presente acción, respecto a los productos comprendidos en la clase 30 internacional.

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

Que la solicitud de Caducidad por no uso por parte de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., no demuestra el interés de usar la marca CHOCORIO, sino que es una retaliación por la oposición presentada por RAHAL CENTER C.A.

Que su representada, poseedor de la marca "**CHOCORIO**", tiene la carga de la prueba para demostrar el uso de la marca durante dos años consecutivos.

BOLETÍN TERRER

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

Promueve marcado “A” original de la solicitud ante el Ministerio del Poder Popular para la salud ante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, la inclusión de nuevo importador

Promueve marcado “B” original del registro sanitario de alimento importado con número de registro sanitario de ambos A-150.430. Dichos registros fueron solicitados en fecha 17 de junio de 2021 y vencen el 17 de junio de 2026.

Promueve marcado “C” original de la solicitud ante el Ministerio del Poder Popular para la Salud ante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria la inclusión de nuevo importador

Promueve marcado “D” original El registro sanitario de alimento importado con numero de registro sanitario de ambos A-150.431, con la excepción que estas son galletas con frutillas fresa. Dichos registros fueron solicitados en fecha 17 de junio de 2021 y vencen el 17 de junio de 2026

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 **“CHOCORIO”**, institución jurídica que se encuentra establecida en el artículo 36, literal “d” ejusdem. **Asi 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 las solicitud realizada por el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A contra la firma RAHAL CENTER C.A sobre la caducidad por no uso de la marca “**CHOCORIO” ,** este Órgano administrativo observa que el que el articulo 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 articulo 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***

BOLETIN HERRERO

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 RAFAEL ORTIN PEROZO en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., se procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas:

- DE LA PRUEBAS DOCUMENTAL

En relación a las documentales marcadas “A”; “B, “C” y “D”, **se admiten** por no resultar ilegales ni impertinentes. **Y ASI 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 26 de marzo de 2023 hasta el 26 de marzo de 2025. **ASÍ SE ESTABLECE. -**

Por tanto, señala 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.

Por consiguiente este registro informa que en el caso que se evalúa en esta Resolución, las documentales consignadas que corresponden a la inclusión de nuevo importador así como los registros sanitarios de alimentos importados, únicamente demuestran la intención de comercializar el producto, pero no la comercialización en sí de los productos protegidos, así las cosas la representación legal de la firma RAHAL CENTER C.A., no presentó ningún elemento que haga presumir el uso de la marca tales como facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca **“CHOCORIO”,** situación que hace presumir que la firma RAHAL CENTER C.A. no ha utilizado los productos señalados en la clase 30 internacional, dentro del territorio nacional, en el periodo de dos (2) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de caducidad, por lo cual este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condición establecida en el literal “d” del artículo

ROLET & TERRERO

36 de la Ley de Propiedad Industrial y por tanto debe declarar **LA CADUCIDAD POR NO USO** del registro marcario **P389566** de la marca "**CHOCORIO**", cuyo titular es **RAHAL CENTER, C.A.**

VII.- 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 la solicitud de caducidad por no uso presentada por la sociedad de comercio **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,** contra RAHAL CENTER C.A., respecto al registro marcario **P389566,** correspondiente a la marca **CHOCORIO**, en la clase 30 Internacional.

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

TERCERO: DEJAR SIN EFECTO el registro marcario **P-389566** correspondiente a la marca **"CHOCORIO",** en la clase 30 Internacional, perteneciente a RAHAL CENTER 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 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 o bien el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 5 en concordancia con el artículo 32 numeral 1, ambos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos.
Los lapsos para el ejercicio de los recursos antes señalados se contarán a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución 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 MARCARIO