REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 04 DE AGOSTO DE 2025

215º, 166º y 26º

RESOLUCIÓN N° 485

I.- ANTECEDENTES

En fecha 06 de febrero de 2025 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 NIKE INNOVATE C.V., empresa constituida de conformidad con las leyes de Beaverton, Oregón, Estados Unidos de América, a través de su apoderado ciudadano Manuel Polanco F., según consta en el poder Nº 2014-002736, anotado en el cuaderno de poderes, contra el registro marcario **P369871** correspondiente a la marca **"ZOOMP"**, en clase 25 internacional, para distinguir *"artículos de vestir, sombrero y calzado*", cuyo titular es el ciudadano **YASSIN MOHAMAD MOHAMAD**, domiciliado en Caracas, Distrito Capital.

Es por ello, que la solicitud de **Caducidad** de registro de marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución N° 229 del 12 de marzo de 2025, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640 del 20 de marzo de 2025.

Por su parte, en fecha 02 de mayo de 2025, el ciudadano Yassin Mohamad Mohamad, actuando en nombre propio y asistido por el Abogado Tito Méndez, presentó escrito de contestación a la solicitud de caducidad por falta de uso interpuesta, contra el registro P369871, y presentó pruebas.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de caducidad por no uso interpuesta, este Órgano Registral aprecia que la representación de la sociedad mercantil NIKE INNOVATE C.V., alega interés real, personal, legítimo y directo para interponer el presente escrito de solicitud de caducidad por falta de uso de la marca **"ZOOMP"**, fundamentado en que poseen en la actualidad el registro P408820 de la marca NIKE ZOOM, en clase 25 internacional, para distinguir "calzado". Además, anexaron material que consideraron como evidencias**,** afirmando que la marca ZOOMP actualmente en Venezuela no se encuentra en uso, y no ha sido usada en los años anteriores a la interposición de la acción de solicitud de caducidad.

BOLET&TERRERO

Asimismo, argumentan en la información aportada en los anexos presentados con material de las páginas oficiales de Internet perteneciente a la marca en disputa, y que se detalladas de la siguiente manera:

- **Anexo.A:** http://zoompbrasil.com.br/index.php/onde-encontrar/ : en esta imagen de captura de pantalla, en la página web oficial en Brasil se nota el signo de ZOOMP y al consultar dicho link se confirma la cuenta, además que posee información que al parecer es vestimenta de la marca tanto para damas como para caballeros.
- **Anexo.B:** https://www.instagram.com/zoompbrasilhl=es : dirección de la página oficial de la cuenta de Instagram en Paraguay, al consultarla se aprecian modelos con las piezas aparentemente de la marca. En el mismo anexo, la dirección de Internet https://www.instagram.com/zoomp/?hl=es-la no arrojo resultados de búsqueda, siendo la cuenta en Instagram @zoom-p.
- **Anexo.C:** https://x.com/zoomppalmas?s=21 : dirección de la cuenta X.com, anteriormente Twitter, la cual no arrojo resultados de búsqueda, mismo efecto que para la dirección https://x.com/zoomp?s=21 .
- **Anexo.D:** https://depofit.com/search?page=2&q=ZOOMP*&type=product%2Cpage%2 Carticle : dirección de búsqueda perteneciente a Depofit, página de compras vía internet misma que no arrojo en su búsqueda resultados de productos bajo la marca ZOOMP. En cuanto a la dirección de https://www.becoenlinea.com/ perteneciente a Beco en su página oficial de compras online, tampoco se evidenciaron productos de dicha marca. Por lo que respecta al link https://madisoncenter.com/ de Madison Center otra de la paginas de compras en línea, se observó la ausencia de los productos que protege dicho nombre, mismo caso para la consulta realizada en la página de Mercado Libre https://listado.mercadolibre.com.ve.

En base a la revisión de las cuentas oficiales y redes sociales, indican que no existe en el país marca de ropa bajo el nombre ZOOMP, que se esté comercializando, corroborado a través de los distintos links que pertenecen a la marca, donde no encontraron presencia de actividades comerciales al menos en los dos años precedentes a la acción interpuesta.

III. SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 02 de mayo de 2025, el ciudadano Yassin Mohamad Mohamad, dio contestación a la solicitud de acción de caducidad por no uso interpuesta por la sociedad mercantil NIKE INNOVATE C.V, en los siguientes términos:

BOLET&TERRERO

- Alegan, que en el escrito de acción de caducidad interpuesta no probaron fehacientemente que la marca no estuviera en uso por su titular.

- Enfatizaron, que las ventas que realizan a través de internet es un recurso de apoyo, mas no se puede considerar como el único medio probatorio del uso de sus productos, y que las ventas de estos fueron realizadas por la sociedad mercantil INVERSIONES SWAYZE, C.A., siendo su propietario el ciudadano Yassin Mohamad Mohamad, donde se realizan ventas al mayor de los productos de la marca.

- Que el ciudadano Yassin Mohamad Mohamad antes mencionado, es el director de la empresa INVERSIONES SWAYZE, C.A., funcionando como fabricante, distribuidora y comercializadora de los productos que ampara la marca ZOOMP. Para comprobar la relación existente entre ambas compañías con el mismo director presentaron como prueba marcada como **Prueba "A"**, copia del Registro Mercantil de INVERSIONES SWAYZE, C.A.

- Detallan a través de un cuadro en Excel, acompañado de facturas de talonario en originales marcadas como **Prueba "B"**, las ventas realizadas de productos que según las mismas pertenecen a la marca ZOOMP, las cuales detallan de la siguiente manera:

- **Factura Nº 7662** a nombre de la empresa **Inversiones Guarda Costa 123, C.A**, de fecha 16/07/2024. Detallan: franelas Zoomp en tallas M, L y XL, pantalones Zoomp Damas, pantalones Zoomp caballeros, Sandalias Zoomp damas y Sandalias Zoomp caballeros.

- **Factura Nº 7669** a nombre de la empresa **Inversiones Guarda Costa 123, C.A**, de fecha 16/07/2024. Detallan: Sandalias, Zapatillas, Zapatos Deportivos Zoomp de Damas; Zapatos Zoomp de Caballero; Zapatos Zoomp de niño y niña; Zapatilla de niña Zoomp, Casual caballero Zoomp y casual niño Zoomp.

- **Factura Nº 7686** a nombre de la empresa **Inversiones Hay D Todo, C.A**, de fecha 20/12/2024. Detallan: Franelas Zoomp talla M y L, Bermudas Zoomp caballeros, Sandalias Zoomp caballeros, Camiseta Zoomp caballero y dama, Zapato deportivo de damas Zoomp y Zapato deportivo corte alto Zoomp.

- **Factura Nº 7677** a nombre de la empresa **Inversiones Abou Yasso, C.A**, de fecha 24/10/2024. Detallan: Franelas Zoomp, Pants Zoomp para damas, Bermudas Zoomp para caballero, Sudadera Zoomp para caballero y camiseta Zoomp para caballero.

BOLETÍN TERRERO

- **Factura Nº 7681** a nombre de la empresa **Inversiones Abou Yasso, C.A**, de fecha 30/10/2024. Detallan: Sandalias Zoomp para dama, Zapatilla casual Zoomp dama y niñas, Zapatos Zoomp deportivos para damas y niñas, Zapatos deportivos Zoomp para caballeros y niños, Zapatos casuales Zoomp para caballeros y niños.

- **Factura Nº 7695** a nombre de la empresa **Basar Berlín, C.A,** de fecha 02/02/2025. Detallan: Franelas Zoomp talla M y L, Pantalones Zoomp Dama, Bermudas Zoomp caballeros, Sandalias Zoomp para caballeros y damas, Camisetas Zoomp caballeros, Zapatos deportivos corte alto Zoomp damas y caballeros y Zapato deportivo niño Zoomp.

Además, precisaron que, debido a la disminución de la materia prima, los regímenes cambiarios, desequilibrio económico, los retos que han tenido que enfrentar por la falta de insumos, competencia desleal y de las políticas arancelarias aplicadas, la producción ha decaído en la industria venezolana.

IV. 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 06 de febrero de 2025.

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 **"ZOOMP",** 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.**

BOLET&TERRERO

V.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer la solicitud realizada por la sociedad mercantil **NIKE INNOVATE C.V.**, contra el titular **YASSIN MOHAMAD MOHAMAD**, sobre la solicitud de caducidad por no uso de la marca **"ZOOMP"**, 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.**

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 la sociedad mercantil **NIKE INNOVATE C.V.**, procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por el titular **YASSIN MOHAMAD MOHAMAD,** conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 02 de mayo 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.

BOLET&TERRERO

En el presente caso, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 06 de febrero de 2023 hasta la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 06 de febrero de 2025.

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.

En cuanto a lo señalado por el titular de la marca, alegando que el accionante no probo que la marca no estuviera en uso, es preciso señalar 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.".* en todo caso le compete al titular que es quien debe demostrar el uso de sus productos con la marca registrada y no a quien interpone la solicitud de caducidad.

Por su parte, el anexo marcado como **Prueba "A"**, siendo esta la copia del registro mercantil de la compañía INVERSIONES SWAYZE, C.A., presentada con el fin de demostrar la relación que tiene esta con la marca registrada y el mismo director, es decir, el ciudadano Yassin Mohamad Mohamad, la misma **se admite**, por no resultar ilegal e impertinente.

En relación con los anexos marcados como **Prueba "B"**, que son facturas de talonario en originales, señalando que realizan ventas por mayor, distribuyen y comercializan a través de la sociedad mercantil INVERSIONES SWAYZE, C.A., los productos de la marca **"ZOOMP"**, **se admite**, por cuanto guardan relación con la marca y el periodo de tiempo objeto a revisión en la presente.

Ahora bien, visto que se presentaron pruebas que demostraron el uso de la marca "ZOOMP" en el mercado venezolano, se declara **IMPROCEDENTE** la solicitud planteada contra el registro marcario **P369871** correspondiente a la marca "ZOOMP". **Así se decide.**

BOLETÍN TERRERO

VII.- 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 **NIKE INNOVATE C.A.**, contra el registro marcario Nº **P369871,** correspondiente a la marca **"ZOOMP"**, en clase 25 internacional, cuyo titular es el ciudadano **YASSIN MOHAMAD MOHAMAD**.

SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de caducidad por no uso presentada y, en consecuencia, se mantiene el registro marcario **P369871** correspondiente a la marca "ZOOMP" en la clase 25 Internacional, cuyo titular es el ciudadano **YASSIN MOHAMAD MOHAMAD**.

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/ABB/YD

BOLETÍN TERRERO