

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 19 DE AGOSTO DE 2025

215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN N° 527

I.- ANTECEDENTES

En fecha 19 de junio de 2025, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-10.334.427, Abogada, Agente de la Propiedad Industrial N° 3746, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad GRANDE MOINHO CEARENSE S/A, empresa domiciliada en Av. Vicente de Castro, Fortaleza, Ceara, Brasil, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N°726-20 del libro de Poderes llevados por el Registro de la Propiedad Industrial, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso**, respecto a los registros marcarios **P-293330**, **P-293331** y **P-293332** correspondientes a la marca **MARÍA ESPECIAL** clases 29, 30 y 31 internacional, cuyo titular es la sociedad mercantil PROMOTORA APONGUAO S.A.

En fecha 08 de julio de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial dictó Notificación de Caducidad N°403 de fecha 27 de junio de 2025 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 643, Tomo XIX, paginas 42, 43, mediante la cual se notificó al titular de la marca, sobre la interposición de las acciones señaladas, así como el deber de comparecer ante la Taquilla Integral dentro del lapso de diez (10) días hábiles a retirar los escritos de la acción referida.

En fecha 23 de julio de 2025, la ciudadana **EUCARIS DEL CARMEN ALCALÁ GUTIÉRREZ**, venezolana, titular de la cédula de identidad V-17.916.281, Abogada en ejercicio, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°131.745, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad Mercantil PROMOTORA APONGUAO S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 29, Tomo 18-A SGDO, en fecha 28 de febrero de 1984. carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 2022-471, del libro de Poderes llevados por el Registro de la Propiedad industrial, presentó escrito de "*contestación y pruebas a solicitud de Caducidad por No Uso*".

PUNTO PREVIO

Este Registro de la Propiedad Industrial realizando la verificación requerida en los expedientes administrativos de las solicitudes ya plenamente identificadas, se constató que tienen en común: 1. el solicitante; 2. el objeto y 3. la pretensión. Por lo que esta administración haciendo uso de sus facultades y atribuciones, puede utilizar procedimientos expeditos en aquellos asuntos en los cuales sean idénticos los motivos y fundamentos para decidir, todo ello

fundamentado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y 52 eiusdem.

A los fines de abarcar en esta única decisión las solicitudes de caducidad interpuestas, se acuerda la acumulación de los registros marcarios **P-293330**, **P-293331** y **P-293332** correspondientes a la marca "**MARÍA ESPECIAL**".

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega la representante legal de la empresa **GRANDE MOINHO CERENSE S.A.**, que acude a este Despacho, en relación a la marca comercial "**MARÍA ESPECIAL**" registrada bajo los números **P-293330**, **P-293331** y **P-293332** clases, 29, 30 y 31 internacional cuyo titular es la sociedad mercantil PROMOTORA APONGUAO S.A., siendo que los registros identificados distinguen lo siguiente: "**Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles**"; "**Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza. levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo**" y "**Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta**".

Que, su mandante ha tenido conocimiento que la marca comercial "**MARIA ESPECIAL**" no está siendo usada por el titular del mencionado registro, en los términos previstos en el ordinal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo tanto, solicita a este Despacho la **CADUCIDAD POR FALTA DE USO** de los registros **P-293330**, **P-293331** y **P- 293332**.

Que, el interés legal de su mandante, la sociedad **GRANDE MOINHO CERENSE S.A.**, se deriva del hecho cierto de haber presentado por ante este Despacho Registral las siguientes solicitudes de registro N° 2020-006092 de la marca **DOÑA MARIA** y 2020-006094 **DOÑA MARIA Y DISEÑO**, las cuales fueron publicadas para efectos de oposición y la empresa **PROMOTORA APONGUAO S.A.**, presento oposición a su registro.

Que, es claro que el registro previo de "**MARÍA ESPECIAL**" constituye un obstáculo al registro de las solicitudes de marcas presentadas por su representada.

El solicitante de la acción con el fin de aportar las pruebas que sirvan de soporte para demostrar el **NO USO** de la marca "**MARÍA ESPECIAL**", por la empresa Promotora Aponguaos S.A. consigna una serie de fotografías por medio de los links de Internet indicados, solicitando que los mismos sean verificados y aceptados en virtud del **Principio de la libertad de la Prueba** que rige en los procedimientos administrativos, donde no existe una prueba restringida.

1.- Que, en el resultado de búsqueda rápida realizada a través del buscador GOOGLE a lo largo de abril y mayo 2025, para la marca “**MARÍA ESPECIAL**”, para los productos de las clases 29, 30 y 31 internacional, no se encuentra una empresa con dicha identificación.

2.- Que, no fue posible obtener algún tipo de publicidad, publicación, reportaje o anuncio donde se mencionara algún producto de las clases 29, 30 y 31 internacional, bajo el signo “**MARÍA ESPECIAL**”, fabricada, comercializada y/o distribuida por la empresa PROMOTORA APONGUAO S.A. a lo largo de páginas digitales de venta de productos de consumo masivo como mercado libre o en redes sociales como Facebook o Instagram.

3.- Que, realizaron una investigación de mercado a través de varios negocios comerciales muy conocidos y concurridos en la capital de Caracas, y según las fotografías de los estantes, no se localizó que la marca este en uso.

4.- Que, en los locales de caracas se consultó al público en general asistente y que labora en los locales, si conocían la marca “**MARÍA ESPECIAL**” específicamente destinada para identificar productos de las clases 29, 30 y 31 internacional y su respuesta fue NEGATIVA.

5.- Que, en las fotografías anexas, se encontraron varios productos bajo el nombre “**MARÍA**” específicamente “**GALLETAS**” y ninguno de los encontrados muestra como fabricante o distribuidor la empresa titular “**PROMOTORA APONGUAO, S.A.**”, Que de acuerdo al historial cronológico no se pudo observar que se haya consignado alguna solicitud de licencia de uso, que evidencia el uso de la marca “**MARÍA ESPECIAL**” a través de algún acuerdo comercial.

Asimismo, el recurrente en su escrito, promueve las siguientes pruebas:

A.- Pide al Despacho solicitar al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, Ubicado en la ciudad Universitaria (UCV), Plaza Venezuela, Caracas, que le informe sobre si se ha sometido a su control sanitario para algún producto de los antes referidos, pertenecientes a las clases 29, 30 y 31 internacional, bajo el signo “**MARÍA ESPECIAL**” para el consumo humano. Cabe indicar que su página web señala como mecanismo de contacto la siguiente dirección electrónica alimentos@inhrr.gob.ve.

B.- Pide solicitar al **Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria** (SAP) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, Dirección de Inocuidad de alimentos y bebidas, sacs.atencion@gmail.com, atención @ sacs.gob.ve, ubicado en la avenida Baralt. Edificio Sur, Centro Simón Bolívar, Piso 3 Oficina 324. el silencio, que le INFORME si ha sido otorgada autorización o permiso sanitario a la Promotora Aponguaos S.A., para la producción, venta al público y/o comercialización de algunos de los productos mencionados arriba pertenecientes a las clases 29, 30 y 31 internacional, bajo la marca “**MARIA ESPECIAL**” en el ámbito nacional.

C.- Se solicito a este Despacho mediante escrito de fecha 02 de junio de 2025, copia certificada del Protocolo de esta marca (aun no remitido) a fines de verificar si la empresa PROMOTORA APONGUAO, S.A. registró algún cambio de titular o licencia a favor de terceros.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Alega la representación legal de Promotora Apongua S.A. que cursa ante este Despacho la marca comercial "**MARIA ESPECIAL**" registrada con los Nros. **P-293330 en clase 29, P-293331 clase 30 y P-293332 en clase 31 internacional** a nombre de su representada.

Que, la sociedad mercantil, PROMOTORA APONGUAO S.A., tiene interés jurídico actual, personal, legítimo y directo para contestar la pretensión de caducidad de Registro por No Uso de la marca comercial "**MARÍA ESPECIAL**" debido a que es titular de la marca registrada con los Nros **P-293330** en clase 29, **P-293331** clase 30 y **P-293332** clase 31 internacional.

Que, niegan rechazan y contradicen tanto en los hechos como en el derecho lo expresado en el escrito de petición de caducidad de la marca por No uso en base a lo siguiente:

PRIMERO: procede a impugnar las fotografías consignadas constante de presuntos captures de pantalla de la página **WEB de GOOGLE**, debido a que no demuestra el No Uso de la marca "**MARÍA ESPECIAL**".

Que, impugna la presunta consulta al público, por cuanto no fue efectuada de forma legal con la presencia de **LAS PARTES** (Registrador de la Propiedad Industrial, titular registral e interesado en la caducidad) lo que hace que esta prueba no tenga control y veracidad.

SEGUNDO: Que la pretensión del accionante de solicitar la caducidad contra la marca "**MARÍA ESPECIAL**" con el fin de obtener el registro de **DOÑA MARÍA**, no solo carece de fundamento, sino que, de concretarse, representaría una flagrante violación a los derechos marcarios de PROMOTORA APONGUAO S.A., ya que, de obtenerse este registro no solo atacaría directamente a "**MARÍA ESPECIAL**", sino también socavaría la protección integral de la marca principal "**MARÍA**" y su familia marcaría.

Que, el signo **DOÑA MARÍA** solicitado por la empresa **GRANDE MOINHO CEARENSE S.A.**, representa una similitud fonética, gráfica y conceptual innegable con las marcas **MARÍA** y **MARIA ESPECIAL** de **PROMOTORA APONGUAO S.A.** La adición del prefijo "**DOÑA**" no es suficiente para generar la distintividad necesaria que evite la confusión en el público consumidor.

TERCERO: Que la legislación de marcas reconoce que el uso de la marca principal puede extender sus derechos a variaciones o extensiones que mantienen un vínculo claro y directo con ella dado que **MARÍA**, ha sido usada de forma constante y en diversas presentaciones generando un arraigo y conocimiento en el público consumidor, como "**MARÍA ESPECIAL**".

Asimismo, refutan los siguientes argumentos:

Sobre la no ubicación de la marca "**MARÍA ESPECIAL**", en Google consignada como prueba por el solicitante de la caducidad, quien alega que la marca no aparece en el buscador, se procede a consignar una captura de pantalla obtenida en Google, junto con una respuesta

automática de la inteligencia artificial, ambas realizadas el 16 de julio de 2025, donde contradice lo señalado.

Entre los argumentos explanados por la empresa solicitante de la caducidad, expresa en su escrito: “Si bien es cierto, según fotografías anexas, se encontraron varios productos bajo el Nombre “MARÍA” específicamente “GALLETAS”, y ninguno de los encontrados muestra como fabricante o distribuidor a la empresa titular “PROMOTORA APONGUAO, S.A.”, y de acuerdo al historial cronológico que se puede observar de la WEBPI para este registro de marca, no se pudo observar que se haya consignado alguna solicitud de licencia de uso, que evidencia el uso de la marca “MARIA ESPECIAL” a través de algún acuerdo comercial.

Informan a este despecho que en fecha 23 de abril de 2009, por ante la Notaria Publica Quinta del Municipio Libertador Distrito Capital, quedando anotado bajo el N° 55, Tomo N° 18 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria, su representada celebro contrato de licencia de uso con la sociedad mercantil C.A SUCESORA DE JOSÉ PUIG & CIA, se anexa el mencionado contrato marcado con la letra “B”.

Que, en fecha 11 de junio de 2009, fue presentada la solicitud de licencia de uso, en las oficinas de Registro de la Propiedad Industrial a favor de la sociedad mercantil C.A. SUCESORA de JOSE PUIG & CIA., por lo que el Uso de la marca corresponde a esta empresa.

Que, en cuanto a las fotografías anexas, las cuales valoramos y solicitamos que le otorguen pleno valor probatorio, se puede observar que la marca registrada “MARÍA” en sus distintas presentaciones, sabores y colores, se encuentran debidamente registrados y que forma parte de la impresión de todos los derechos registrales.

Que, hay cuatro fotografías que contienen un producto infractor denominado CALEDONIA, y en letras pequeñas se observa la marca registrada por mi representada, MARÍA, esta galleta tipo dulce no pertenece a su gama de productos y como se ha indicado, esta infracción marcaría ha sido de forma reiterada y continua, y tal como le sucedió a la accionante, le sucede a los consumidores y confunden el producto como que si perteneciera a la MARÍA de su representada, por lo que se debe tomar en cuenta este uso ilegal de la marca con aprovechamiento de la reputación comercial.

CUARTO: SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y NOTORIEDAD DE LA MARCA REGISTRADA MARIA

Que, la notoriedad de la marca deviene de la popularidad del producto entre sus consumidores en un sector del mercado exclusivo, por lo que se trae a colación el ramo de los alimentos, específicamente las Galletas tipo dulce, que hay infinidades y muchas con distintas presentaciones.

Que, por lo menos desde hace ciento diez años (110) las galletas “MARÍA” son comercializadas por la Sociedad Mercantil C.A. Sucesora de José Puig & CIA, quien de forma legal y en virtud de la Licencia de Uso que a su favor concediera mi mandante, hace uso

comercial del mencionado signo distintivo, arraigándose de tal forma estos productos en el consumidor venezolano que han logrado posicionarse entre los productos en su especie y estilo, de mayor preferencia y popularidad.

Que, al respecto del presente alegato se anexan los siguientes medios probatorios con la finalidad de demostrarle a este Despacho la notoriedad de la marca debido a que son distintas publicidades utilizadas para que el público consumidor logre el reconocimiento de la marca, además de hacer el uso real y efectivo de la misma, constituyendo hechos públicos, notorios y comunicacionales:

Anexa, marcado “**A**” constante de siete (07) folios útiles, copia del instrumento Poder inscrito en el Cuaderno de Poderes que lleva este Registro de la Propiedad Industrial bajo el N° 2022-471.

Consigna, marcado “**B**” constante de veinticinco (25) folios útiles, copia del Contrato de licencia de Uso celebrado entre PROMOTORA APONGUAO S.A y la sociedad mercantil C.A SUCESORA DE JOSÉ PUIG & CIA y consignado por ante este despacho en fecha 11 de junio de 2009.

Anexa, marcado “**C**” constante de tres (03) folios útiles, copia del Boletín de la Propiedad Industrial N° 643 donde consta la Resolución N°403 de fecha 27 de junio de 2025, referente a la Notificación de la solicitud de caducidad por No Uso de la marca.

Consigna marcado “**D**” constante de seis (06) folios útiles, copia del Boletín de la Propiedad Industrial N°636, contentivo de la Resolución N° 779 de fecha 07/11/ 2024 donde se declaró la Nulidad Absoluta de la Resolución N° 522 emanada de este Despacho en fecha 06 de mayo de 2021, publicada en la página 45 del Tomo I del Boletín de la Propiedad Industrial N° 608, de fecha 14 de mayo de 2021, solo respecto a la concesión de la solicitud N° 1997-022066, modalidad gráfica, para distinguir “galletas, pastelería y confitería, en clase 30 internacional , y como consecuencia anula el Registro N°P380151, y su certificado.

Consigna, marcado “**E**” constante de dieciséis (16) folios útiles, artículos periodísticos.

Anexa, marcado “**F**” constante de un (01) folio útil, sondeo realizado por ATENAS CONSULTORES, sobre la marca MARÍA.

Consigna, marcado “**G**” constante de tres (03) folios útiles, detalles de la publicidad efectuada a través del medio de RADIO, con la variabilidad de sus anuncios y el horario respectivo, con la marca MARÍA.

Consigna, marcado “**H**” constante de veinticinco (25) folios útiles, Test de marca y empaque para María, Soda y Saltin Puig.

Consigna, marcado “**I**” constante de treinta y nueve (39) folios útiles, consultores 21 Brand Force 21 Galletas Dulces, María, Katy y delicias María & Chocolate.

Se anexa marcado “J” constante de quince (15) folios útiles, estudio semiótico preparado por la Profesora magister María Eugenia Martínez Padrón de fecha 01 de noviembre de 2013.

Se anexa marcado “K” constante de veintiún (21) folios útiles, un trabajo realizado por Guillermo Durand, de nombre: galletas Puig y sucesores una empresa Centenaria en la Caracas del siglo XX.

Se anexa marcado “L” constante de seis (06) folios, material POP de la marca registrada MARÍA.

Se anexa marcado “M” constante de ocho (08) folios útiles, empaques de varias presentaciones de la galleta dulce MARÍA.

Se anexa marcado con la letra “N” constante de cuatro (04) folios útiles. fotografías de vallas publicitarias ubicadas en distintos canales de ventas y en varios estados del país

DE LAS DOCUMENTALES

1.- PERMISOS SANITARIOS. Promueven y consigna, marcado “O”, copias de los permisos sanitarios emitidos por la Contraloría Sanitaria (SACS) ente adscrito al Ministerio Poder Popular para la Salud, constante de seis (06) folios útiles, en los cuales se encuentra como titular la sociedad mercantil C.A. SUCESORA DE JOSÉ PUIG & CIA, es decir la licenciataria autorizada por el titular registral de la marca “MARÍA”, dicha prueba es con la finalidad de demostrar el uso real y efectivo de la marca.

REGISTRO SANITARIO	DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENTE HASTA
A.-19.673 constante de dos (02) folios útiles	GALLETA MARÍA SELECTA	10/02/2021	10/02/2026
A.- 153059	GALLETA DULCE SIN AZÚCAR	15/12/2021	15/12/2026
A.-87011	GALLETAS INTEGRALES “MARIA SELECTA INTEGRAL”	29/10/2020	29/10/2025
A.- 76380	GALLETAS MINI MARIA SELECTA	01/12/2020	01/12/2025
A.- 20148	GALLETAS MARIA EXTRA FINA	06/10/2020	06/10/2025

2.-CÓDIGO DE PRODUCTOS ENVASADOS (CPE): Promueve y consigna marcado “P” copias de Productos con CPE constante de ocho (08) folios útiles, de la marca MARIA en sus distintas presentaciones, y que pueden ser verificados a través página web <https://sencamer.gov.ve>, consulta, y que se detallan a continuación:

	CPE	MARCA	PRODUCTO	VIGENTE HASTA
1	CPE07023073614 mm	MARÍA SELECTA	GALLETA MARÍA SELECTA	31/03/2026
2	CPE100121344	MINI MARIA	GALLETA MINI MARIA SELECTA	30/04/2026
3	CPE0523538825	MINI MARIA SELECTA	GALLETAS MINI MARÍA SELECTA	31/03/2027
4	CPE0808155280	MARÍA SELECTA INTEGRAL	GALLETAS INTEGRALES MARÍA SELECTA INTEGRAL	30/06/2026
5	CPE040674076	MARÍA SELECTA	GALLETAS MARÍA SELECTA	30/06/2026
6	CPE030671499	MARÍA EXTRA FINA	GALLETA MARÍA EXTRA FINA	30/04/2026
7	CPE0722520409	MARÍA SIN AZÚCAR	GALLETA DULCE SIN AZÚCAR AÑADIDO	31/10/2026
8	CPE0822522231	GALLETA MOLIDA MARÍA SELECTA		30/11/2026

3.- FACTURAS CON LA MARCA MARÍA

Promueve y consigna marcado “**Q**”, copias de facturas fiscales constante de doscientos diecisiete (217) folios útiles, que corresponden a distintas partes del país: Barcelona, Barquisimeto, Calabozo, Capital, Ciudad Bolívar, El Vigía, Guanare, Maracaibo, Porlamar, San Cristóbal y San Joaquín; en las cuales se observa la marca registrada MARÍA en sus distintas presentaciones, con ello se demuestra el uso real y efectivo de la marca, durante el periodo 2023 -2025.

4.- GUIAS DE DESPACHO DE LA MARCA MARIA.

Hacen valer y reproducen marcado “**R**” copias de las guías de despacho constante de dieciocho (18) folios útiles, emitidas por C.A. SUCESORA DE JOSE PUIG & CIA, en las cuales se observa la marca registrada MARIA en sus distintas variedades, con ello se comprueba el uso real y efectivo de la marca.

Que en las mencionadas ordenes se observa la producción de los productos denominados bajo la marca MARIA, en el lapso objetado, es decir, desde el 2023 a la presente fecha, por lo que la marca está en uso por la puesta en el mercado a disposición de los consumidores

5.- ORDENES DE COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE DE LA MARCA MARÍA

Reproducen y hacen valer marcado “**S**” copias de las órdenes de compra constante de veinte (20) folios útiles de material de empaque de la marca “MARIA” en sus distintas variedades, emitidas por C.A. SUCESORA DE JOSE PUIG & CIA.

6.- DE LAS PRUEBA LIBRE: PAGINA WEB-

Reproduce el valor probatorio de páginas de Internet, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, a los fines de demostrar el producto bajo la marca registrada MARIA, se encuentra vigente en el mercado venezolano.

1.- Farmatodo.

2.- Pagina web de la PUIG

3.- MercadoLibre.

4.- Farmarket

7.- DE LA INSPECCIÓN OCULAR

Reproduce el valor probatorio de treinta y seis (36) fotografías consignadas, así mismo solicita que a los fines de que sean valoradas como prueba, se realice la inspección ocular a los supermercados donde se demuestra el uso real y efectivo de la marca en todo el territorio venezolano, ya que corresponden a distintas ciudades del país entre las cuales se encuentran San Martín, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Maracay, Puerto La Cruz, Tucacas, Barcelona, Anzoátegui, Lechería -Anzoátegui; en los cuales fueron tomadas las fotografías, para que se les dé pleno valor probatorio.

Solicita que se realice Inspección Ocular a fin de solicitar a este Despacho que se traslade a los canales de distribución del Producto de la marca "MARIA", en sus distintas presentaciones, algunos de estos sitios pueden ser **FARMATODO, LOCATEL, FARMASHOP** que se ubican en zonas aledañas al Centro de Caracas.

Que, solicitan que este Despacho sirva admitir las presentes pruebas por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes y ordene su evacuación y que las mismas sean apreciadas en la definitiva en todo su valor probatorio.

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 "**MARIA ESPECIAL**" 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 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 la ciudadana ANETTE BEYER contra la empresa **PROMOTORA APONGUAO S.A.**, sobre la caducidad por no uso de la marca "**MARIA ESPECIAL**", 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 la ciudadana ANETTE BEYER, procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas:

1.-DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA REPRESENTACION LEGAL DE GRANDE MOINHO CEARENSE S/A, quien solicita la acción de Caducidad:

Este Despacho advierte que corresponde al titular de la marca consignar a los autos pruebas que demuestren el uso efectivo de la marca dentro del tiempo de Caducidad alegado, por tanto, declara **IMPROCEDENTE** tal solicitud.

En cuanto a lo solicitado en el punto "C" respecto a la copia certificada del Protocolo de la marca a fines de verificar si la empresa PROMOTORA APONGUAO, S.A., registró algún cambio de titular o licencia a favor de terceros, se informa que dichas copias se encuentran en trámite, no obstante, consta y se evidencia que cursa por ante este Registro de la Propiedad Industrial Licencia de Uso entre Promotora Apongua y C.A. SUCESORA DE JOSE PUIG & CIA, de fecha 11 de junio de 2009.

2.- DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL PROMOTORA APONGUAO S.A.

En relación a la documental “**A**” contentivo a la copia del instrumento Poder el mismo **se admite** por no ser ilegal o impertinente. **Y ASI SE ESTABLECE**

En cuanto a la documental “**B**” copia del Contrato de licencia de Uso celebrado entre PROMOTORA APONGUAO S.A y la sociedad mercantil C.A SUCESORA DE JOSÉ PUIG & CIA, **se admite** por no ser ilegal ni impertinente. **Y ASI SE ESTABLECE**

En cuanto a la documental marcada “**C**” constante de tres (03) folios útiles, relacionada a la copia del Boletín de la Propiedad Industrial N° 643 **SE ADMITE** por no ser ilegal e impertinente procedimiento. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental “**D**” **se inadmiten** por resultar inconducente, por cuanto el objeto bajo análisis de la presente, es únicamente en relación a la caducidad por no uso de las marcas bajo la denominación de MARIA ESPECIAL, siendo que, la procedencia o no de las solicitudes marcarias realizadas por el accionante, no corresponden al análisis de la presente. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación a las documentales “**E**”, “**F**”, “**G**”, “**H**”, “**I**”, “**J**”, “**K**” y “**L**”; **se inadmiten** por resultar impertinentes, ya que solo hacen mención a la marca MARIA, pero no específicamente a la marca MARIA ESPECIAL, la cual se encuentra bajo análisis de la presente. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documentales “**M**” y “**N**” **se inadmiten** por resultar impertinentes. **Y ASI SE ESTABLECE.**

Sobre las documentales marcadas “**O**” en relación a los Registros sanitarios **A-19673**, **A -153059**, **A-87011**, **A-76380** y **A-20148**, luego de una revisión de los mismos se aprecia que no se hace referencia a la marca MARIA ESPECIAL, por tanto, **se inadmiten** por resultar impertinentes. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación a las documentales marcada “**P**” Código de Productos Envasados los mismos **se inadmiten** por resultar impertinentes, ya que en ninguna de las presentaciones se hace referencia a la marca MARIA ESPECIAL. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental “**Q**” correspondiente a 217 facturas en las mismas no se evidencia la comercialización de la marca “**MARIA ESPECIAL**” en el tiempo de caducidad por No Uso alegado, por consiguiente, **no se admiten** por resultar impertinentes las documentales de facturas **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación a las documentales “**R**” y “**S**” relacionadas a las guías de Despacho y las Órdenes de compra, en las mismas no se evidencia la marca “**MARIA ESPECIAL**” en el tiempo de caducidad alegado. Por tanto, **se inadmiten** por resultar impertinentes. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la prueba documental de página web como Prueba libre que comprende páginas de Internet, Se declara **inadmisible** porque no Implica el uso de la marca MARIA ESPECIAL, durante el periodo de dos años en el que se alega la caducidad. **Y ASÍ SE ESTABLECE.**

En cuanto a la prueba de Inspección Ocular este Despacho señala que, corresponde a quien promueve la prueba realizar la misma a través de la vía extrajudicial y traer las resultas al procedimiento, por consiguiente, este órgano administrativo se encarga es de verificar si efectivamente la marca se encuentra en uso o por el contrario no ha sido utilizada en el tiempo que se alega la caducidad. Por lo antes expuesto, dicha prueba se declara **INADMISIBLE. Y ASI DE DECIDE.**

Sobre el argumento relacionado a la notoriedad de la marca, es importante destacar que dicho argumento debe ser acompañado de pruebas suficientes que respalden la notoriedad de la **marca objeto a revisión**, en el caso bajo análisis, sería la marca **MARIA ESPECIAL**, mal puede el titular de la marca pretender se considere la notoriedad de una marca, bajo supuestos que respaldan otras marcas aun cuando pertenezcan al mismo titular, en tal sentido, este Registro de la Propiedad Industrial procede a declarar **IMPERTINENTE** la solicitud de reconocimiento como marca notoria. **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 pérdida 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 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.

En el presente caso, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 19 de junio de 2023 hasta el 19 de junio de 2025. **ASÍ SE ESTABLECE.**

Así las cosas, en los caso que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca "**MARIA ESPECIAL**" no presentó elementos probatorios que demuestren el uso de la marca en las clase 29, 30 y 31 internacional en el mercado venezolano, por el período de dos (02) años consecutivos y precedentes a la fecha

en que se presentó la Acción de Caducidad por No Uso, solamente se limitó a promover pruebas sobre el uso y comercialización de las otras clases de galletas maría en sus distintas presentaciones pero no incluye entre las pruebas promovidas la marca MARIA ESPECIAL, desvirtuando lo alegado por el solicitante, que es el objeto principal del presente procedimiento, siendo este, el uso efectivo de la marca **MARIA ESPECIAL** durante el tiempo que se alega la caducidad, por lo cual este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado el supuesto establecido en el artículo 36, literal “d”, de la Ley de Propiedad Industrial, para declarar la caducidad por no uso.

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.

Así las cosas, en los casos que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca identificada *ut supra* no presentó prueba alguna que demostrará el uso de la marca, 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 debe declarar **LA CADUCIDAD POR NO USO** de los registros marcarios **P-293330**, **P293331** y **P293332** correspondientes a la marca **MARIA ESPECIAL**, cuyo titular es la empresa PROMOTORA APONGUAO S.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: ACORDAR la acumulación de los registros **P-293330**, **P293331** y **P293332**, correspondientes a las marcas bajo la denominación “**MARIA ESPECIAL**” en clases 29, 30 y 31 internacional, a los fines de abarcar en esta única decisión las solicitudes de caducidad por no uso interpuestas.

SEGUNDO: SU COMPETENCIA para resolver las solicitudes de caducidad por no uso presentadas por la empresa GRANDE MOINHO CEARENSE S/A, contra la empresa PROMOTORA APONGUAO S.A., respecto a los registros marcarios **P-293330**, **P293331** y **P293332** correspondientes a la marca “**MARIA ESPECIAL**”, en las clases 29, 30 y 31 Internacional.

TERCERO: PROCEDENTE las solicitudes de caducidad por no uso presentadas.

CUARTO: DEJAR SIN EFECTO los registros marcarios **P-293330, P293331 y P293332**, correspondientes a la marca **“MARIA ESPECIAL”** en las clases 29, 30 y 31 Internacional, cuyo titular era PROMOTORA APONGUAO S.A., en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Industrial.

QUINTO: 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 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 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/YR/ABB/FY