REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

215º, 166º y 26º

RESOLUCIÓN Nº 755

I.- ANTECEDENTES

En fecha 20 de mayo de 2025 el ciudadano, **ENRIQUE CHEANG VERA** , titular de la cédula de identidad **V-6.976.602** , Agente de la Propiedad Industrial N°2622 actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **COMPASS TRADING CORP, S.A.**, empresa venezolana, domiciliada en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, registrada por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Anzoátegui, en fecha 15 de mayo del 2024, bajo el Nº 29, Tomo 30-A, Registro Mercantil Primero del Estado Anzoátegui, carácter que se evidencia en documento poder presentado ante este Despacho y anotado en el cuaderno de poderes bajo el Nº 2024-1230, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario **P.265849** correspondiente a la marca "**COMPASS**" clase 12 internacional, cuyo titular es la sociedad mercantil FCA US LLC, otorgada en fecha 11 de noviembre de 2005.

En fecha 30 de mayo de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial, publico la Resolución Nº 352, de fecha 23 de mayo de 2025, 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 03 de julio de 2025, la ciudadana **PATRICIA HOET,** titular de la cédula de identidad **V-9.970.326,** Abogada en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial Nº3227 procediendo en su carácter de apoderada de la empresa, **FCA US LLC,** domiciliada en la ciudad de Auburn Hill, Estado de Michigan, Estados Unidos de América, carácter que se evidencia en documento poder presentado ante este Despacho y anotado en el cuaderno de poderes bajo el Nº 2023-0855, presentó escrito de "*contestación a la solicitud de Caducidad por no uso"* interpuesta contra el Registro **P-265.849.**

I.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega el solicitante que, se encuentra registrado ante ese Despacho la marca comercial denominada "**COMPASS**" bajo el N° **P-265849** en la clase 12 internacional cuyo titular es la empresa FCA US LLC, la cual se encuentra domiciliada en Michigan, Estados Unidos.

BOLET & TERRERO

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la ley de Propiedad Industrial, solicita la **CADUCIDAD POR NO USO,** del registro **P-265.849** correspondiente a la marca comercial "**COMPASS**" por no haber sido utilizada por su titular durante dos años consecutivos, dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Que, su mandante tiene interés en usar o poner en uso la marca COMPAS TIRE dentro del mercado nacional, la cual fue negada mediante Resolución Oficial Nº 270, publicada en la página 40, Tomo XVIII del Boletín de la Propiedad Industrial N°641, en fecha 29 de marzo de 2025, con entrada en vigencia el 30 de marzo de 2025, con base en la marca **"COMPASS**", registro **P-265849** objeto de la presente acción, la cual fue debidamente recurrida mediante Recurso de Reconsideración.

Que, con el objeto de aportar al caso las pruebas conducentes a demostrar el NO USO de la marca **"COMPASS"** por parte de FCA US LLC, solicito oportunamente a ese Despacho Oficie:

- Al servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) a los efectos de que certifique si fue solicitada la clasificación arancelaria para vehículos a motor y parte de los mismos, por parte del agente aduanal del titular FCA US LLC.
- Para que sirva certificar la existencia o no de lo siguiente:

Manifiesto de importación para vehículos a motor y parte de los mismos, consignado a nombre de FCA US LLC, con los documentos exigidos en el artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduana:

1.- Declaración de aduanas.

2.-Facturas comerciales que contengan la información respecto a vehículo a motor y parte de los mismos, junto al precio, costo de fletes y seguro.

3.- Conocimientos de embarques de vehículos a motor y partes de los mismos, consignado a nombre de FCA US LLC.

Al Servicio Autónomo Nacional de Normalización, calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER) a los efectos que certifique el cumplimiento o no de la norma COVENIN correspondiente por parte del titular FCA US LLC, así como de la calidad de los productos Vehículos a motor y parte de los mismos, signado con la marca "**COMPASS"**.

II.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Que, fue presentado ante ese Despacho en fecha 20 de mayo de 2025, una solicitud de acción de caducidad por no uso en contra del registro **P-265849,** por parte de la empresa COMPASS TRADING CORP. S.A.

BOLET & TERRERO

Que, su representada fue notificada de esta acción de caducidad en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 642, Tomo XIV, Resolución Nº 352.

Que, la empresa accionante alega tener interés legítimo para presentar la acción de caducidad por no uso, en virtud de lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, fundamentándose en la reciente negativa de oficio de su solicitud de marca Nº 2024-005659, pues la misma fue negada con base en la marca **"COMPASS"**.

Que, estando dentro del plazo legal establecido se da por notificada de la acción de caducidad por no uso, y se procede a contestar formalmente a fin de rechazar los argumentos esgrimidos por la contraparte.

Que, la marca "**COMPASS"**, está registrada desde el año 2005, y es utilizada desde hace veinte años para identificar uno de los modelos de vehículos de la línea JEEP.

Que, se entiende de acuerdo a los criterios doctrinales contemplados a nivel regional que una marca está siendo usada en el mercado cuando: *"… los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se afecta su comercialización en el mercado.*"

Que, de una búsqueda por Internet se pudo verificar variedad de concesionarios Jeep en distintas ciudades del país que promocionan y venden las camionetas **"COMPASS",** las cuales se encuentran expuestas en la página oficial de Jeep en Venezuela: https://jeep.com.ve/concesionarios, a su vez, se encuentra en la misma página, la descripción y funcionalidades del modelo: https://jeep.com.ve/vehicle/compass.

Que, la promoción de este modelo también puede verse fácilmente en las redes sociales oficiales del distribuidor de Jeep en Venezuela, donde se hacen publicaciones periódicas promocionando la disponibilidad de este modelo "**COMPASS"**. Todas ellas en febrero de 2025 página https:// www. Instagram.com /jeepve.

Que, las ventas anuales del Jeep **COMPASS** en Venezuela reflejan la presencia y aceptación de la marca en el país. En un mercado automotor que experimentó un repunte notable en el presente año 2025, con más de 40 vehículos nuevos vendidos en lo que va de año, el "**COMPASS"** ha logrado consolidarse como una opción destacada dentro del segmento SUV en Venezuela.

Que, en relación a los años 2022 y 2023, existe evidencia de fácil acceso para el consumidor, donde se puede constatar que estos modelos fueron importados desde las plantas en Brasil para Venezuela.

BOLET & TERRERO

Que, a los efectos probatorios pertinentes de este caso, solicita el termino ultramarino de seis (06) meses contemplados en el artículo 393 del Código de procedimiento Civil Venezolano, por la distancia que nos separa de nuestro mandante a los fines de aportar, mediante escrito complementario, las evidencias documentales para soportar alguno de nuestros argumentos de defensa.

III. 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 "**COMPASS",** 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.**

IV- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer la solicitud relativa a Caducidad por No Uso contra el titular de la marca ante identificada, 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 la marca.

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 la declaratoria de caducidad de una marca un asunto relativo a la materia

BOLET & TERRERO

que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la presente solicitud. **ASÍ SE DECIDE. –**

V- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentra el lapso para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud de caducidad planteada por la sociedad mercantil COMPASS TRADING CORP, S.A., pasa a pronunciarse sobre: **LAS PRUEBAS DE INFORMES** solicitadas por la representación de la sociedad mercantil COMPASS TRADING CORP, S.A.

Considera este Despacho que, corresponde a quien promueve la prueba, traer las resultas y consignarlas al presente procedimiento, siendo que, 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, dichas pruebas se declaran **INADMISIBLES. Y ASI DE DECIDE. –**

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.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA FCA US LLC: En cuanto Prueba libre promovida, se logró verifica en las distintas redes sociales, que la marca/producto se encontraba publicitada para la venta en Venezuela, en el periodo en el cual se alega la caducidad, razón por la cual, las mismas **se admiten** al no resultar ilegales e impertinentes ya que demuestran el uso de la marca, durante el periodo que va desde el 20 de mayo de 2023 hasta el 20 de mayo de 2025.

En cuanto a la solicitud, de que se le conceda el termino extraordinario "*ultramarino*" de seis (06) meses contemplados en el artículo 393 del Código de procedimiento Civil Venezolano, con la finalidad de aportar, mediante escrito complementario, las evidencias documentales para soportar alguno de sus argumentos de defensa, señala este Registro que, la solicitud de caducidad por No uso de la marca "**COMPASS**" es respecto al uso y comercialización de la misma **dentro del territorio nacional**, por consiguiente las pruebas de presunción que corresponden tanto a facturas, inventarios, balances y cualquier otra prueba, corresponden y deben de constar dentro del territorio nacional, no fuera de este.

Por consiguiente, la solicitud planteada no comprende ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este

BOLET & FERRERO

Despacho niega lo solicitado por la representación legal de la empresa FCA US LLC. **Y 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, 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 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 SE ESTABLECE. -**

Así las cosas, en el caso que se evalúa en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca “**COMPASS”** presento 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 Propiedad Industrial, no se cumplió.

Ahora bien, visto que se presentaron pruebas suficientes que demuestran el uso de la marca “**COMPASS**” 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 **SIN LUGAR** la solicitud y, en consecuencia, se mantiene el registro marcario **P265849,** correspondiente a la marca “**COMPASS”** en la clase 12 internacional, cuyo titular es la empresa **FCA US LLC. Así se decide. -**

BOLET & TERRERO

VI.- 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 mercantil **COMPASS TRADING CORP, S.A.,** contra la empresa **FCA US LLC,** respecto al registro marcario **P265849** correspondiente a la marca "**COMPASS**", en la clase 12 Internacional.

SEGUNDO: **SIN LUGAR** la solicitud de caducidad por no uso presentada, por el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA,** quien actúa en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil COMPASS TRADING CORP, S.A., y en consecuencia, se ratifica la vigencia del registro marcario **P265849** correspondiente a la marca "**COMPASS**", cuyo titular es FCA US LLC.

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 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/YR/ABB/ FY

BOLET & TERRERO

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, martes 23 de diciembre de 2025

Año 69 **Boletín N° 648**

Tomo 16/16 **Tomo XVI /XVI**

ÍNDICE

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

MINISTRA DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

HENDRICK PERDOMO

REGISTRADOR (E) DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

HENDRICK PERDOMO

SEDE: CUARTO PISO
EDIFICIO NORTE,
CENTRO SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS, VENEZUELA
TELEFONOS:
48164.78/481.42.15/484.29.07
FAX: 483.13.91
WEB: sapi.gob.ve

S.A.P.I. 1931
Hecho el Depósito de Ley
DEPÓSITO LEGAL

TOMO XVI
(Continuación)

Disposiciones Administrativas. . . . . Pág. 02

Prórrogas Aprobadas . . . . . Pág. 41

Disposiciones Administrativas (Indicaciones Geográficas Protegidas) . . .Pág. 42

(Sección de Patentes)

Solicitudes de Patentes de Invención Publicadas a Efecto de Oposiciones . . . . . Pág. 86

Solicitudes de Patentes de Modelo Industrial Publicadas a Efecto de Oposiciones . . . . . Pág. 93

Orden de Publicación en Prensa de Solicitudes de Patentes de Invención . . . . . Pág. 95

Orden de Publicación en Prensa de Solicitudes de Patentes de Modelo Industrial. . . . . Pág. 97

Orden de Publicación en Prensa de Solicitudes de Patentes de Dibujo Industrial. . . . . Pág. 99

Solicitudes de Patentes de Invención Devueltas por Examen de Forma. . . . . Pág. 100

Solicitudes de Patentes de Modelo Industrial Devueltas por Examen de Forma . . . . . Pág. 102

Solicitudes de Patentes de Invención Devueltas por Examen de Fondo. . . . . Pág. 103

Patentes de Invención Concedidas. . . . . Pág. 105

Patentes de Modelo Industrial Concedidas. . . . . Pág. 113

Prórrogas Aprobadas . . . . . Pág. 115

BOLET & TERRERO