

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 22 DE OCTUBRE DE 2025

215°, 166° y 26°

Resolución N° 759

Visto:

Que el 12 de agosto de 2008, se publicó la Resolución N° 682 en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 495 de fecha 3 de septiembre de 2008, mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial concede el registro de la marca **CLAYBOY**, Solicitud No. 2007-020617, en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería a favor del ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim.

Que en fecha 28 de septiembre de 2009, la sociedad mercantil "*Playboy Enterprises International, Inc.*", empresa domiciliada en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, mediante su apoderado, ciudadano Manuel Antonio Rodríguez, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 7.320.521, de profesión abogado e inscrito como agente de la propiedad industrial bajo el N° 2.119 consignó escrito de solicitud de nulidad del registro de la marca **CLAYBOY** en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería a favor del ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim en aplicación del artículo 6 Bis del Convenio de París y el artículo 33 numeral 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que en fecha 7 de enero de 2019, la sociedad mercantil "*Playboy Enterprises International, Inc.*", mediante su apoderado, ciudadano Ricardo Antequera Hernández, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad N° V- 10.963.622, de profesión abogado e inscrito como agente de la propiedad industrial bajo el N° 2.901, consignó escrito de ratificación de la solicitud de nulidad del registro de la marca **CLAYBOY** en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería a favor del ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim; respondiendo al llamado realizado por este Registro de la Propiedad Industrial mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 588 de fecha 14 de noviembre de 2018.

I.- SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD

La sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.*, antes identificada, solicitó la nulidad del registro de la marca **CLAYBOY**, en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería a favor del ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim en aplicación del artículo 6 Bis del Convenio de París y el artículo 33 numeral 12 de la Ley de Propiedad Industrial, que se resume en los siguientes términos:

La representación de *Playboy Enterprises International, Inc.*, argumenta que tiene legitimación activa para solicitar la nulidad del registro de la marca **CLAYBOY**, ya que afecta sus derechos e intereses y los del interés colectivo. En este sentido señala que *Playboy Enterprises International, Inc.*, es titular de derechos sobre la marca notoriamente conocida **PLAYBOY**, registrada para identificar prendas de

vestir, revistas, telecomunicaciones y servicios vinculados al entretenimiento; y que la marca **PLAYBOY** ha identificado por más de cincuenta años una de las revistas de entretenimiento para adultos más leídas en el mundo.

Con base en la alegada notoriedad, el representante de *Playboy Enterprises International, Inc.*, invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia del 10 de marzo de 1993, que establece que no puede registrarse una marca por quien no le haya dado notoriedad. Asimismo, invoca la Resolución N° 2889 de fecha 21/07/1997, que establece los criterios para evidenciar si una marca ha adquirido el carácter de notoria; y que la notoriedad de la marca **PLAYBOY** se deriva incluso de las revistas PLAYBOY VENEZUELA y artículos de prensa promocionando sus productos, así como entrevistas a personalidades reconocidas y certificados de registro a nivel mundial.

La representación *Playboy Enterprises International, Inc.*, basa la solicitud de nulidad absoluta en el riesgo de confusión entre la marca **PLAYBOY** y el Registro Venezolano **CLAYBOY**, sosteniendo que existe una identidad fonética entre ambos signos según un análisis comparativo realizado por un consumidor medio.

Asimismo, sostiene que el registro de la marca "**CLAYBOY**" reproduce de manera casi idéntica la marca notoria "**PLAYBOY**", modificando únicamente la primera letra, sin otorgarle suficiente capacidad distintiva, por ello se presenta una identidad de productos entre las marcas, ya que ambas distinguen artículos de vestir, lo que imposibilita la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

El basamento legal invocado para interponer la solicitud de nulidad absoluta es el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, junto con el artículo 33 numeral 12 de la Ley de Propiedad Industrial que prohíbe el registro de marcas que puedan prestarse a confusión con otra marca ya registrada y el artículo 6 BIS del Convenio de París que compromete a los países a rehusar o invalidar el registro de una marca que constituya una reproducción o imitación susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida. Asimismo, invoca el artículo 136, literal a, y el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Finalmente, el representante de *Playboy Enterprises International, Inc.*, denuncia que el ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim actuó de mala fe al registrar la marca **CLAYBOY**, que reproduce casi idénticamente la marca notoria y protegida **PLAYBOY**, sin autorización y en contravención a la Ley de Propiedad Industrial. Se argumenta que esta conducta constituye un fraude al mercado y a la competencia, además de establecer un acto desleal que obstaculiza legítimamente los derechos de la empresa propietaria de la marca **PLAYBOY**. Asimismo, se señala que esta acción busca aprovecharse de la reputación de la marca original para impedir o restringir su acceso al mercado, generando confusión y afectando tanto a la competencia como a los consumidores, en violación de los principios de buena fe y lealtad comercial.

II.- SOBRE EL REGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El representante de *Playboy Enterprises International, Inc.*, sostiene que la Decisión 486 de la Comunidad Andina constituye el régimen jurídico aplicable a su solicitud señalando que la referida Decisión de la Comunidad Andina, sigue vigente en la

República Bolivariana de Venezuela, hasta que sea derogada mediante una ley especial dictada por la Asamblea Nacional. Basa su argumentación en lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución, que establece que las normas adoptadas en el marco de los acuerdos de integración forman parte del ordenamiento legal vigente y tienen aplicación preferente sobre la legislación interna hasta que sean específicamente derogadas.

Sobre la aplicación de las normas comunes del Acuerdo de Cartagena por la República Bolivariana de Venezuela es importante destacar que entre el periodo que va desde el año 2000 al 2008, en materia de Propiedad Industrial, las normas comunes del Acuerdo de Cartagena tuvo aplicación preferente, por ser Venezuela un país miembro, hasta la denuncia efectuada en fecha 20 de abril de 2006, ante lo cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, ordenó restituir la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, a partir del día 12 de septiembre de 2008.

En este sentido, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que la solicitud de nulidad del registro de la marca **CLAYBOY** en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería fue interpuesta por la sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.*, en fecha 28 de septiembre de 2009, cuando la República Bolivariana de Venezuela había abandonado el régimen de la Comunidad Andina de Naciones; y por ello, la normativa aplicable para resolver la solicitud de nulidad es la normativa nacional: la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Propiedad Industrial.

III.- SOBRE LA POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE REVOCAR Y ANULAR SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Para realizar pronunciamiento sobre la solicitud planteada por la sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.*, este Registro de la Propiedad Industrial juzga pertinente realizar un análisis jurídico comparativo de los artículos 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), con el fin de establecer los supuestos, requisitos y efectos distintivos de cada figura.

El artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece:

“Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.”

Esta norma consagra la facultad de revocación por parte de la Administración Pública. Su fundamento es el principio de autotutela, que permite a la Administración revisar y modificar sus propios actos para adecuarlos a los fines de interés público, sin necesidad de que exista un vicio de legalidad. El presupuesto esencial y la limitación más importante para aplicar este artículo es que el acto no haya originado derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular.

La anterior limitación resulta de extrema importancia ya que si un acto administrativo, por su contenido, ha generado un derecho a favor de un ciudadano la Administración Pública **NO PUEDE** revocarlo discrecionalmente al amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Hacerlo

constituiría una vulneración de derechos adquiridos y una lesión a la confianza legítima que el particular depositó en la declaración administrativa.

Por su parte el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece:

“La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.”

Al contrario de lo previsto en el artículo 82 antes referido, esta norma se refiere a la declaración o reconocimiento de una nulidad absoluta preexistente. Su fundamento es el principio de legalidad, que exige sancionar los actos que adolecen de vicios tan graves que los tornan inexistentes o nulos de pleno derecho para el ordenamiento jurídico.

La aplicación del artículo 83 está condicionada a que el vicio que afecta al acto administrativo encuadre en uno de los supuestos de nulidad absoluta taxativamente establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a saber:

1. Cuando la nulidad este expresamente determinada por una norma constitucional o legal.
2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley.
3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento lealmente establecido.

La declaración de nulidad absoluta produce efectos retroactivos (*ex tunc*). Se entiende que el acto nunca existió jurídicamente y, por lo tanto, debe cesar toda producción de efectos y restablecerse la situación al estado anterior a su entrada en vigencia, en la medida de lo posible.

En el presente caso, se aprecia que el representante de la sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.*, pretende la nulidad absoluta del acto de registro de la marca **CLAYBOY** bajo la aplicación del artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando como se ha señalado, existe una distinción fundamental entre los artículos 82 y 83 *eiusdem* para una correcta actuación administrativa y una efectiva defensa de los derechos de los particulares.

Así las cosas, considera este Registro de la Propiedad Industrial que como quiera que el registro de la marca **CLAYBOY**, en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería, a favor del ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim, le otorga derechos subjetivos, le está impedido a esta Administración Pública la aplicación del artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **Y ASÍ SE DECIDE.**

Ahora bien, como quiera que el representante de la sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.*, pretende la nulidad absoluta del acto de registro de la marca **CLAYBOY** sin indicar el vicio de nulidad absoluta que afecta al acto

administrativo según los supuestos taxativamente establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, considera este Registro de la Propiedad Industrial que se debe declarar **IMPROCEDENTE**, tomando en consideración que la aplicación del artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no es discrecional en cuanto a su causa, ya que está subordinada a la verificación objetiva de un vicio del artículo 19. Es crucial destacar que, a diferencia del artículo 82, sí puede aplicarse a actos que hayan generado derechos subjetivos, pues la gravedad del vicio es tal que el ordenamiento jurídico prefiere anular de raíz el acto ilegítimo, incluso a costa de suprimir el derecho que de él emanaba.

Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial señala que:

*“La nulidad del registro de la marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante **los tribunales competentes**, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley.*

Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.”

Como se podrá apreciar de la norma transcrita, la solicitud de nulidad de una marca registrada debe interponerse **ante los tribunales** competentes, en el lapso de caducidad de dos años, por la especialidad de la materia.

En este sentido, este Órgano Administrativo aprecia que el principio de legalidad consagrado en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresamente establece que “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.” De ahí que, al establecer la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 84 que el conocimiento de la nulidad le corresponde a los tribunales, no puede el órgano que dictó el acto administrativo pronunciarse al respecto.

Ahora bien, aunque la norma no indica expresamente cuál es el tribunal competente, considera este Registro de la Propiedad Industrial que en atención a la naturaleza jurídica del acto jurídico impugnado, es decir un acto administrativo emanado de un órgano de la Administración Pública Nacional, en aplicación del numeral 5 del artículo 24, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el párrafo único del mismo artículo y el numeral 1 del artículo 15 *eiusdem*; la competencia para conocer de la nulidad a la que se refiere el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, le corresponde a los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, por tener el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual su sede en la ciudad de Caracas.

En atención a lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial y en aplicación del artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, quedan expuestos los motivos por los cuales esta Administración Pública declara que los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, tienen la jurisdicción para pronunciarse sobre

la petición de nulidad planteada por la sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.* **ASÍ SE DECIDE.**

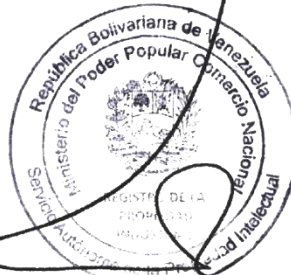
IV.- RESUELVE

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la presente decisión, este Registro de la Propiedad Industrial declara:

PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad del registro de la marca **CLAYBOY**, Solicitud No. 2007-020617, en la clase 25 Internacional del Clasificador Niza relativa a vestidos, calzados y sombrerería, a favor del ciudadano Ibrahim Antonio Zalt Hazim interpuesta por en aplicación de los artículos 6 Bis del Convenio de París, 33 numeral 12 de la Ley de la Propiedad Industrial; 136, literal a y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. planteada por la sociedad mercantil *Playboy Enterprises International, Inc.*, mediante su apoderado, ciudadano Manuel Antonio Rodríguez.

SEGUNDO: NOTIFICAR que de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, numeral 5, y 32, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa podrá interponer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, 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 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/VV