

**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° 764**

Visto:

Que el 19 de junio de 2024, se publicó la Resolución N° 403 en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 631 mediante el cual el Registro de la Propiedad Industrial concede el registro de la marca **PROELFMAX (logo)** bajo el N° P399368, en la clase 04 Internacional del Clasificador Niza relativa a productos industriales, específicamente aceites, lubricantes y combustibles, a favor de la sociedad mercantil *Market Lub Plus, C.A.*

En fecha 21 de junio del 2024, la sociedad mercantil *Total Energies Holdings*, empresa constituida bajo las leyes de Francia domiciliada en 2 Place Jean Millier -La Défense 6 – Courbevoie, Francia, mediante su apoderado, ciudadano Enrique Chang Vera, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.-6.976.602, de estado civil soltero, de profesión abogado e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 50.837, consignó escrito de solicitud de nulidad del registro de la marca **PROELFMAX (logo)**, en la clase 04 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Market Lub Plus, C.A.*, en aplicación del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial.

**I.- SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD**

La sociedad mercantil *Total Energies Holdings*, antes identificada, solicitó la nulidad del registro de la marca N° P399368, **PROELFMAX (logo)**, en la clase 04 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Market Lub Plus, C.A.*, en aplicación del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, que se resume en los siguientes términos:

El fundamento principal de la solicitud es que la marca **PROELFMAX (logo)** fue otorgada en violación a los principios de prioridad y buena fe, ya que la marca **ELF**, que ostenta un importante renombre en el mercado, fue registrada de manera previa y su denominación está contenida en la marca impugnada, **PROELFMAX (logo)**, lo cual genera una confusión en el mercado y entre los consumidores. Además, se argumenta que la marca **PROELFMAX (logo)** fue concedida en perjuicio de los derechos adquiridos por la marca **ELF**, al incorporar elementos como "**PRO**" y "**MAX**" a una denominación que es sustancialmente similar, además de que la similitud en la apariencia y el diseño, combinada con la similitud fonética y gráfica, induciría a la confusión en los consumidores.

Asimismo, se señala que los productos protegidos por ambas marcas son similares o incluso idénticos, compitiendo en los mismos canales de distribución y medios de publicidad, lo que aumenta la probabilidad de que los consumidores creen que se trata de la misma marca o productos relacionados, generando un riesgo de confusión y dilución de la marca registrada **ELF**. La solicitud también menciona que la marca **PROELFMAX (logo)** fue concedida en perjuicio de los derechos del titular, ya que la denominación "**ELF**" está contenida en ella, y que los términos utilizados son genéricos y de uso común, lo que debería impedir su registro o, en su caso, su protección.

Finalmente, la petición está sustentada en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, que regula la nulidad de registros que contravengan derechos anteriores o principios de buena fe, y en la normativa constitucional, argumentando que la concesión de la marca viola derechos de prioridad y la protección de marcas previamente registradas.

## II.- DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer de la nulidad del registro de la marca N° P399368, **PROELFMAX (logo)**, en la clase 04 Internacional del Clasificador Niza, a favor de la sociedad mercantil *Market Lub Plus, C.A.*, planteada por la sociedad mercantil *Total Energies Holdings* es pertinente establecer la competencia de este Registro.

Ahora bien, el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial en cuestión 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. (Subrayado nuestro).*

*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, por **falta de jurisdicción**, entendiéndose en el presente caso por jurisdicción la función estatal que cumple el poder judicial en la resolución de asuntos sometidos a su conocimiento.

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, **NO TIENE JURISDICCIÓN** para pronunciarse sobre la petición de nulidad planteada por la sociedad mercantil *Total Energies Holdings*. **ASÍ SE DECIDE.**

Ahora bien, a los fines de salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio *pro actione*, se recomienda interponer la solicitud de nulidad del registro de la marca **PROELFMAX (logo)**, interpuesta por la sociedad mercantil *Total Energies Holdings* en aplicación del artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, de conformidad con el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

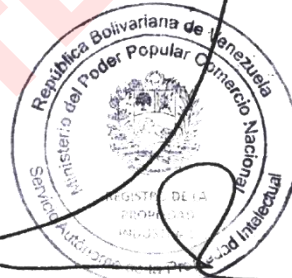
### III.- RESUELVE

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

**PRIMERO: INADMISIBLE** la solicitud de nulidad del registro de la marca **PROELFMAX** (logo), interpuesta por la sociedad mercantil *Total Energies Holdings*, por **FALTA DE JURISDICCIÓN** de este Órgano Administrativo para pronunciarse sobre la petición de nulidad planteada por la sociedad mercantil *Total Energies Holdings*, mediante su apoderado, ciudadano Enrique Chang Vera, antes identificado, contra el registro de la marca **PROELFMAX (logo)**, en la clase 04 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Market Lub Plus, C.A.*

**SEGUNDO: 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 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