

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 23 DE FEBRERO DE 2026

215°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 111

I.- ANTECEDENTES

En fecha 20 de noviembre de 2025, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RÍOS**, venezolana, titular de la cédula de identidad **V-11.307.067**, abogada y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando en su carácter de Apoderada de la Sociedad Mercantil **PIKOLIN, S.L.**, constituida y existente conforme a las leyes de España, domiciliada en Ronda del Ferrocarril, 24, plataforma logística Zaragoza (Plaza) 50197, Zaragoza, España; carácter que se evidencia en documento poder presentado ante este Despacho y anotado en el cuaderno de poderes bajo el N°**2021-1641**, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso**, respecto al registro marcario **F102387**, correspondiente a la marca "**PIKOLIN**" clase 32 nacional, cuyo titular es la empresa **SMARTECH C.A.**, en virtud de documento público de cesión presentado por ante este Despacho, en fecha 19 de agosto de 2025.

En fecha 26 de diciembre de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial publicó la Resolución N° 761, de fecha 26 de noviembre de 2025, Tomo XVI, páginas 30-31 en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 648, 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 11 de febrero de 2026, la ciudadana **CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SÁNCHEZ** titular de la cédula de identidad **V-7.786.450**, abogada e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 28.969, procediendo en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil **SMARTECH, C.A.**, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Carabobo en fecha 20 de septiembre de 2018, bajo el N° 12, Tomo 182-A, con Registro de Información Fiscal (R.I.F) J-41244920-6, tal como se evidencia de documento poder debidamente inscrito por ante este organismo bajo el N° **2025-1641**, presentó escrito de contestación y pruebas a la solicitud de Caducidad por Falta de Uso interpuesta contra el Reg. **F102387**.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega la solicitante de la acción de caducidad que por ante este despacho se encuentra registrada la marca "**PIKOLIN**" bajo el registro F102387 de fecha 07 de junio de 1983, para distinguir los siguientes productos de la clase 32 nacional: "**Colchones de resortes, goma espuma, algodón o productos similares**" cuyo titular es la sociedad mercantil **SMARTECH C.A.**, empresa domiciliada en Valencia, estado Carabobo-Venezuela.

Que, la sociedad mercantil **PIKOLIN S.L.**, ostenta la titularidad de la marca **PIKOLIN** en España de conformidad con los Registros N° M0309454 y M0319277, en la clase 20 internacional, tanto en el modo como en la cantidad que dispone la Ley.

Que, en fecha 06 de octubre de 2021, presentó ante este Despacho la solicitud de Registro de la marca **PIKOLIN (Y DISEÑO)**, la cual quedo inscrita bajo el N° **2021-007793** para proteger "**Camas; colchones; somieres; somieres para colchones; protectores de colchones; somieres de muelles; somieres de listones; somieres de camas; bases de camas; almohadas**" en clase 20 internacional.

Que, la referida marca fue negada de oficio con base a la marca **PIKOLIN** registrada bajo el N° **F077456**, propiedad de **SMARTECH C.A.**, conforme a la Resolución N° 1509, publicada en la página 69, del Tomo XXI, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 619 de fecha 25 de noviembre de 2022 y debidamente recurrida mediante Recurso de Reconsideración presentado en fecha 14 de diciembre de 2022.

Que, en virtud de lo anterior, queda suficientemente demostrado el legítimo interés que posee y mantiene su mandante para solicitar la presente acción de caducidad por no uso, en virtud de ser poseedora de derechos subjetivos.

Que, a los efectos de demostrar el **NO USO** de la marca **PIKOLIN**, base de la presente acción, se hizo una revisión en Internet en distintos portales de compras electrónicas, incluidos los populares Mercado Libre y Marketplace de Facebook, y no se encontró colchones de resortes, goma espuma, algodón o productos similares signados con la marca **PIKOLIN** comercializados por **SMARTECH C.A.**, anexando resultados de dicha búsqueda marcado "A".

Que, con el objeto de aportar al caso las pruebas conducentes a demostrar el **NO USO** de la marca **PIKOLIN** por parte de **SMARTECH C.A.**, solicita a este Despacho que oficie a los siguientes entes públicos:

-Al servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT) a los efectos de que certifique si fue solicitada la clasificación arancelaria de colchones de resorte, goma espuma, algodón o productos similares, por parte del agente aduanal de **SMARTECH C.A.**, para que sirva certificar la existencia o no de lo siguiente:

- Agente aduanal autorizado, y si este se encuentra registrado en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA).
- Manifiestos de importación de colchones de resortes, goma espuma, algodón o productos similares.
- Facturas proforma que contengan la información respecto a los bienes que se están importando, junto al precio, costo de fletes y seguros; así como de documentos de nacionalización y actas aduaneras.
- Si se han efectuado desaduanamientos mediante el reconocimiento, valoración y liquidación de los siguientes productos: colchones de resortes, goma espuma, algodón o productos similares, signados con la Marca **PIKOLIN** y si se han fijado y pagado los tributos a cancelar por parte del titular, el agente aduanal y/o distribuidor exclusivo.

-Al Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad Metrología y Reglamentos Técnicos (**SENCAMER**), con la finalidad de que estos dejen constancia de la no vigencia o inexistencia de los permisos necesarios para la comercialización de colchones de resortes, goma espuma, algodón o productos similares, signados con la Marca **PIKOLIN**, así como del cumplimiento por parte de su titular de la Norma Covenin establecida por el Comité Técnico 3.

Asimismo, solicita la acumulación de los expedientes **F077456** y **F102387**, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Alega la representación legal de **SMARTECH C.A.**, que procede a dar contestación o alegatos de defensa con indicación a la promoción de las pruebas a la solicitud de caducidad por no uso de la marca "**PIKOLIN**" conforme a lo siguientes términos:

Que, en fecha 20 de noviembre de 2025, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLARIOS** en representación de la sociedad **PIKOLIN S.L.**, presentó escrito de solicitud de caducidad por no uso de la marca **PIKOLIN**, número de registro **F102387**, fecha de registro 07/06/1983 la cual fue solicitada y registrada inicialmente por **VICENZO LAMONICA VITRANO**, para distinguir "*colchones de resortes, goma espuma, algodón o productos similares*", siendo su posterior titular la **SUCESIÓN VICENZO LAMONICA VITRANO**, conforme a cesión presentada ante este Despacho en fecha 24 de mayo de 1999, sucesión esta que concedió una licencia de uso a la sociedad mercantil **INDUSTRIAS ITALBOX, C.A.**, presentada ante este Despacho en fecha 26 de agosto de 2005, empresa esta que ejerció los derechos exclusivos sobre la

marca hasta el año 2025, posteriormente su representada **SMARTECH C.A.**, adquirió a titularidad de la marca mediante documento público de cesión en fecha 12 de agosto de 2025, siendo su última renovación en fecha 28 de marzo de 2025.

Que, la pretensión de caducidad por no uso de la marca invocada por la solicitante es improcedente, toda vez que el supuesto de hecho previsto en la norma exige la inacción absoluta del titular por un periodo mínimo de dos (02) años consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud la cual fue presentada en fecha 20 de noviembre de 2025, por lo cual el periodo debe abarcar desde el 20 de noviembre de 2023 al 20 de noviembre de 2025.

Que, el derecho de propiedad industrial es continuo y no se interrumpe por ninguna transferencia de derechos, es el caso, que para el periodo citado, la sociedad mercantil **INDUSTRIAS ITALBOX C.A.**, con ocasión de la licencia de uso de la marca que la había sido otorgada por la **SUCESIÓN LAMONICA VITRANO**, presentada ante ese Despacho en fecha 26 de agosto de 2025, ejerció los derechos exclusivos sobre la marca hasta el año 2025, puesto que su representada **SMARTECH C.A.**, adquirió la titularidad plena mediante un contrato de cesión presentada en fecha 19 de agosto de 2025. En este sentido el uso comercial y los derechos exclusivos de la marca **PIKOLIN** por parte de la empresa **INDUSTRIAS ITALBOX C.A.**, con ocasión de la licencia de uso que le fuera concedida por la **SUCESIÓN LAMONICA VITRANO**, hasta el año 2025, se ha mantenido en forma ininterrumpida desde el 26 de agosto de 2005 hasta el año 2025, fecha en la que se perfecciono la cesión de la marca a un nuevo cesionario como es **SMARTECH C.A.**

Que, no podría ser aplicado el artículo 36 de forma automática, pues se ignoraría a justa causa que representa el reciente adquirente. La doctrina enseña que *“el nuevo adquirente goza de confianza legítima y una protección especial contra la caducidad durante el periodo de transición administrativa, ya que la ley no puede exigir el cumplimiento de una obligación a quien apenas esta perfeccionando su cualidad de titular ante esta propia administración”*.

Que, exigir pruebas de uso intensivo a su representada **SMARTECH C.A.**, que apenas esta perfeccionando la cesión administrativa constituiría una vulneración al derecho de Propiedad y a la Seguridad Jurídica, por lo que no puede solicitarse la caducidad por no uso de una marca que acaba de ser objeto de una transacción comercial onerosa y de una solicitud de registro de transferencia ante este mismo órgano y más cuando se ha demostrado que la marca **PIKOLIN**, ha sido objeto de una explotación continua y efectiva no ininterrumpida por ninguna transferencia de derechos .

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

Promueve marcado “1, 2 y 3” Anexos correspondientes a la marca **PIKOLIN**.

Promueve marcado “4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12” facturas de las ventas de los productos de la marca **PIKOLIN**, de fechas 12/12/2018/; 29/08/2019; 06/09/2019; 27/06/2021; 03/02/2022; 16/05/2023; 05/07/2023; 11/06/2024; 23/06/2025.

Promueve marcado “13” folleto publicitario de la marca.

Promueve marcado marcado “14, 15 y 16” registros fotográficos.

Promueve marcado “17” copia del contrato de cesión de marcas debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Valencia, Estado Carabobo de fecha 12 de agosto del año 2025, esto es 90 días antes de la interposición de solicitud de caducidad.

IV.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, 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 “**PIKOLIN**”, 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 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 que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la presente solicitud. **Así se establece.-**

VI.- FUNDAMENTACIÓN

PUNTO PREVIO

En atención a la solicitud de acumulación realizada por la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, en los expedientes **F077456** y **F102387**, es preciso señalar que este Registro de la Propiedad Industrial realizando la verificación requerida en los expedientes administrativos de las solicitudes ya plenamente identificadas, se constató que las mismas se encuentran en etapas procesales diferentes, por tanto, se declara **SIN LUGAR** la solicitud de acumulación planteada. **Así se establece.-**

Vencido como se encuentra el lapso para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por la sociedad mercantil **PIKOLIN S.L.**, procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas a tenor de lo previsto en el principio de exhaustividad, principio previsto en el ámbito judicial y por analogía aplicable en este ámbito administrativo, con la finalidad de que quien aquí decide proceda a considerar las pruebas presentadas por las partes, sin omitir ningún punto fundamental del proceso.

En cuanto a las pruebas de informes solicitadas por la representación legal de **PIKOLIN S.L.**, al **Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT)** y al **Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER)**, se informa 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, siendo que corresponde es al titular de la marca demostrar si ha usado o no la mismas en el periodo alegado. **Así se establece.-**

En relación a las pruebas documentales promovidas por la representación de la sociedad mercantil **SMARTECH C.A.**, marcadas “**1, 2 y 3**” las mismas **se inadmiten** por considerarse inconducentes. **Así se establece.-**

En cuanto a las documentales “**4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,**” relacionadas a facturas de las ventas de los productos de la marca **PIKOLIN**, las mismas **se inadmiten** por resultar impertinentes. **Así se establece.-**

En cuanto a las documentales “**11 y 12**” correspondiente a facturas, las mismas **se admiten** ya que demuestran el uso de la marca en el periodo de caducidad alegada. **Así se establece.-**

En cuanto a las documentales “**13 14, 15 y 16**” las mismas **se inadmiten**, por cuanto no puede verificarse el tiempo correspondiente a dichas publicidades. **Así se establece.-**

En cuanto a la documental “**17**” la misma **se admite** por no resultar ilegal ni impertinente. **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 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, en el caso de la Ley de Propiedad Industrial por el lapso de dos (02) 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.

Asimismo, debe señalar esta Autoridad que, si bien el solicitante debe, al momento de realizar la solicitud de caducidad por no uso de una marca, consignar 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 el caso que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca **PIKOLIN** presentó 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 no de Uso, que corresponde desde el **20 de noviembre de 2023 al 20 de noviembre de 2025**, este Registro de la Propiedad Industrial considera que el supuesto establecido en el artículo 36, literal “d”, de la Ley de Propiedad Industrial respecto a la marca **PIKOLIN**, no se cumplió, por lo cual se declara **SIN LUGAR**, la solicitud planteada y, en consecuencia, se mantiene el registro marcario N° **F102387** correspondiente a la marca “**PIKOLIN**”, clase 32 nacional, cuyo titular es **SMARTECH C.A.**

VII.- DECISIÓN

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 ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, respecto al registro marcario **F102387**, correspondiente a la marca “**PIKOLIN**” en la clase 32 nacional, cuyo titular es la sociedad mercantil **SMARTECH C.A.**

SEGUNDO: **SIN LUGAR** la solicitud de Acumulación de los registros marcarios **F077456** y **F102387**, correspondientes a la marca “**PIKOLIN**”, planteada por la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**.

TERCERO: **SIN LUGAR** la solicitud de Caducidad por No Uso presentada por la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, quien actúa en su carácter de apoderada de **PIKOLIN S.L.**, contra la marca “**PIKOLIN**” y, en consecuencia, se ratifica la vigencia del registro **F102387**, cuyo titular es la sociedad mercantil **SMARTECH C.A.**

CUARTO: 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/ZC/ABB/FY