

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, 02 DE ABRIL DE 2026

215°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 184**I.- ANTECEDENTES**

En fecha 02 de diciembre de 2024 la ciudadana, DORIS CABEZAS, titular de la cédula de identidad N° **V- 3.183.761** , Agente de la Propiedad Industrial N°3415 actuando en su carácter de Directora Gerente de la empresa 300 PROMOTORA DIVERS, C.A., sociedad debidamente constituida por ante el Registro Mercantil Segundo, del Distrito Capital y Estado Miranda , bajo el N° 60, Tomo 239-A-Sgdo, de fecha 15 de junio de 1995 , domiciliada en Caracas-Venezuela, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario **S073678** correspondiente a la marca de servicio “**BANCO UNO**”, a nombre de BANESCO HOLDING, C.A., en la clase 36 Internacional, otorgada en fecha 24 de mayo de 2021.

En fecha 26 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial, publicó la Resolución N° 164, de fecha 17 de enero de 2025, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 Tomo XVII, pagina 13, 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 07 de marzo de 2025, la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO** titular de la cédula de identidad **V-5.962.633**, Abogada en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 2036, procediendo en su carácter de apoderada de la empresa BANESCO HOLDING, C.A., sociedad mercantil de este domicilio e inscrita en el registro mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 21 de diciembre de 1998, bajo el N° 62, Tomo 86-A- Pro, tal como se evidencia de documento poder debidamente inscrito por ante este organismo bajo el N° 505/99, solicita copia simple del escrito de cancelación por falta de uso, presentado por la empresa 300 PROMOTORA DIVERS, C.A., respecto al registro marcario N° S-073678 correspondiente a la marca “**BANCO UNO**”, en la clase 36 internacional.

En fecha 14 de marzo de 2025, la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO**, ya identificada, presentó “*Escrito de contestación a la solicitud de Cancelación por falta de Uso interpuesta contra el Reg N° S073678*”.

En fecha 04 de abril de 2025, la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO** consignó escrito de pruebas a la solicitud de caducidad por falta de uso.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega el solicitante, que se encuentra registrado ante ese Despacho la marca de servicio denominada "**BANCO UNO**" Registro Nro. **S-073678**, en la clase 36, internacional cuyo titular es Banesco Holding, el cual se encuentra domiciliado en Caracas Venezuela.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la ley de Propiedad Industrial, solicita la **CADUCIDAD POR FALTA DE USO**, del registro "**BANCO UNO**" Registro Nro. S073678, en la clase 36 internacional.

Que, "*Dicho registro no ha sido utilizado por su titular por más de dos (2) años consecutivos a su concesión, razón fundamental e ineludible para mantener la vigencia del registro, puesto que incurre en el causal de caducidad, según lo establecido en el artículo 19, ordinal 01 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos, en concordancia con lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial de 1956*".

Que, es de obligación del titular de una marca utilizar, promover y comercializar todo producto para fomentar la actividad empresarial y fortalecer el desarrollo económico.

Que, en virtud a lo antes expuesto y en la necesidad de la obtención la marca de servicio denominada "**BANCO UNO**" en la clase Internacional 36, a favor de su representada, solicita que se declare la **CADUCIDAD POR FALTA DE USO** del registro de marca de servicio "**BANCO UNO**" "registro Nro. S073678, en la clase 36 internacional

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Que, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639, vigente a partir del 26 de febrero de 2025, fue publicada la Resolución N° 164, Tomo XVI, pagina 13, en la cual se le notifica a su representada, la empresa BANESCO HOLDING, C.A., de la solicitud de Caducidad, interpuesta en fecha 02 de diciembre de 2024, por la empresa 300 PROMOTORA DIVERS, C.A., empresa domiciliada en Caracas- Venezuela, en contra del registro **S073678** perteneciente a la marca **BANCO UNO**, para distinguir: "*Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*", en la clase 36 internacional.

Que, encontrándose dentro del lapso legal establecido, procede a dar contestación a la solicitud de caducidad por falta de Uso interpuesta contra el registro S073678 por la empresa **300 PROMOTORA DIVERS, C.A.**, en contra de la marca "**BANCO UNO**", propiedad de la sociedad **BANESCO HOLDING, C.A.**, la cual rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes.

Alega que en todo ordenamiento legal de propiedad industrial el derecho sobre una marca es adquirido por quien primero solicita su registro.

Que, este principio de buena fe ampara el ejercicio de cualquier derecho, no escapando por supuesto, el derecho de marcas, el cual protege no solo el interés de los titulares de las marcas sino también el de los consumidores, evitando que coexistan en el mercado marcas que puedan causar error o confusión en el público consumidor.

Que, las regulaciones del mercado en materia de Propiedad Industrial tratan de procurar una libre competencia sana, fundamentada en el principio de la buena fe.

Que, el principio de la buena fe, va referido a la conducta de aquel que solicita una marca, presenta una oposición, Acciones de Cancelación o Nulidad, etc, pretendiendo con dichas acciones invocar beneficios, que no se corresponden con el adecuado estándar de la buena fe, entonces corresponde a la autoridad competente negarse a reconocer o proceder ante tales pretensiones.

Que, en razón de lo antes expuesto, rechaza y contradice en nombre de su representada la empresa **BANESCO HOLDING C.A.**, todos y cada uno de los alegatos en la solicitud de ACCIÓN DE CADUCIDAD POR FALTA DE USO, presentados por la representación de la sociedad **300 PROMOTORA DIVERS, C.A.**, y se reserva el derecho de presentar en su oportunidad las pruebas pertinentes.

ELEMENTOS PROBATORIOS:

1.-) Promueve el uso en la página Web desde el año 2007, fecha en la cual comenzó el uso de la marca por su representada, Banesco Holding, a través de su afiliada Banesco Banco Universal, la cual ha mantenido un uso continuo y publico de la marca "**BANCO UNO**".

2.-) Promueve Capturas de pantalla certificadas que demuestran la presencia de la marca en la página web, lo cual constituye una prueba fehaciente de su uso en un canal de comunicación con los clientes y el público en general.

3.-) Promueve la reciente premiación en el año 2023, siendo esta fecha que se encuentra dentro del periodo relevante para la marca "**BANCO UNO**", utilizada nuevamente por Banesco Holding, a través de su afiliada Banesco Banco Universal, en el marco de la

premiación que ganó el galardón Bank of the year Awards 2023, en la categoría The América's Top Lenders por Venezuela, posicionandola nuevamente como "**BANCO UNO**".

IV.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, así como la 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 **BANCO UNO**, 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 DECIDE. -**

VI - FUNDAMENTACIÓN

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 empresa **300 Promotores Divers, C.A.**, 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 relación al punto 1, correspondiente al Uso en la página Web desde el año 2007, fecha en la cual comenzó el uso de la marca por Banesco Holding, a través de su afiliada Banesco Banco Universal, la cual ha mantenido un uso continuo y público de la marca "**BANCO UNO**", observa quien aquí decide que, la representación legal de la empresa BANESCO HOLDING, no señala en que parte de la página web se encuentra publicitada a la marca "**BANCO UNO**", para distinguir los productos relacionados a la clase 36 internacional, a fin de para poder verificar su uso continuo y reiterado dentro del mercado en el tiempo alegado en la solicitud de caducidad que corresponde desde el **02 de diciembre de 2022, hasta el 02 de Diciembre de 2024**, por lo tanto **no se admite** la presente documenta por resultar impertinente. **Y ASI SE ESTABLECE. -**

En cuanto al punto 2, en relación a Capturas de pantalla que demuestran la presencia de la marca en la página web, este despacho informa que las mismas no demuestran el uso efectivo de la marca dentro del tiempo de caducidad por no uso alegado, por cuanto no se puede verificar el periodo de tiempo en el cual fueron realizadas las capturas de pantalla, ni el periodo de tiempo al cual hacen referencia, y las mismas no reflejan en ningún lado algún tipo de alusión o publicidad de la marca **BANCO UNO**, en tal sentido, **no se admiten** por resultar impertinentes. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación al punto 3, que hace referencia a la premiación en el año 2023, siendo fecha que se encuentra dentro del periodo relevante para la marca "**BANCO UNO**" utilizada nuevamente por Banesco Holding, a través de su afiliada Banesco Banco Universal, se aprecia que en la misma, se considera a Banesco como el banco N°1 en el mercado, siendo que, es una distinción completamente diferente al uso de la marca **BANCO UNO** en el mercado venezolano, no se evidenciándose así, el uso efectivo de la marca, por lo tanto **no se admite. Y ASI SE ESTABLECE.**

Asimismo, observa este Despacho que se logró verificar en el escrito de pruebas que la representación legal de la empresa BANESCO HOLDING, C.A., presentó un punto previo donde solo se limitó a solicitar que se declarara inadmisibile el procedimiento, pero no trajo a los autos prueba alguna que demostrara el uso efectivo de la marca “**BANCO UNO**” dentro del lapso que se le alega la caducidad por no uso, es decir, desde el **02 de diciembre de 2022 hasta el 02 de diciembre de 2024 . Y ASÍ SE ESTABLECE.-**

En tal sentido, la representación legal de la empresa BANESCO HOLDING, C.A no desvirtuó lo alegado por la empresa 300 PROMOTORA DIVERS, C.A., no consignó elementos de convicción a través de facturas comerciales o balances, que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación a la acción de Caducidad por No uso de la Marca, así como publicidades identificadas con la marca, que hagan presumir a quien aquí decide el uso efectivo de la misma, solamente se limitó a consignar unos capturas de pantalla donde se visualizan premios otorgados a la empresa Banesco Banco Universal, los cuales no demuestran el uso de la marca **BANCO UNO**, cuyo titular es BANESCO HOLDING, C.A., durante el periodo de Caducidad alegado.

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 asociado 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 caso que se evalúa en la presente decisión, el lapso de dos años se computaría previo a la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, **02 de diciembre de 2022 hasta el 02 de Diciembre de 2024.**

Ahora bien, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que 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. Si el titular de la marca no demuestra en la sustanciación del procedimiento que la ha usado durante el lapso de dos (2) años consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la acción de caducidad; es deber de este órgano administrativo declarar la caducidad del registro de la marca.

Así mismo este Registro luego de una revisión exhaustiva por ante las diferentes redes sociales sobre la empresa BANESCO HOLDING C.A., no se logró verificar el uso efectivo de la marca "**BANCO UNO**" en la fecha alegada en la solicitud de caducidad por no uso.

Así las cosas, en el caso que se evalúa 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** del registro marcario **S-73678** marca "**BANCO UNO**", cuyo titular es **BANESCO HOLDING, C.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: SU COMPETENCIA para resolver la solicitud de caducidad por no uso presentada por la EMPRESA 300 PROMOTORA DIVERS, C.A., contra BANESCO HOLDING C.A., respecto al registro marcario **S073678**, correspondiente a la marca **BANCO UNO**, en la clase 36 Internacional.

SEGUNDO: PROCEDENTE la solicitud de caducidad por no uso presentada, y en consecuencia se deja sin efecto el registro marcario S073678 correspondiente a la marca

BANCO UNO, en la clase 36 Internacional, cuyo titular era BANESCO HOLDING C.A., en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Industrial.

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 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/ABB/ FY