

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 MARZO DE 2026

215º, 167º y 27º

RESOLUCIÓN N° 186

I. ANTECEDENTES

En fecha 01 de septiembre de 2025, se ejerció solicitud de **Acción de Caducidad por No Uso**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36, de la Ley de Propiedad Industrial por parte de la sociedad mercantil **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, empresa constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Ciudad de Panamá, Panamá, a través de su apoderado ciudadano Guillermo López Zambrano según consta en el poder N° 2023-0153, anotado en el cuaderno de poderes, contra el registro marcario **F157937** correspondiente a la marca **PENTASA**, en clase 05 internacional, para distinguir "*preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes*", cuyo titular actual es **FERRING B.V.**, domiciliado en Reino de los Países Bajos, Holanda.

En tal sentido, la solicitud de **Caducidad por No Uso** anteriormente identificada, fue notificada mediante la Resolución N° 615 del 08 de septiembre de 2025, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 del 10 de octubre de 2025.

Por su parte, en fecha 27 de octubre de 2025, la ciudadana María del Rosario Quintero, actuando en representación de la empresa **FERRING B.V.**, según consta en poder N° 1998-2649 anotado en el cuaderno de poderes, dio contestación a la solicitud de caducidad por no uso, y en fecha 17 de noviembre de 2025, la ciudadana Marianella Montilla Ríos, actuando a través del poder N° 2025-2262, consigno las pruebas que considera que demuestran el uso comercial de la marca en evaluación.

II. SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Ahora bien, en cuanto a la solicitud sobre la caducidad por no uso interpuesta, este Órgano Registral aprecia que la representación de la sociedad mercantil **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, alega interés real, personal, legítimo y directo para interponer el presente escrito de solicitud de caducidad por no uso, por cuanto presentaron solicitud de registro marcario bajo el N° 2022-10024 para

el signo **PENTASIL**, en clase 05 internacional, para distinguir “*productos farmacéuticos de uso humano*”, misma que se encuentran en estatus 802 (solicitud con escrito de reconsideración-resolución a observaciones) debido al escrito de oposición introducido por la representación de **FERRING B.V.**, quien alega la existencia del registro **F157937**, como base de negativa. Por ello, argumentan que queda suficientemente demostrado el interés legítimo que tienen en solicitar la acción de caducidad por no uso, por considerar que el registro antes mencionado, constituye un obstáculo para el uso comercial, que tiene la intención de colocar a sus productos al alcance del público consumidor.

Además, complementan lo indicado a través de indagaciones realizadas por medio de búsquedas en Internet en el navegador de Google, arrojando como resultado la ausencia comercial en territorio venezolano de la marca analizada. Asimismo, verificaron las páginas web oficiales de reconocidas farmacias en Venezuela como lo son: Farmatodo, Locatel y Farmarket Venezuela, por medio de los servicios de compra en línea o consultas donde no estaba disponible productos de la marca objeto de evaluación.

III. SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 27 de octubre de 2025, la representación sociedad mercantil **FERRING B.V.**, dio contestación a la solicitud de acción de caducidad por no uso interpuesta por la sociedad mercantil **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, en los siguientes términos:

- Rechazaron, todo lo argumentado en la solicitud interpuesta, ya que la marca registrada ha sido utilizada de manera continua, sin inconvenientes y de forma original dentro del territorio venezolano, contrario a lo expuesto por parte del accionante.
- Alegan, que si bien la Ley que rige la materia señala que el uso de la marca debe ser probada en los dos (02) años seguidos con antelación a la interposición a la Acción de Caducidad por No Uso, conlleva a estar constantemente en varios establecimientos y por tiempo prolongado en los lugares donde se comercialicen los productos de la marca registrada. Además, que ha sido reiterado que el encargado de demostrar el uso de la marca recae sobre el titular, responsable de evidenciar la comercialización dentro del territorio nacional por mínima que esta pudiera ser.

- Destacan, que la marca **PENTASA**, cuenta con varias presentaciones dentro del mercado nacional, que desde el año 1994 está presente en el comercio farmacéutico, cuenta con el componente “mesalazina” indicado para tratar la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, mismas que están a la disposición en los anaqueles farmacéuticos en Venezuela en sus presentaciones de sobres granulados.
- Resaltaron, que las supuestas búsquedas de internet las cuales alegaron como prueba del no uso de la marca en el país, no posee la información precisa en cuanto a las fuentes y fechas de donde se extrajo, por lo tanto son alegatos tienen falta de fiabilidad, verificabilidad, son irrelevantes y posiblemente fueron manipulados ya que cualquier persona puede editar un contenido de la web, por lo tanto, para que dichos contenidos puedan tener valor probatorio fehaciente tienen que estar certificado por medio de Actas Notariales o Periciales.
- Finalizan este escrito, reservándose el derecho de aportar las pruebas en el tiempo estipulado para ello, según lo señalado en la Ley y como lo indicado en la notificación realizada a través del Aviso Oficial donde se le informo de la interposición de Acción de Caducidad por no Uso.

En base a lo anterior, el 17 de noviembre de 2025 consignaron el Escrito de Pruebas de Uso. Entre las pruebas presentadas se encuentran:

- **MARCADO “A”**: Consulta del Sistema de Información de Medicamentos del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, señalando los productos farmacéuticos registrados, vigentes y cancelados, bajo sus registros sanitarios N^{ros} E.F. 37.927, E.F.37.926 y E.F. 39.661
- **MARCADO “B1”**: Certificado de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos bajo el alfanumérico DM-R-0581/10, perteneciente al producto **PENTASA**, de 500 mg con registro alfanumérico E.F. 37.926, emitido por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” el 10 de marzo de 2010.
- **MARCADO “B2”**: condiciones para la comercialización de los productos.
- **MARCADO “B3”**: certificado de renovación alfanumérico RCEF-RR-4548-2023 perteneciente al registro alfanumérico E.F.37.926 con fecha de emisión del 23 de octubre de 2023.
- **MARCADO “C1”**: Certificado de Registro Nacional de Productos Farmacéuticos alfanumérico DM-R-0583/10, para el producto **PENTASA**,

en presentación de supositorios registro alfanumérico E.F.37.927, emitido por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, con fecha de emisión del 10 de marzo de 2010.

- **MARCADO “C2”**: condiciones para la comercialización de los productos con el alfanumérico DM-R-0584/10, para los productos **PENTASA**, en presentación de Supositorios de 1g y emitido por Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, con fecha de emisión del 10 de marzo de 2010.
- **MARCADO “C3”**: certificado de renovación alfanumérico RCEF-RR-4551-2023 perteneciente al registro alfanumérico E.F.37.927, para los productos **PENTASA**, en presentación de Supositorios de 1g y emitido por Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” con fecha de emisión del 23 de octubre de 2023.
- **MARCADO “D”**: contrato de distribución no exclusiva para la administración y comercialización en Venezuela de los productos **PENTASA**, entre Pharma Consulting Group S.A., y Casa de Representación Badan A.C, con fecha de suscripción el 18 de marzo de 2024, asimismo señalan como una lista de “Precios de Venta a Distribuidor”, de los productos **PENTASA** que están enviando desde la ciudad de Panamá a Venezuela.
- **MARCADO “E”**: copia de una factura comercial N° 9101 con fecha del 17 de octubre de 2023 realizada por Pharma Consulting Group S.A., para la Casa de Representación Badan A.C., por concepto de adquisición de 1000 unidades de **PENTASA**, en presentación de 500 mg de 50 comprimidos.
- **MARCADO “F”**: copia de una factura comercial N° 9693 con fecha del 22 de agosto de 2024 realizada por Pharma Consulting Group S.A., para la Casa de Representación Badan A.C., por concepto de adquisición de 500 unidades de **PENTASA**, en presentación de supositorios de 1g.
- **MARCADO “G”**: copia de una factura comercial N° 370 con fecha del 06 de mayo de 2025 realizada por Pharma Consulting Group S.A., para la Casa de Representación Badan A.C., por concepto de adquisición de 1000 unidades de **PENTASA**, en presentación de 500mg de 50 comprimidos.
- **MARCADO “H1”**: copia de una factura comercial N° 670 con fecha del 02 de octubre de 2025 realizada por Pharma Consulting Group S.A., para la Casa de Representación Badan A.C., por concepto de adquisición de 991 unidades de **PENTASA**, en presentación de 500mg de 50 comprimidos.

- **MARCADO “H2”**: copia de una Lista de Empaque de carga Aérea, con fecha del 30 de septiembre de 2025 realizada por Pharma Consulting Group S.A., para la Casa de Representación Badan A.C., por concepto de adquisición de 991 unidades de **PENTASA**, en presentación de 500mg de 50 comprimidos.
- **MARCADO “H3”**: copia de Guía Aérea N° PTY0038481 proveniente de la ciudad de Panamá, siendo el Shipper’s Pharma Consulting Group S.A., y el Consignatario Casa de Representación Badan A.C., con fecha del 30 de septiembre de 2025, con 641,25 kilos de Productos Farmacéuticos.
- **MARCADO “I”**: consulta realizada en la página web de Farmacia Badan, mostrando en sus resultados productos de **PENTASA**, como lo son: Mesalásina 1G x 14 en presentación de supositorios y Mesalásina 500 mg x 50 en presentación de tabletas.

Con los alegatos expuestos, buscan demostrar que no han dejado de utilizar y comercializar la marca otorgada dentro de Venezuela y por lo cual solicitan que las pruebas aportadas sean admitidas, que se declare SIN LUGAR la solicitud de Caducidad por No Uso, reservándose además el derecho de ampliar, modificar y desarrollar lo argumentado a conveniencia e intereses de la marca en disputa.

IV. SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la solicitud de acción de caducidad por no uso del registro marcario se presentó el 01 de septiembre de 2025.

En este sentido, considera este Órgano Administrativo que la norma sustantiva aplicable 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 “**PENTASA**”, 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 él 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 realizada por la sociedad mercantil **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, sobre la solicitud de Caducidad por No Uso de la marca **PENTASA**, este Órgano Administrativo observa que el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que todo lo concerniente a la Propiedad Industrial estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial; asimismo, el artículo 42, literal a), de la norma referida, indica que son atribuciones del Registrador, estudiar los expedientes respectivos, por lo que al ser las declaratorias como el de autos un asunto relativo a la materia vinculada a esta Oficina Registral, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la presente solicitud. **Así se establece.**

VI.- FUNDAMENTACIÓN

Vencidos como se encuentran los lapsos para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por la sociedad mercantil **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por el titular actual **FERRING B.V.**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 27 de octubre de 2025, y la evacuación de las pruebas consignadas el 17 de noviembre de este mismo año, bajo los siguientes términos:

La caducidad por no uso de una marca comercial se refiere a la pérdida de derechos sobre la marca debido a la falta de actividad comercial asociada a la marca registrada. Supuesto establecido en el literal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndose como condición el lapso de dos (2) años sin uso de la marca desde el registro de la misma.

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.

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.

En el presente caso, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 01 de septiembre de 2023 hasta la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 01 de septiembre de 2025.

En relación a las pruebas aportadas por el titular de la marca señaladas como: “A”; “B1”; “B2”; “B3”; “C1”; “C2”; “C3” y “D”, las mismas **se admiten**, por no resultar ilegales.

En relación a las pruebas marcadas como: “E”; “F”; “G” y “H1”, las mismas **se admiten**, por cuanto corresponden a facturas emitidas en el periodo objeto a verificación en la presente.

En referencia a las pruebas aportadas e indicadas como **MARCADO “H2”** y **MARCADO “H3”**, las cuales están relacionadas entre sí por ser la primera la Lista de Empaque que ampara el segundo anexo de una Guía Aérea de importación, mismas que **se inadmiten** ya que si bien cumplen con el embarcador que es el titular de la marca y el destinatario que es **BADAN** en Venezuela, además del contenido de la mercancía importada que señala de forma clara que son productos farmacéuticos de la marca **PENTASA**, la fecha de las mismas es posterior a la fecha de solicitud de Caducidad por no Uso, considerándose las mismas como pruebas inconducentes.

Finalmente, la prueba señalada como **MARCADO “I”** **se inadmite** por cuanto no se logra corroborar la fecha de consulta de dicha página web.

Así las cosas, visto que presentaron pruebas que demostraran el uso de la marca en el mercado venezolano, este Registro de la Propiedad Industrial procede a

declarar **SIN LUGAR** la solicitud planteada contra el registro marcario **F157937**, correspondiente a la marca **PENTASA**. Así se establece.

VII.- RESUELVE

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 sociedad de comercio **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, respecto al registro marcario **F157937**, correspondiente a la marca **PENTASA**, en clase 05 internacional.

SEGUNDO: **SIN LUGAR** la solicitud de Caducidad por No Uso presentada, y, en consecuencia, se ratifica la vigencia del registro marcario **F157937** correspondiente a la marca **PENTASA**, en clase 05 internacional, cuyo titular actual es **FERRING B.V.**

TERCERO: **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

