

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, 13 DE ABRIL DEL 2026

215º, 167º y 27º

RESOLUCIÓN Nº 276

I.- ANTECEDENTES

En fecha 28 de Julio del 2025 el ciudadano, **CARLOS ENRIQUE GURUCEAGA RODRÍGUEZ**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad **V- 18.486.961**, actuando en su carácter de Director Principal de la empresa **PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.**, compañía debidamente constituida ante el Registro Mercantil Cuarto, del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 12 de Abril del 2021, bajo el N° 6, Tomo 40-A, inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-50095834, domiciliada en Caracas-Venezuela, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario **S023489** correspondiente a la marca de servicio "MERCANTIL CUOTA PRIMA", a nombre de MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, en la clase 36 Internacional, otorgada en fecha 04 de Noviembre del 2003.

En fecha 15 de agosto del 2025, el Registro de la Propiedad Industrial, publicó la Resolución N° 480, de fecha 04 de agosto de 2025, en el Boletín de la Propiedad Industrial N°644, Tomo XVI, pagina 51-52, 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 28 de Agosto del 2025, **LUIS FRANCISCO ELÍAS** venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad V- 4.321.725, Agente de la Propiedad Industrial bajo el N.º 1.269, actuando en carácter de Apoderado de la Sociedad Mercantil, **MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL** inscrita originalmente en el antiguo **Juzgado de Comercio del Distrito Capital en fecha 03 de Abril de 1925**, bajo el N.º 123, cuyos Estatutos Sociales han sido modificados y refundidos en un solo texto ante el **Registro Mercantil Primero del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 05 de Septiembre del 2016**, bajo el N.º 58, Tomo 148-A, con Registro de Información Fiscal (R.I.F) **J-00002961-0**, donde interpone **ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE CADUCIDAD POR NO USO NOTIFICADA**.

En fecha 17 de septiembre de 2025, el ciudadano **LUIS FRANCISCO ELÍAS**, consigno escrito de evacuación de pruebas.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega el solicitante que, se encuentra registrado ante ese Despacho la marca de servicio denominada "**MERCANTIL CUOTA PRIMA**", bajo el **Nro. S023489**, en la clase 36,

internacional cuyo titular es **MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL**, 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 NO USO**, de la marca “**MERCANTIL CUOTA PRIMA**” Registro Nro. S023489, en la clase 36 internacional.

Que, basado en dicho registro, la empresa titular de la marca procedió a presentar una oposición temeraria en contra de la solicitud marcaria de su representada, de nombre QUOTA signada con el número de solicitud 2024-000359.

Que, el titular de la marca **MERCANTIL CUOTA PRIMA**, no se encuentra utilizando el referido signo respecto a los servicios comprendidos en la clase 36 internacional.

Que, Dicho registro no ha sido utilizado por su titular por más de dieciocho (18) años puesto que corresponde a una imagen antigua de la empresa que se encuentra en desuso.

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 “QUOTA”, a favor de su representada, solicita que se declare la **CADUCIDAD POR FALTA DE USO** del registro de marca de servicio “**MERCANTIL CUOTA PRIMA**” “registro Nro. S023489, en la clase 36 internacional

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Que, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 644, vigente a partir del 14 de Agosto del 2025, fue publicada la Resolución N° 480, Tomo XVI, pagina 51-52, en la cual se le notifica a su representada, la empresa **MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL.**, de la solicitud de Caducidad, interpuesta en fecha 04 de Agosto del 2025, por la empresa **PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.**, en contra del registro **S023489** perteneciente a la marca **MERCANTIL CUOTA PRIMA**, 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 S23489, por la empresa **PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A.**, en contra de la marca “**MERCANTIL CUOTA PRIMA**”, propiedad de la sociedad **BANCO MERCANTIL C.A.**, la cual rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes.

Alega en su escrito el Accionante que, el titular del Registro N.º S023489 la marca **MERCANTIL CUOTA PRIMA** (etiqueta), no ha cumplido con la obligación del uso de la marca registrada, que, según sus dichos, establece la procedencia de este procedimiento, lo cual, en nombre de la titular, niega, rechaza y contradice por no ser cierto.

Menciona que, la legislación venezolana sobre la materia no contempla la Obligación Expresa de Hacer Uso de la marca registrada, so pena de que su registro caduque, por la simple razón, indica nuevamente que no surge de la ley.

Por lo tanto, la titular no ha cumplido obligación de uso alguna, es decir, obligación de hacer, porque no está previsto en la Ley.

Indica que, al no ser obligatorio el registro de una marca en Venezuela, dado que la legislación sobre la materia no lo exige, puntualiza este silencio al reconocer un mejor derecho para acceder al registro de una marca u oponerse a su solicitud, pudiéndose invocar como tal, la prioridad en el uso de una marca, se convierte entonces en un acto completamente volitivo, el solicitar su registro o no, sin que ello impida usarla en el comercio, con las restricciones obvias, que la ley y buenas costumbres imponen.

Indica que, en su narrativa la Ley no obliga a pedir el registro de una marca para usarla en el comercio o los servicios, pero de hacerse el eventual titular será concesionario de derechos de uso exclusivo y de registro sobre ella.

Por cuanto, tomará la decisión de hacerlo, para obtener un beneficio o resultado favorable para sí, en este caso, la concesión de la exclusividad en el uso de la marca registrada del que no gozaría sin el registro.

Aunado a eso, indica que, el Estado confiere ese beneficio si se le pide, pero no sanciona, si no se le pide.

Mencionando que, mal puede causarse la creación de una obligación originada en una carga cuando el administrado no está obligado a pedir el registro de una marca en Venezuela, por lo tanto, no está obligado a usarla.

Indica que, puede tener la carga de la prueba, pero no la obligación de hacerlo.

Indicando también, que el Estado por ser quien lo concedió el que puede decidir, de Pleno Derecho cuando el concesionario de derechos de uso exclusivo y registro de una marca los pierde por no cumplir con la carga de usarla en el tiempo y condiciones que este disponga, por lo que no es factible alegar que la titular tiene una obligación de uso de su marca frente al accionante, porque más que un argumento jurídico, termina más bien pareciendo una pataleta.

Finaliza mencionando que, puede invocarse como el interés real para intentar la acción de caducidad que nos ocupa, la presunta temeridad en la interposición de una oposición, en la que el fondo se plantea implícitamente fundamentos de competencia desleal en materia marcaría (MERCANTIL CUOTA PRIMA), Registro n.º S023489, clase N.º 36, versus QUOOTA, inscripción N.º 2024-00359, clase N.º 36 BPI 641) cuando LA TITULAR no tiene frente al accionante obligación alguna frente a él de usar o no la marca que le ha opuesto.

Que, en razón de lo antes expuesto, rechaza y contradice en nombre de su representada, 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 PIVCA PROMOTORA DE

INVERSIONES Y VALORES C.A., y se reserva el derecho de presentar en su oportunidad las pruebas pertinentes.

Posteriormente en su escrito de evacuación de pruebas ratifica todos los alegatos promovidos en el escrito de contestación y que el derecho no es objeto de prueba, siendo que su representada no tiene actividad probatoria que realizar por cuanto se fundamentó en el derecho.

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 **MERCANTIL CUOTA PRIMA**, 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 antes 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 **PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES 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 a los alegatos del ciudadano **LUIS FRANCO ELÍAS**, anteriormente identificado, el cual es apoderado de la empresa MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, se evidencia que el mismo no presentó ningún tipo de pruebas en defensa ante el Escrito de Solicitud de Caducidad por No Uso, a la marca MERCANTIL CUOTA PRIMA.

Asimismo, el ciudadano anteriormente mencionado, alega que “**no es necesario que la marca registrada se encuentre en uso**”, cuando realmente, la Ley de Propiedad Industrial en su artículo N° 36 literal D, indica que se debe demostrar que la marca fue utilizada durante dos (02) años consecutivos, anteriores a la fecha de la solicitud de la caducidad, demostrando a través de facturas, tarjetas, baucher entre otros medios probatorios, pruebas que el ciudadano anteriormente mencionado no consignó más allá de sus alegatos.

Asimismo, observa este Despacho que se logró verificar en el escrito de contestación que la representación legal de la empresa **MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL**, presentó un punto previo donde solo se limitó a solicitar que se declarara inadmisibles el procedimiento, por cuanto la parte accionante no había hecho mención del Domicilio, argumento que se desvirtúa ya que en la parte *in fine* del escrito de solicitud de caducidad por no uso, se encuentra debidamente mencionado el domicilio de la accionante.

Siendo que, el titular de la marca no trajo a los autos prueba alguna que demostrara el uso efectivo de la marca “**MERCANTIL CUOTA PRIMA**” dentro del lapso que se le alega la caducidad por no uso, es decir, desde el **28 de julio de 2023 hasta el 28 de Julio del 2025**.

En tal sentido, la representación legal de la empresa MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL no desvirtuó lo alegado por la empresa PIVCA PROMOTORA INVERSIONES Y VALORES 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 indicar y alegar que no era necesario y tampoco de obligatorio cumplimiento su uso, por cuanto la legislación venezolana no prevé la obligación expresa de usar la marca, al respecto es importante señalar que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 36 literal d, dispone cual es el requisito para que una marca sea declarada caduca,

siendo este el **no uso de la misma durante el periodo de dos (02) años consecutivos**, tal y como fue desarrollado en los capítulos anteriores.

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 (02) años se computaría previo a la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, **28 de Julio del 2023 hasta el 28 de Julio del 2025**.

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 (02) 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 MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, no se logró verificar el uso efectivo de la marca "**MERCANTIL CUOTA PRIMA**" 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 (02) 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 **S023489** marca "**MERCANTIL CUOTA PRIMA**", cuyo titular es **MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL. Y ASI 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 declara:

PRIMERO: SU COMPETENCIA para resolver la solicitud de caducidad por no uso presentada por la empresa PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., contra **BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL**, respecto al registro marcario **S023489**, correspondiente a la marca **MERCANTIL CUOTA PRIMA**, en la clase 36 Internacional.

SEGUNDO: CON LUGAR la solicitud de Caducidad por No Uso presentada, y en consecuencia dejar sin efecto el registro marcario **S023489** correspondiente a la marca **MERCANTIL CUOTA PRIMA, C.A.**, en la clase 36 Internacional, cuyo titular era **MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL**, en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal d de la Ley de Propiedad Intelectual.

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

