

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, 15 DE ABRIL DE 2026

215°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 278

I- ANTECEDENTES

En fecha 18 de Julio de 2002, el ciudadano **RICHARD MC GOWAN**, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **E.82.078.379**, procediendo en su carácter de presidente de la sociedad mercantil **BIOQUÍMICA APLICADA BIOPLIX C.A.**, compañía debidamente constituida ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 20 de junio de 1991 bajo el N° 64 Tomo 142-A Sgdo, debidamente asistido por el ciudadano **ANTONIO MEDINA BAPTISTA**, venezolano, Abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 21, interpuso **Acción de Cancelación por falta de Uso** respecto al registro marcario **F136411** correspondiente a la marca de producto "**CICLOVIREX**", clase 5 Internacional, cuyo titular es **LABORATORIOS LETI, S.A.V.**, otorgada en fecha 23 de septiembre de 1988.

En fecha 11 noviembre de 2002, el Registro de la Propiedad Industrial dictó notificación, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 453 Tomo IV, pagina 159, 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 Oficina Registral dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la presente notificación en el Boletín de la Propiedad Industrial

El 27 de febrero de 2003, la ciudadana **MARIA THAMARA DE AGUILAR**, venezolana, titular de la cédula de identidad **V- 4.169.821**, Abogada en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 1807, procediendo en este acto en su carácter de Apoderada de **LABORATORIOS LETI, S.A.V.**, empresa debidamente constituida por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y el Estado Miranda bajo el N° 1.057, Tomo 4-B de fecha 26 de septiembre de 1950, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 1993-2396 del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, presento de escrito de contestación de la petición de cancelación.

En fecha 14 de enero de 2019, la ciudadana **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, venezolana, titular de la cédula de identidad **V- 5.962.633**, Abogada en ejercicio, Agente de la propiedad Industrial N° 2036, actuando en su carácter de Apoderada de la empresa **BIOQUÍMICA APLICADA BIOPLIX C.A.**, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 2010-1997 del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo

de la Propiedad Intelectual, consigna escrito de ratificación a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de producto “CICLOVIREX”, clase 5 Internacional.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

Alega el solicitante, que acude como legitimado activo en virtud de que este Despacho dicto la Resolución N° 170 de fecha 20 de febrero de 2002, publicada en el Boletín de la propiedad Industrial N° 451 de fecha de fecha 28 de junio de 2002, donde declara con lugar la oposición formulada por Laboratorios Leti, S.A.V., contra la solicitud de registro de la marca CICLOVIRAL, clase 5 internacional, por encontrarle parecido con la marca “CICLOVIREX” registro **F-136.411** perteneciente a dicho laboratorio.

Que, el producto no existe en el mercado, no lo conocen en la industria farmacéutica ni en los establecimientos de farmacia y expendio de medicinas, así mismo los médicos y farmacéuticas la desconocen y ni siquiera figura en el listado de productos farmacéuticos cuya publicación se edita periódicamente.

Que, este Registro de la Propiedad Industrial con soporte a la existencia del registro **F-136.411** declaro con Lugar la Oposición que formulo Laboratorios Leti S.A.V.

Que, ejerció recurso Jerárquico en contra de la precitada Resolución, que declara con lugar la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca CICLOVIRAL, por lo que pide se sirva acumular el presente escrito junto con el Recurso Jerárquico a fin de evitar que se resuelvan contradictoriamente los pedimentos.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Alega la apoderada de LABORATORIOS LETI, S.A.V. que, se da por notificada de la Petición de Cancelación por falta de uso, solicitada por BIOQUÍMICA APLICADA BIOPLIX, C.A., en contra del Registro de la marca de producto “CICLOVIREX” registrada bajo el N° **F-136.411** de fecha 23 de septiembre de 1988, para distinguir: Productos farmacéuticos, clase 5 internacional, por haber incurrido en desuso de la misma.

Que, procede a exponer los alegatos de defensa de la marca registrada en virtud de las siguientes consideraciones:

Que, su representada Laboratorios Leti, S.A.V., no ha perdido el derecho de Uso exclusivo que se le confiere al titular del Registro de una marca , puesto que si bien es cierto que no se ha comercializado el producto, también es cierto que esto se ha motivado a causas de fuerzas mayor, las cuales se lo permite a su representada en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones sobre régimen común de Propiedad Industrial, el cual establece: “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”

Que, su representada establece como norma principal y requisito indispensable para la comercialización de cualquier producto farmacéutico, tener el Registro Sanitario debidamente emitido por el Ministerio de Salud y Desarrollo M.S.D.S., el cual no había sido emitido a la marca “**CICLOVIREX**” por distintos inconvenientes y estudios del producto en los establecimientos de su representada. Esto trajo como consecuencia el retardo para la obtención de dicho registro sanitario, el cual le fue otorgado en fecha 14 de mayo de 2001 bajo el N° E.F.31.099, el cual anexa en copia simple marcado “A”.

Que, su representada ha estado tramitando de igual manera la marca “**CICLOVIREX**” en la República de Perú, donde también le fueron otorgados los certificados de registro sanitario para especialidad extranjera para comprimidos y polvo para suspensión, correspondientes a los N° E-13.360 y E-11.155 de fecha 14 de noviembre de 2000 y 17 de septiembre de 1998, de los cuales se anexan copias simples de los certificados marcados “B”.

Que, su representada ha estado realizando estudios de mercadeo para la comercialización del producto “**CICLOVIREX**” y en el transcurso del año se dará el lanzamiento al mercado.

Que, Todos estos puntos demuestran que han sido causas de fuerza mayor las que han retrasado la comercialización del producto.

DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES

Consigna marcada “A” constante de un (01) folio útil, copia del Registro Sanitario emitido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social M.S.D.S de fecha 14 de mayo de 2001, quedando registrada bajo el N ° E.F. 31.099.

Consigna marcada “B” constante de dos (02) folios útiles, copia de los Registros Sanitarios para especialidad extranjera para comprimidos y polvo para suspensión, correspondientes a los N° E-13.360 y E-11.155 emitido en Lima-Perú en fechas 14 de noviembre de 2000 y 17 de septiembre de 1998.

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 Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de solicitarse la cancelación por falta de uso.

Asimismo, cabe precisar que para la fecha de vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la institución jurídica mediante la cual se identificaba la pérdida del derecho de registro marcario por no uso de la marca se denominaba “cancelación del Registro”, que resulta ser la misma a la que se hace referencia en el literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, pero bajo la denominación de “caducidad por no

uso". Indistintamente del nombre de la institución jurídica, ambas regulan el mismo supuesto, aunque bajo condiciones distintas. En el presente caso, se aplicará la norma sustantiva relativa a la "cancelación del registro", establecida en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

V.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer las solicitudes relativas a la cancelación por falta de uso contra los titulares de las marcas antes identificadas, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es pertinente establecer la competencia de este Registro.

El artículo 165 en cuestión señala que "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres (03) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada." Como se podrá apreciar la cancelación de un registro por falta de uso de la marca no opera de pleno derecho, ya que se requiere determinar el no uso del signo distintivo en cuestión, por parte de la oficina nacional competente, es decir requiere del pronunciamiento del órgano competente para el registro de las marcas.

Ahora bien, 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 las declaratorias de cancelación de un registro por falta de uso, un asunto relativo a la materia que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la solicitud de cancelación por falta de uso contra el titular de la marca antes señaladas. **ASÍ SE DECIDE.**

VI.- FUNDAMENTACIÓN

PUNTO PREVIO:

En relación a la acumulación solicitada por quien interpone la acción de cancelación, este despacho considera improcedente dicha solicitud, por cuanto el solicitante pretende que se acumulen dos situaciones administrativas completamente distintas las cuales no comparten entre si el objeto ni la pretensión, siendo que se trata de un Recurso Jerárquico interpuesto contra una decisión del Registro de la Propiedad Industrial, y una acción de caducidad interpuesta en razón de que el titular de la marca presuntamente no la utilizó durante los tres (03) años consecutivos y precedentes a la referida acción, por lo tanto mal podría acordarse la acumulación y en consecuencia este Registro de la Propiedad

Industrial procede a declarar **SIN LUGAR**, la solicitud de acumulación por las razones antes expuestas.

Ahora bien, 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 BIOQUÍMICA APLICADA BIOPLIX, C.A., procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por LABORATORIOS LETI, S.A.V., conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de cancelación por no uso presentado en fecha 27 de febrero de 2003, en los siguientes términos:

Sobre las pruebas documentales marcadas “A” y “B”, las mismas **se admiten** por no resultar ilegales ni impertinentes. **Y ASÍ SE ESTABLECE.**

Resuelto lo anterior, se pasa al análisis de la pretensión principal. La cancelación de un registro por falta de 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 encabezado del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que impuso como condición el no uso de la marca durante el lapso de tres (03) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, en los países miembros de la Comunidad Andina. Por su parte el artículo 166 es claro al señalar que la cancelación no será procedente si se demuestra el uso durante el lapso anteriormente señalado en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

El fundamento que subyace en la cancelación de un registro por falta de 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 Decisión 486 de la Comunidad Andina se estableció el lapso de tres (3) años consecutivos, que se computan precedente a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. De permitirse la permanencia de marcas registradas que no se usan se bloquearía el uso del signo y nombre 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.

Así las cosas, en el caso que se evalúa en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca “**CICLOVIREX**” no presentó elementos probatorios tales como facturas, balances, ni inventarios que demostraran la comercialización de la marca en el mercado nacional ni en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, por el período de tres (3) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación, comprendidos desde el 18 de julio de 1999 hasta el 18 de julio del 2001; alegando que por motivos de fuerza mayor relacionados a la ausencia de

permisos sanitarios correspondientes, no pudo hacer uso efectivo de la marca en el periodo de cancelación alegado; considera este Despacho que resulta **improcedente** el alegato por cuanto la fuerza mayor es un hecho imprevisible e inevitable que al ocurrir, hace imposible el cumplimiento de una obligación, siendo esta una fuerza externa, ahora bien, consta y se evidencia que la empresa LABORATORIOS LETI, S.A.V., contaba con los Registros Sanitarios de fecha 14/05/2001 emitido por el M.S.D.S y los Registros de especialidad extranjera de fecha 15/10/98 y 14/11/2000, emitidos por el Ministerio de Salud de Lima-Perú, siendo que, Perú es uno de los países miembros de la comunidad Andina (CAN), sin embargo, el titular de la marca no consigno en autos alguna prueba que haga presumir que se hizo uso de la marca en el territorio nacional o en Perú durante el periodo objeto a revisión.

Ahora bien, este Registro de la Propiedad Industrial considera que se ha generado la condición establecida en el encabezado del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto es procedente CANCELAR el registro marcario **F136411** de la marca de producto “**CICLOVIREX.**”

Asimismo, debe señalar esta Autoridad que, si bien el solicitante debe, al momento de consignar la solicitud de caducidad por no uso de una marca, presentar 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 tres años) recae en el titular de la marca, en atención a la aplicación del principio de facilidad de la prueba.

Por todo lo antes expuesto, visto que no presentaron pruebas suficientes que demostraran el uso de la marca “**CICLOVIREX**” en el mercado venezolano ni en alguno de los países miembros de la comunidad andina en el lapso de tiempo que va desde el 18 de julio de 1999 hasta el 18 de julio de 2002, se declara **CON LUGAR** la solicitud planteada y, por tanto se **CANCELA** el registro marcario **F136411**, clase 5 internacional, cuyo titular es LABORATORIOS LETI, S.A., en razón de haber operado la **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** de la misma. **Y ASÍ SE DECIDE.**

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 cancelación por falta de uso presentada por el ciudadano RICHARD MCGOMAN debidamente asistido por el ciudadano ANTONIO MEDINA BAPTISTA en su carácter de Apoderado de la sociedad mercantil BIOQUÍMICA APLICADA BIOPLIX C.A., contra LABORATORIOS LETI, S.A.V., respecto al registro marcario F136411 correspondiente a la marca “**CICLOVIREX**” en la clase 5 Internacional.

SEGUNDO: SIN LUGAR la acumulación solicitada por la representación de la sociedad mercantil BIOQUIMICA APLICADA BIOPLIX C.A., por cuanto este Registro de la Propiedad Industrial realizando la verificación requerida en los expedientes administrativos de las solicitudes ya plenamente identificadas, se constató que no tienen en común: 1. el objeto y 2. la pretensión.

TERCERO: CON LUGAR la solicitud de Cancelación por falta de uso presentada por el ciudadano RICHARD MCGOMAN debidamente asistido por el ciudadano ANTONIO MEDINA BAPTISTA en su carácter de Apoderado de la sociedad mercantil BIOQUÍMICA APLICADA BIOPLIX C.A., contra LABORATORIOS LETI, S.A.V., y en consecuencia se deja sin efecto el registro marcario F136411 correspondiente a la marca “**CICLOVIREX**”.

CUARTO: 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 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

