

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 ABRIL DE 2026

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 275

I.- ANTECEDENTES

En fecha 18 de diciembre de 2020, el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 9.969.974, Agente de la Propiedad Industrial N° 2904, actuando en su carácter de apoderado del ciudadano GAZZANO LEANDRO, domiciliado en Buenos Aires, Argentina, según consta en documento poder inscrito bajo el N° 2022-0341, del Cuaderno de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso**, respecto al registro marcario **F053904**, correspondiente a la marca **BECO**, clase 21 Nacional, cuyo titular es la empresa CONSENSUS COMERCIAL S.A. (RIF; J-00033919) antes Compañía Anónima, BECO SUCESORA DE BLOHN, & CIA.

En fecha 17 de febrero de 2022, el Registro de la Propiedad Industrial dictó resolución N° 74, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N°614, mediante el cual se le notifica al solicitante, que debe subsanar escrito de acción de caducidad por no uso.

En fecha 14 de marzo de 2022, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, titular de la cedula de identidad N.º V-11.357.560, Abogado en ejercicio, agente de la Propiedad Industrial N° 3.541, actuando en su carácter de apoderado del ciudadano GAZZANO LEANDRO, domiciliado en Buenos Aires, Argentina, según consta en documento poder inscrito bajo el N° 2022-0341, del Cuaderno de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, consigna escrito de ratificación de pruebas/ subsanación de pruebas consignadas en el procedimiento de caducidad por No Uso.

En fecha 30 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la resolución N° 221 de fecha 25 de marzo de 2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 615 Tomo XXII, paginas 88-90, 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, 18 de abril de 2022 , la ciudadana, **DOLORES ROJAS**, venezolana, titular de la cédula de identidad N°V-3.725.210 , Abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 2699 actuando en su carácter de apoderada de la empresa CONSENSUS COMERCIAL S.A. (RIF, J.000033919), inscrita por ante el Registro de

Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal en fecha 23 de abril de 1945, bajo el N° 446, Tomo 2-6, fusionando el Documento Constitutivo- Estatutario mediante asiento inscrito en el Registro mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 7, Tomo 94-A Sgdo de fecha 23 de junio de 1987, prorrogada su vigencia según consta en el mismo registro mercantil bajo el N° 32 Tomo 190-A de fecha 10-11-94, cambiada su denominación comercial según asiento de comercio del mismo Registro Mercantil Segundo de fecha 10 de Octubre de 2011, anotado bajo el N° 47, Tomo 265-ASDO carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 2012-732 del Cuaderno de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, presentó escrito de contestación a la solicitud de Caducidad por no Uso. En fecha 18 de junio de 2024, la ciudadana **MARÍA AUXILIADORA JURADO**, venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-10.351.891, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.342, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad de comercio BECO PLC, sociedad constituida según las leyes del Reino Unido, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 2015-000428 del Cuaderno de Poderes llevado por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario **F053904** correspondiente a la marca **BECO**, clase 21 nacional, cuyo titular es la empresa CONSENSUS COMERCIAL S.A.

En fecha 26 de febrero de 2025, el Registro de la Propiedad Industrial dictó Resolución N° 160 de fecha 06 de febrero de 2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639, Tomo XVI, pagina 95, 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.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, que la empresa CONSENSUS COMERCIAL, S.A., es actualmente titular de los derechos de registro de la marca **BECO**, para proteger productos en la clase 7 internacional bajo el **F053904**.

Que, su representada solicito el registro de la marca BECO (DISEÑO) quedando anotada bajo la solicitud N°2020-0010 en la clase 7 internacional para proteger.

“...Alternadores para vehículos terrestres, alternadores, anillos de pistón, anillos de bolas para rodamientos, aparatos de levantamiento, aparatos elevadores, aparatos elevadores hidráulicos, aparatos elevadores mecánicos, apisonadoras, arados, árboles de levas, árboles de levas para motores, árboles de levas para motores de vehículos, árboles para bombas, arranques de motores para vehículos terrestres, arranques para motores, bielas para motores, bielas para motores de vehículos terrestres, bloques de motor para automóviles,

bobinas de encendido [partes de motores], bombas terrestres, bombas de agua para motores, bombas de agua para motores de vehículos terrestres, bombas de aire [instalaciones para talleres de reparación de automóviles], bombas de combustible para motores de vehículos terrestres, bujías de encendido para motores, bujías de encendido para motores de vehículos terrestres, bujías de precalentamiento para motores diésel, cables de mando para máquinas o motores, cadenas de levas, cárteres de aceite para automóviles, cilindros de motor, cilindros de motor para vehículos, cilindros de motor para vehículos terrestres, cojinetes de motor, cojinetes de rodillos, cojinetes para árboles de transmisión, colectores de admisión para automóviles, colectores de escape para motores, compresores para refrigeradores, correas de distribución para motores de vehículos terrestres, correas de ventilador para motores de vehículos terrestres, correas para elevadores, correas para motores, culatas de cilindros de motor, dispositivos de accionamiento electromecánicos para la apertura y el cierre de puertas de vehículos, dispositivos de accionamiento electro neumáticos de apertura y cierre de puertas de vehículos, dispositivos de accionamiento para abrir y cerrar puertas de vehículos dispositivos de encendido para motores de vehículos terrestres, distribuidores para motores de vehículos, economizadores de combustible para motores, filtros de aceite, filtros de aceite para motores, filtros de aire para motores de automóvil, filtros de aire [partes de motores], filtros de limpieza para sistemas de refrigeración de motores, filtros de partículas [partes de mecanismos motores], filtros para combustible, filtros para motores, gatos eléctricos, gatos hidráulicos, generadores para vehículos terrestres, inyectores para motores, juntas metálicas para motores de vehículos, mandos hidráulicos para máquinas y motores, pistones de motor, pistones para motores de combustión interna, pistones para motores de vehículos, pistones para motores de vehículos terrestres, plataformas de trabajo elevadoras móviles, poleas de correa, poleas de correas de distribución [partes de motores], radiadores de aceite para motores, radiadores de refrigeración para motores, silenciadores de escape para motores, silenciadores para motores, sistemas de encendido electrónicos para vehículos, tuberías de escape para sistemas de escape de vehículos, ventiladores para motores, válvulas, válvulas de control de bombas, válvulas automáticas de control de alimentación para compresores de aire con pistones, válvulas de recirculación de gases de escape [egr] para motores, válvulas de ventilación positiva del cárter [pcv] para motores, turbocompresores...”.

Que, su mandante ejerce la presente acción, debido a que la existencia del registro **F053904** de la marca **BECO**, representa un impedimento en el trámite de registro de la marca BECO (DISEÑO) solicitada bajo el N° 2020-001010, en la clase 7 internacional.

Que, conforme a lo establecido en la norma vigente, además del interés legítimo que debe demostrar el solicitante de la caducidad por no uso de la marca, debe demostrar que la misma no ha sido utilizada dentro de los dos (2) años consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud de la caducidad.

Que, han realizado investigaciones y se ha podido constatar que la empresa Consensus Comercial S.A., titular del registro **F053904** correspondiente a la marca “BECO” en clase 7, ni sus licenciatarias autorizadas como son las empresas

BECONSULT, C.A. y **CENTRO BECO C.A.**, no se encuentran utilizando el referido signo respecto a los productos comprendidos, respecto en la clase 7 internacional.

Que, han investigado en Internet, redes sociales, establecimientos comerciales y similares y la fecha no han encontrado evidencia alguna de la comercialización de algún producto bajo la denominación **BECO**, correspondiente al listado de productos comprendidos en la clase 7 internacional, por lo que de la investigación realizada se puede concluir que dicha denominación no se encuentra en uso en el territorio nacional.

Que, al realizar la búsqueda de la marca **BECO** en el buscador de Google, se ha podido verificar como un establecimiento comercial del tipo de súper tienda o súper store, encargada de la venta de artículos para el hogar, ropa, calzado, artículos deportivos, bisutería, carteras y similares, pero no bajo marca propia, sino de terceros, pero en ningún caso comercializa en la actualidad ni el pasado ninguno de los productos comprendidos en el listado indicado por el accionante.

Que, queda en evidencia que la empresa aun cuando es titular en Venezuela de la marca **BECO** para la clase 7 internacional no se encuentra utilizando ni explotando en el comercio ningún producto bajo este signo.

Que, en la página web oficial y en su cuenta de Instagram, en el cual se muestra el uso de la marca **BECO**, para un establecimiento para productos y servicio diferentes a los protegidos por la marca objeto de la acción de caducidad y registrada en la clase 7 internacional.

Que, de lo anterior queda demostrado que no existen pruebas de uso por parte del titular de la marca ni de su licenciataria en Venezuela respecto al signo **BECO**, dentro de los dos (2) últimos años por lo que respecta a los productos comprendidos en la clase 7 internacional, por lo que se solicita que se declare con lugar la presente acción de caducidad.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA CADUCIDAD POR NO USO

Alega la representación legal de **CONSENSUS COMERCIAL S.A.**, que tiene registrada la marca "**BECO**" bajo el N° **F053904** de fecha 29 de enero de 1968, que a la fecha está vigente para distinguir: "*Aparatos, máquinas y accesorios eléctricos*" en clase 21 nacional.

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020, **RAFAEL ORTIN PEROZO**, actuando en representación de **LEANDRO GAZZANO** solicita la caducidad de la marca **BECO** registro **F053904** de fecha 29 de enero de 1968, vigente hasta el 29 de enero de 2033 y fundamenta la solicitud en el artículo 36 literal "d" de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, el representante legal expone que tiene una solicitud introducida ante el SAPI con el nombre de BECO (DISEÑO), N° 2020/001010, para productos de la clase 7 internacional y que el Registro **F053904**, fue citado como antecedente para el rechazo de la marca por el Despacho.

Que, alega como prueba del no uso del signo **BECO** en la clase 7, haber efectuado una búsqueda en Internet y Google y solo encontró el uso de la marca **BECO**, como nombre Comercial y aporó 15 fotos, afiches de publicidad, bajadas de Google.

Que, en su petitorio solicita la caducidad de la marca por falta de uso.

Que, en fecha 14 de marzo de 2022, el ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ, actuando en representación de LEANDRO GAZZANO consigna escrito donde alega lo siguiente: Ratifica la solicitud de caducidad y aporta información obtenida en la web de Beco /www.beco.com .ve de su cuenta en instagram: @tiendasBeco, en la cual se muestra el verdadero uso de la marca Beco.

Que, esta representación hace valer como prueba las imágenes, reproducidas por el solicitante, obtenidas de la página web.

Que, en reiteradas decisiones ha quedado asentado que una *“una marca con las características de la marca **BECO**, es susceptible de protección contra el registro o el uso, por terceros de una marca idéntica o similar para productos incluso diferentes de los del titular de la marca famosa”*.

Que, la legislación internacional reconoce este principio en el ordinal 1) del artículo 6 del Convenio de París el cual consagra el deber del Estado de rehusar el registro de una marca que: *“constituya la reproducción, imitación o traducción (de manera notoria) susceptible de crear confusión...”* igualmente cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

Que, entre los signos BECO & BECO (DISEÑO), existe una identidad total, que los hace confundibles en el mercado, por cuanto el signo solicitado y el signo registrado de su representada están compuestos por las mismas letras y que su estructura lingüística atiende a una igualdad fonética que las hace confundibles.

Por todas las razones expuestas se evidencia que la marca solicitada carece de intransitividad, no tiene aditivos representativos que la haga diferente a la marca de mi representada, lo que trae como consecuencia la confusión entre las marcas y por ende entre los consumidores que serían inducidos a error en relación al origen y procedencia de los productos

IV- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, así como la norma 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 "**BECO**", 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 las solicitud realizada por el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO en su carácter de apoderado ciudadano LEANDRO GAZZANO contra la empresa CONSENSUS COMERCIAL S.A. sobre la caducidad por no uso de la marca **BECO**, este Órgano administrativo observa que el 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, así mismo, 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 decide.**

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 el ciudadano

RAFAEL ORTIN PEROZO en su carácter de apoderado del ciudadano LEANDRO GAZZANO procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas:

DE LA PRUEBA DOCUMENTAL PROMOVIDA POR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSENSUS COMERCIAL S.A.

Hace valer las imágenes reproducidas por el solicitante de la acción de caducidad, obtenidas de la página web, las mismas **se admiten** por no ser ilegales ni impertinentes. **Y ASI 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. De permitirse la permanencia de marcas registradas que no se explotan se bloquearía el uso del signo y nombre por quien 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.

En el presente caso, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 18 de diciembre de 2018 hasta el 18 de diciembre de 2020. **ASÍ SE ESTABLECE.**

Por tanto, señala 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 dos años) recae en el titular de la marca, en atención a la aplicación del principio de facilidad de la prueba.

Por consiguiente este registro señala que después de verificar el escrito de contestación presentado por la Representación legal de la empresa CONSENSUS COMERCIAL S.A., se pudo constatar que no presentó ni trajo a los autos ninguna prueba o elemento tales como facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización de las mercancías identificadas con la marca **BECO**, que haga

presumir el uso efectivo de la marca en la clase 21 nacional, para distinguir: **“Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos”**, en el periodo alegado en la solicitud, el cual comprende desde el 18 de Diciembre de 2018 hasta el 18 de diciembre de 2020, situación que hace presumir que la empresa, no ha utilizado los productos en la clase 21 nacional, dentro del territorio nacional, en el periodo de dos (2) años consecutivos y precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de caducidad, por lo cual 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 **F053904** de la marca **BECO**, cuyo titular es **CONSENSUS COMERCIAL, S.A.**

Asimismo, se logró verificar que el titular de la marca, no acudió a dar contestación en relación a la segunda solicitud de caducidad por no uso presentada en fecha 18 de junio de 2024, la ciudadana **MARÍA AUXILIADORA JURADO**, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad de comercio BECO PLC, la cual fue notificada en fecha 26 de febrero de 2025, mediante Resolución N° 160 de fecha 06 de febrero de 2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639.

En tal sentido, considera este Registro de la Propiedad Industrial, infundado pronunciarse sobre la segunda solicitud de caducidad, cuando se ha demostrado con el primer análisis y ante la inactividad del titular para presentar pruebas respecto al uso de la misma, que ha decaído el objeto en la acción de caducidad por no uso presentada por la ciudadana **MARÍA AUXILIADORA JURADO. 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 declara:

PRIMERO: SU COMPETENCIA para resolver la solicitud de caducidad por no uso presentada por el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, debidamente ratificado por el ciudadano LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ, actuando en su carácter de apoderados del ciudadano **LEANDRO GAZZANO**, contra **CONSENSUS COMERCIAL, S.A.**, respecto al registro marcario **F053904** correspondiente a la marca **BECO**, en la clase 21 nacional.

SEGUNDO: CON LUGAR la solicitud de caducidad por no uso presentada, en consecuencia, se deja sin efecto el registro marcario F053904, correspondiente a la marca **BECO**, solo en la clase 21 nacional, cuyo titular es CONSENSUS COMERCIAL, S.A., en razón de haber operado la **CADUCIDAD POR NO USO**, en aplicación del artículo 36, literal “d” de la Ley de Propiedad Intelectual.

TERCERO: El DECAIMIENTO DEL OBJETO en cuanto a la solicitud de caducidad presentada por la ciudadana **MARÍA AUXILIADORA JURADO**, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad de comercio BECO PLC.

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

