

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, 17 DE ABRIL DE 2026

215º, 167º y 27º

RESOLUCIÓN N° 277

I.- ANTECEDENTES

En fecha 23 de Julio de 2001, la ciudadana **DANA BENTATA**, titular de la cédula de identidad **V-6.928.725**, Abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 2.275 actuando en su carácter de apoderada de la empresa de Bermuda **SERCO INTERNACIONAL CORP. LTD.**, domiciliada en Hamilton, Bermuda, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N°1682-01 del libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, interpuso **Acción de Cancelación por falta de uso** respecto al registro marcario **F157696, ALOHA (DISEÑO)** para distinguir "*sustancias químicas y perfumería*" en la clase 3 internacional.

En fecha 19 noviembre de 2001, el Registro de la Propiedad Industrial dictó notificación, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 447 Tomo V, páginas 03 y 04, 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.

En fecha 16 de abril de 2001 mediante documento público de cesión **HABIB ZEBIB ZEBID** cede los derechos del registro N° **F157696**, marca **ALOHA (DISEÑO)**, clase 03 internacional, de fecha 02 de mayo de 1994, a la sociedad mercantil **KLER'S COSMETICAL DIVISIONS C.A.**

El 14 de diciembre de 2001, el ciudadano **HABIB ZEBIB ZEBIB**, venezolano, titular de la cédula de identidad V-6.052.255, actuando en representación de la empresa **KLER'S COSMETICAL DIVISIONS C.A.**, sociedad mercantil domiciliada en Juan Griego Estado Nueva Esparta bajo el N° 178, Tomo IV -A-2 de fecha 24 de agosto de 1983 modificada en fecha 08 de agosto de 2000, debidamente asistido por **RAMONA CABELLO REQUENA** venezolana, Abogado en ejercicio, Agente de la Propiedad Industrial N° 1943 presentaron escrito de contestación a la cancelación del registro **F157696**.

En fecha 11 de enero de 2019, la ciudadana **DANA BENTATA**, ya identificada consigna escrito de Ratificación de la acción de cancelación por falta de uso del registro **F157696, ALOHA (DISEÑO)**.

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

Alega la solicitante que, en virtud a las investigaciones de mercado realizadas por su mandante, existen bases para considerar que la marca **ALOHA (DISEÑO)**, no ha sido usada en los últimos tres (3) años.

Que, el titular del citado registro deberá acreditar, que ha hecho un uso suficiente de su marca **ALOHA (DISEÑO)**“ respecto a los productos que distingue con la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, que deberá presentar pruebas completas y fehacientes del mercado general, certificaciones de producción, facturas comerciales, testimonios, puntos de distribución, publicidad comercial, la continuidad en el tiempo de su uso y en general, la prueba real de que los productos distinguidos, bajo la mencionada marca, están y han estado disponibles en el mercado, durante los tres años consecutivos precedentes a la presente fecha.

Que su mandante mantiene un interés real de utilizar la marca en el mercado en la cantidad y modo que corresponde.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Alega, el ciudadano HABIB ZEBIB ZEBIB, debidamente asistido por la ciudadana RAMONA CABELLO REQUENA, que fue notificado de la acción de cancelación la cual fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 447 Tomo V páginas 03 y 04 de fecha 19 de noviembre de 2001.

Que niega y rechaza en todas y cada una de sus partes, la temeraria solicitud de cancelación por falta de uso formulada por la empresa SERCO INTERNACIONAL CORP. LT, en los siguientes términos:

Que, el solicitante de la cancelación, en ningún momento prueba tener un interés personal legítimo y directo, pues no son violados derechos inherentes a este, por cuanto no posee titularidad sobre derechos similares y anteriores.

Que, el solicitante se apoya para su solicitud en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sin expresar las razones de hecho ni de derecho implícitas en dicho artículo.

Que, en esta temeraria solicitud de cancelación, no están expresados los fundamentos, ni de hecho ni de derecho, en el cual se basa la solicitante para realizar, tan infundada solicitud, no expresa ni aporta ningún tipo de pruebas y el único argumento está basado en unas supuestas solicitudes, que ni siquiera existen una solicitud de la referida marca por parte de los solicitantes de la cancelación.

Que, el solicitante no demostró en ningún momento interés ni de tipo personal ni como representante de ninguna otra empresa, en formular oposiciones en la oportunidad legal correspondiente, antes de haberle sido concedido el título de la marca **ALOHA (DISEÑO)**, a su representada.

Que, los productos amparados con esta marca se encuentran en el comercio y disponibles en el mercado, bajo esa marca, en la cantidad y en el modo que normalmente corresponde.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS

DOCUMENTALES:

Consigno diecisiete (17) facturas originales de ventas del producto distinguido con la marca **ALOHA** a sus clientes, correspondiente a los años 1998, 1999, 2000 y 2001 según relación detallada que se anexa:

Razón Social	Factura Nº	Fecha
Bazar la Marina	1187	06-03-1998
Comercial Maritza	1259	16-03-1998
Bazar Margarita	1271	15-11-1998
Comercial Plaza	1281	20-12-1998
El Mandi	1286	08-01-1999
Bazar Mariposas	1290	12-01-1999
Comercial plaza	1300	15-01-1999
Comercial Puma	1302	24-01-1999
Cosméticos El Ñero	1305	20-02-1999
Cosméticos El éxito	1312	23-02-1999
Bazar Center	1316	16-03-1999
El Terremoto Cosméticos	1320	24-03-1999
Kadosch C.A.	1341	20-04-1999
Kasosck C.A. II	1347	26-05-1999
Creaciones M.M C.A.	0024	15-10-2001
Mercería JB C.A.	0025	18-10-2001
Comercial Dige C.A.	0026	28-10-2001

Consigna constante de ocho (08) folios útiles, datos técnicos de la composición, aplicación y presentación del producto, distinguido bajo la marca **ALOHA**, a fin de que se conozca en detalle no solo las ventas del producto sino también la composición y calidad del mismo, el cual ha cumplido con todos los requisitos necesarios ante el Ministerio de Sanidad para su elaboración y venta en el mercado consumidor.

Consigna constante de dos (02) folios útiles, copia de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de fecha 06 de febrero de 1995, Nº 4852 Extraordinario en el cual se concede el expendio de dicho producto a su representada.

Consigna constante de tres (03) folios útiles, copias de los oficios emitidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en donde aceptan los anteproyectos de rótulos presentados de las etiquetas que se utilizan en los envases del producto distinguido con la marca **ALOHA**.

Consigna constante de un (01) folio útil original del Oficio de fecha 08 de agosto de 1994 emitido por el Ministerio de sanidad y Asistencia Social (División de Drogas y cosméticos), en el cual autoriza el expendio del producto cosmético “CHAMPÚ LIQUIDO CON FRAGANCIA HERBAL ALOHA”, en todo el territorio de la República.

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 otorgarse el registro de las marcas antes identificadas o renovarse el derecho de las mismas. 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”

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 identificados, 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 licenciataro o por otra persona autorizada para ello durante los tres 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

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 empresa SERCOINTERNACIONALCORP.LT, procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por el ciudadano HABIB ZEBIB ZEBIB, actuando en representación de la empresa KLER'S COSMETICAL DIVISIONS C.A. conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de cancelación por no uso presentado en fecha 14 de diciembre de 2001, en los siguientes términos:

Sobre la prueba documental marcada " A" referente a facturas originales de uso de ventas del producto distinguido con la marca **ALOHA** a sus clientes ,correspondiente a los años 1998, 1999 y 2001, las mismas **se admiten** por no resultar ilegales ni impertinentes ya que corresponden al periodo de la solicitud de cancelación por no uso alegado, el cual comprende desde el 23 de julio de 1998 hasta el 23 de julio de 2001. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación a la documental de los datos técnicos de la composición, aplicación y presentación del producto, distinguido bajo la marca **ALOHA**, los mismos **no se admiten** porque no demuestran la comercialización del producto, en el periodo de cancelación por no uso alegado. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación a la documental de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de fecha 06 de febrero de 1995, N° 4852 Extraordinario la misma **se admite** por no resultar ilegal ni impertinente. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En relación a la documental de los oficios emitidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en donde aceptan los anteproyectos de rótulos presentados de las etiquetas, los mismos **no se admiten** por ser impertinentes ya que no demuestran la comercialización del producto en el periodo de cancelación alegado. **Y ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental del Oficio emitido por el Ministerio de sanidad y Asistencia Social (División de Drogas y cosméticos), en el cual autoriza el expendio del producto cosmético CHAMPÚ LIQUIDO CON FRAGANCIA HERBAL ALOHA, en todo el territorio de la República, la misma **se admite** por no resultar ilegal ni impertinente. **Y ASI 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 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.

Así las cosas, en el caso que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca **ALOHA**, presento elementos probatorios que demuestran el uso de la marca en el mercado de 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, este Registro de la Propiedad Industrial considera que No se ha generado la condición establecida en el encabezado del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y por tanto no es procedente cancelar el registro marcario **F157696** de la marca **ALOHA (DISEÑO)**.

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

Ahora bien, visto que se presentaron pruebas suficientes que demostraran el uso de la marca **ALOHA (DISEÑO)**, en el mercado venezolano, en el lapso de tiempo que va desde el 23 de julio de 1998 hasta el 23 de julio de 2001, se declara **SIN LUGAR** la solicitud planteada y, en consecuencia, se mantiene el registro marcario **F157696** correspondiente a la marca **ALOHA (DISEÑO)**, en la clase 3 Internacional, cuyo titular es la sociedad mercantil **KLER´S COSMETICAL DIVISIONS C.A.**, **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 no uso presentada por la ciudadana DANA BENTATA en su carácter de Apoderada de la empresa SERCO INTERNACIONAL CORP. LTD., contra la sociedad mercantil **KLER'S COSMETICAL DIVISIONS C.A.** respecto al registro marcario N° **F157696** correspondiente a la marca **ALOHA (DISEÑO)**, en la clase 3 Internacional.

SEGUNDO: SIN LUGAR la solicitud de Cancelación por falta de uso presentada por la ciudadana DANA BENTATA respecto al registro **F157696** en su carácter de Apoderada de la empresa SERCO INTERNACIONAL CORP. LTD., contra la sociedad mercantil **KLER'S COSMETICAL DIVISIONS C.A.**

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

