

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, 18 DE MAYO DE 2026

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 350

I.- ANTECEDENTES

En fecha 14 de noviembre de 2007, la ciudadana **MARÍA DEL CARMEN ESTRELLA**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° **V-6.550.691** actuando en su carácter de Vicepresidente de la empresa DISCOVERY SPORT, C.A sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 60 Tomo 1120-A, interpuso **Acción de Cancelación por Falta de uso** respecto al registro marcario N° **P-208096** correspondiente a la marca "**DISCOVERY**" clase 25 internacional para distinguir "vestidos, calzados, sombrerería".

En fecha 20 de marzo de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial dictó Resolución N° 837, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 502 de fecha 31 de marzo de 2009, Tomo III, páginas 115 y 118, 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 25 de junio de 2009 el ciudadano SANTOS ARCURI SANSONE, venezolano de este domicilio, titular de la cedula de identidad 4.855.572, actuando en su carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil CALZADOS BELLA CONZA C.A , domiciliada en Caracas, Venezuela e inscrita en el Registro mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital del estado Miranda bajo el N° 50 Tomo 30-A-PRO, consigna escrito de contestación a la solicitud de Cancelación por falta de uso del registro N° **P-208096**.

En fecha 20 de diciembre de 2018, el ciudadano SANTOS ARCURI SANTONE, ya identificado, consignó escrito de Ratificación de la acción de Cancelación por no uso del registro N° **P-208096** de la marca "**DISCOVERY**".

En fecha 03 de febrero de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 32, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 600 páginas 70-74 Tomo V, mediante la cual se notificó al titular de la marca, sobre la

interposición de la acción de caducidad por no uso, así como el deber de comparecer ante la Taquilla Integral dentro del lapso de diez (25) días hábiles a retirar el escrito de la acción referida.

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

Alega la representación legal de DISCOVERY SPORT C.A, que se encuentra registrado ante este Despacho la marca de producto denominada “**DISCOVERY**”, registro N° **P-208096**, clase 25 internacional cuyo titular es CALZADOS BELLA CONZA, domiciliada en Caracas Venezuela.

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, ordinal 01 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la comunidad andina de naciones, solicita la CANCELACIÓN POR FALTA DE USO del registro “**DISCOVERY**” por las siguientes razones:

Que, dicho registro no ha sido utilizado por su titular por más de tres (03) años consecutivos, por lo que incurre en la causal de cancelación según lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones que establece:

“artículo 165: La oficina nacional competente cancelara 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 años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación...”

Que, mal puede convertirse el Estado en archivo de particulares de registro marcarios que no tienen función por desuso.

Que, el concepto de explotación de la marca, no se limita al hecho de que haya sido puesto en el comercio, sino que ha de serlo en la cantidad y de la forma que corresponda normalmente.

Que, tiene interés legítimo porque quiere constituir una empresa dedicada a la venta, fabricación y distribución de artículos deportivos con dicho nombre y por

tanto solicita que se declare la cancelación por falta de uso del registro N° **P-208096** titulado **“DISCOVERY”**.

III.- DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN Y PRUEBAS PROMOVIDAS

Alega, el ciudadano SANTOS ARCURI SANSONE, que fue notificado sobre la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta contra el registro N° **P-208096**, de la marca comercial **“DISCOVERY”** que distingue “vestidos, calzados, sombrerería, en la clase 25 internacional, mediante notificación publicada en la página 118, Tomo III del Boletín de la Propiedad Industrial N° 502 de fecha 20 de marzo de 2009.

Que, estando dentro del lapso legal de sesenta (60) días hábiles establecido en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, según resolución N° 837 publicado en el Boletín N° 502, procede a contestar la mencionada solicitud de cancelación por falta de uso contra el registro N° **P-208096** en los siguientes términos:

Que la marca comercial DISCOVERY ha estado usándose en Venezuela desde el 11 de septiembre de 1998, tal como se evidencia en las pruebas que se promueven a continuación:

1.- Consigna marcado **“A”** dos copias fotostáticas de las facturas N° 20961 y 21003 de fechas 08 y 11 de abril de 2024, en las cuales mi representada contrató con la compañía INTERLUX, fabrica internacional de etiquetas de lujo interlux, C.A., la cantidad de UN MILLÓN DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 1.016.484,8) ambas facturas es por la compra de catorce mil ciento diez (14.110) etiquetas, en las cuales se evidencia el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

2.- Consigna marcado **“B”** dos copias fotostáticas de las facturas N° 8907 y 9063 de fecha 14 de octubre y 12 de diciembre de 2004 respectivamente, mediante las cuales su representada contrató a través de la compañía ESTUCHERIA MODERNA C.A por los siguientes montos: de SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs 6.660.225,00), y de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DE BOLIVARES (7.855.650,00), siendo ambos montos para la compra de un total de 14.850 unidades de cajas.

3.- Consigna marcado **“C”** dos copias fotostáticas de las facturas N° 25132 de fecha 27 de mayo de 2005 y 25248 de fecha 04 de junio de 2005 respectivamente, en los cuales su representada contrató con la compañía INTERLUX fabrica

internacional de etiquetas de lujo interlux, C.A., la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA BOLÍVARES (Bs 839.040,00) resultado de la suma total de ambas facturas por la compra de doce mil ciento sesenta (12.160) etiquetas, en las cuales se evidencia el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

4.- Consigna marcado **“D”** dos copias fotostáticas de las facturas N° 26144 y 26108 de fechas 28 y 24 de agosto de 2005 respectivamente, en los cuales su representada contrató con la compañía INTERLUX fabrica internacional de etiquetas de lujo interlux, C.A por NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES (Bs 954.891,00) suma total de ambas facturas, por la compra de diez mil quinientos setenta (10.570) etiquetas, en los cuales se evidencia el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

5.- Consigna marcado **“E”** dos copias fotostáticas de las facturas N° 26475 de fecha 30 de septiembre de 2005 y 26603 de fecha 09 de octubre de 2005 respectivamente, en los cuales su representada contrató con la compañía INTERLUX fabrica internacional de etiquetas de lujo interlux, C.A., por SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs 628.176,00) suma total de ambas facturas, por la compra de once mil quinientos veinte etiquetas (11.520) en las cuales se evidencia el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

6.- Consigna marcado **“F”** una copia fotostática de la factura control N° 03137 de fecha 05 de octubre de 2005, en la cual su representada contrató con la compañía GRABER C.A, grabados sobre metales por el monto de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs136.800,00) la compra de un sello donde se evidencia el nombre de la marca perteneciente a su representada **“DISCOVERY”**.

7.- Consigna marcado **“G”** tres copias fotostáticas de las facturas N° 035118 de fecha 02 de noviembre de 2005, 035552 de fecha 05 de diciembre de 2005 y 037034 de fecha 19 de mayo de 2006 en los cuales su representada contrató con la compañía ITALO VENEZOLANA DE HERRAJES C.A. fabricación de Herrajes y Minuteria Metálica, por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs 2.715.224,64) por la compra de morcetos de níquel, hebilla de zapato níquel y plaquitas personalizadas en los cuales se grabaron el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

8.- Consigna marcado **“H”** copia fotostática de la factura N° 28038 de fecha 09 de febrero de 2006, en la cual su representada contrató con la compañía INTERLUX fabrica internacional de etiquetas de lujo interlux, C.A., por QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON

VEINTE CÉNTIMOS (Bs 514.744,20) por la compra de cinco mil ciento noventa (5.190) etiquetas en los cuales se evidencia la marca **“DISCOVERY”**.

9.- Consigna marcado **“I”** dos copias fotostáticas de las facturas N° 0005 de fecha 01 de marzo de 2006 y 0003 de fecha 19 de enero de 2006, en la cual su representada contrató con la compañía Representaciones R-13.158, C.A., por la suma total de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs 866.400,00) por la compra de cinco mil ciento noventa (5.190) etiquetas en los cuales se evidencia la marca **“DISCOVERY”**.

10.- Consigno marcado **“J”** una copia fotostática de la factura N° 7209 de fecha 24 de febrero de 2006, en el cual su representada contrató con la compañía CARTONAJE AUSONIA, C.A., por SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES BOLIVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (BS 6.974.143,80) por la compra de tres mil doscientas (3.200) cajas auto armables y tres mil doscientos veintidós (3.222) cajas LXV destinados a ser identificados con el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

11.- Consigna marcado **“K”** copia fotostática de la factura N° 01035 de fecha 02 de julio de 2007, en el cual su representada adquirió la compañía CARTOFORMAS VENEZOLANAS, C.A., por SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA BOLÍVARES (Bs 6.088.050,00) por la compra de mil ciento cuarenta y cinco (1.145) cajas las cuales son identificadas con el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

12.-Consigna marcado **“L”** copia fotostática de la CONSTANCIA DE REGISTRO OBLIGATORIO DE FABRICANTES NACIONALES E IMPORTADORES, registro N° 0000208CN-03 de fecha 13 de abril de 2009 emitida por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicas (S.E.N.C.A.M.E.R), en cuyo reverso constan los productos fabricados por su representada identificados por el nombre de la marca **“DISCOVERY”**.

13.-Consigno marcado **“M”** constancia original de la sociedad mercantil ESTUCHERIA MODERNA, C.A de fecha 07 de mayo de 2009, en la cual la sociedad certifica que desde el año 1998 han estado elaborando y despachando con regularidad, las cajas para calzado requeridas con la marca **“DISCOVERY”**.

14.- Consigna marcado **“N”** un dictamen original del contador público independiente de la firma de Contadores públicos ZAPATA, MORENO & ASOCIADOS de fecha 15 de mayo de 2009, en la cual dejan constancia del examen que hayan realizado a los balances generales, estados de flujos, movimientos de su representada CALZADOS BELLA CONZA , C.A y junto a este

dictamen acompaña la copia fotostática de un balance general de su representada por el año terminado al 31 de diciembre de 2007, una copia fotostática del estado de resultados para el periodo desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, una copia fotostática de movimiento de las cuentas de patrimonio para el periodo desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre, una copia fotostática del estado de flujo del efectivo y su equivalente en efectivo para el periodo desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, una copia de los formularios N° 00514811, 0465818, 0677239 y 0938915 los cuales reflejan las declaraciones definitiva y pago para personas jurídicas, comunidades y sociedades de personas incluyendo actividades de hidrocarburos y minas presentadas ante el servicio nacional integrado de administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) desde el año 2004 hasta el 2007.

15.-Consigna marcado “**O**” original de la declaración jurada autenticada ante la Notaria Publica Vigésima Octava del Municipio Libertador del Distrito capital bajo el N° 74, Tomo 32 de los Libros de autenticaciones de fecha 26 de mayo de 2009 sobre la venta de los Productos “**DISCOVERY**”.

16.- Consigna marcado “**P**” constancia original de fecha 06 de mayo de 2009 expedida por la empresa venezolana “PUBLICIDAD FRENKI PEREZ” de valencia, estado Carabobo, donde consta que dicha empresa presta el servicio desde hace muchos años a su representada, con etiquetas de goma bajo la marca DISCOVERY, relacionado al ramo industrial de calzado.

17.- Consigna marcado “**Q**” dos (2) cartulinas contentivas de las diferentes etiquetas de goma fabricadas por la empresa “PUBLICIDAD FRENKI PEREZ” en las cuales se evidencia la marca “**DISCOVERY**”.

18.- Consigna marcado “**R**” siete hojas tamaño oficio con tres fotografías cada una, en las cuales se evidencia bolsas con una gran cantidad de etiquetas elaboradas en goma, así como ruedas de cintas de etiquetas elaboradas en tela para ser cortadas y etiquetas de telas cortadas, en todas ellas identificadas con el nombre de la marca “**DISCOVERY**”.

19.- Consigna marcado “**S**” constancia original de fecha 05 de mayo de 2009, expedida por la empresa venezolana CARTONAJE AUSONIA C.A., de los Teques, estado Miranda, donde declara que dicha empresa mantiene relaciones comerciales con su representada desde el año 2003, fabricando cajas para calzados identificados con la marca “**DISCOVERY**”.

20.- Consigna marcado “**T**” una cartulina la cual contiene la caja superior de una tapa que cubre la caja de zapatos identificado claramente con la marca

DISCOVERY KIDS y en el fondo se lee repetidas veces el nombre de la marca **DISCOVERY**.

21.- Consigna marcado “**U**” constancia original de fecha 22 de abril de 2009, expedido por la empresa venezolana INTERLUX fabrica internacional de etiquetas de lujo C.A., Ubicado en la Yaguará, Caracas, donde certifican que dicha empresa elabora etiquetas identificadas con la marca **DISCOVERY** desde el año 2000 a su representada.

22.- Consigno marcado “**V**” dos cartulinas contentivas con las diferentes formas de etiqueta elaboradas en tela y en cartón, elaborado por la empresa INTERLUX fabrica internacional de etiquetas de lujo C.A., en las cuales se evidencia la marca **DISCOVERY** perteneciente a su representada.

23.- Consigno marcado “**W**” tres hojas tamaño oficio contentivas de tres fotografías, en las cuales se reflejan las etiquetas de tela y en goma, mencionados anteriormente, para uso interno de los calzados fabricados por mi representada identificados con la marca “**DISCOVERY**”.

24.- Consigno marcado “**X**” una constancia original de fecha 24 de abril de 2009, expedida por la empresa venezolana ITALO VENEZOLANA DE HERRAJES, C.A ubicado en Caracas, Distrito capital en el cual consta que dicha empresa mantiene relaciones comerciales con su representada desde el 17 de enero de 1997 fabricándole adornos metálicos y hebillas para los, calzados y plaquitas personalizadas con la marca “**DISCOVERY**” perteneciente a su representada.

25.- Consigno marcado “**Y**” una cartulina contentiva con las diferentes formas de etiquetas elaboradas en goma y adornos metálicos para los calzados “**DISCOVERY**” perteneciente a su representada.

26.- Consigno marcado “**Z**” seis hojas tamaño oficio cada una contentiva de tres fotografías, en los cuales se reflejan las etiquetas elaboradas en goma, las pequeñas hebillas en forma de letra “D” en cuyo interior se lee **DISCOVERY**, las etiquetas de goma donde se lee la marca de su representada zurcida en los calzados y de igual manera unas cajas de material de cartón en las cuales se lee la marca **DISCOVERY** perteneciente a su representada.

27.- Consigna marcado “**AA**” constancia emitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de El Calzado, Pieles, Depósitos de Calzado, Tiendas de Ventas de Calzado, Correas, Curtiembres, Talabarterías, Sintéticos y sus Similares de Venezuela (SINTRACALP), ubicada en Caracas, cuyos representantes dan fe pública que su representada viene haciendo producción de calzados casuales y de

vestir con la marca DISCOVERY cuyos productos que se distinguen generan más de 70 puestos de trabajo.

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 interponerse la acción de cancelación.

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 la solicitud relativa a la cancelación por falta de uso contra el titular de la marca antes identificada, 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 señalada. **ASÍ SE ESTABLECE. -**

PUNTO PREVIO

Este Registro de la Propiedad Industrial realizando la verificación requerida en el expediente administrativo de las solicitud identificada, pudo constatar que por un error involuntario este Despacho notificó nuevamente mediante Resolución N° 32 de fecha 03 de febrero de 2020 Tomo V, páginas 70 y 75, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 600, de la solicitud de cancelación por no uso, interpuestas en fecha 14 de noviembre de 2007, por la Representación legal de la empresa DISCOVERY SPORT, ahora bien siendo el caso que la notificación realizada de fecha 20 de marzo de 2009, mediante resolución N° 837, publicada en el Boletín de la Propiedad industrial N° 502, cuya acción de cancelación no ha sido resuelta, este Despacho en aras de salvaguardar el debido proceso previsto en el artículo 49 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deja sin efecto la segunda notificación de solicitud de cancelación por no uso del registro N° **P-208096** referente a la marca **DISCOVERY**.

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 DISCOVERY SPORT C.A., procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por el ciudadano SANTOS ARCURI SANSONE, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de cancelación por no uso presentado en fecha 25 de junio de 2009 en los siguientes términos:

- Sobre las pruebas documentales marcada "A" y "B-8907" referente a las facturas, las misma **no se admiten** por impertinentes, ya que están fuera del lapso de la solicitud de cancelación objeto de esta presente acción. **Y ASI SE ESTABLECE.-**

- En cuanto a las documentales "B-9063", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" y "K", dichas facturas **se admiten** por no resultar ilegales ni impertinentes. **Y ASI SE ESTABLECE.-**

- En relación a la documental "L" la misma **no se admite** por resultar impertinente no demuestra el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **Y ASI SE ESTABLECE.-**

- En cuanto a las documentales "M "N y "O" **se admiten** porque el dictamen original del contador como la declaración jurada notariada demuestran el uso de la marca **DISCOVERY** durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en el periodo de solicitud de cancelación por falta de uso alegado, **Y ASI SE ESTABLECE.-**

- En relación a las documentales "P" la misma **no se admite** por impertinente esta fuera del lapso de solicitud de cancelación objeto de estudio. **ASI SE ESTABLECE.**

En relación a las documentales "Q" "R" relativas a la marca **DISCOVERY** son inconducentes no demuestran el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental "S" **se admite** porque demuestra el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental "T" relativas a una cartulina contentiva a una caja de cartón con la marca **DISCOVERY** son inconducentes no demuestran el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental "U" **se admite** porque demuestra el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **ASI SE ESTABLECE.**

En relación a las documentales "V" y "W" referente a etiquetas y fotografías la misma **no se admiten**, porque no demuestran el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a la documental "X" la misma **se admite** porque demuestra el uso de la marca en el periodo de cancelación alegado. **ASI SE ESTABLECE.**

En cuanto a las documentales marcadas "Y" y "Z" referentes a fotografías de etiquetas, hebillas, cajas de zapatos, las mismas son inconducentes porque no

demuestran el uso de la marca en el tiempo de cancelación alegado. **ASÍ SE ESTABLECE.**

Por último, en relación a la prueba documental marcada “AA” la misma **no se admite** por tener fecha de emisión, resultando forzoso para este Despacho verificar el uso de la marca en la solicitud de cancelación alegado. **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 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.

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

Así las cosas, en el caso que se evalúan en esta Resolución, tomando en consideración que el titular de la marca “ **DISCOVERY** ” presento facturas y suficientes elementos probatorios que demuestran el uso de la marca, en el

mercado o en 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 el cual corresponde desde el 14 de noviembre de 2004, hasta el 14 de noviembre de 2007, por lo cual 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 declara **SIN LUGAR** la solicitud planteada y, en consecuencia, se mantiene el registro marcario **Nº P-208096** correspondiente a la marca “**DISCOVERY**” en la clase 25 Internacional, cuyo titular la sociedad mercantil CALZADOS BELLA CONZA C.A “. **ASÍ SE ESTABLECE .-**

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 MARIA DEL CARMEN ESTRELLA en su carácter de Vicepresidenta de la empresa DISCOVERY SPORT CA., contra la sociedad mercantil CALZADOS BELLA CONZA C.A., respecto al Registro Marcario Nº **P-208096** correspondiente a la marca “**DISCOVERY**”, en la clase 25 Internacional.

SEGUNDO: **SIN LUGAR** la solicitud de Cancelación por no uso, presentada por la ciudadana MARIA DEL CARMEN ESTRELLA, respecto al Registro Nº **P-208096**, de la sociedad mercantil CALZADOS BELLA CONZA C.A

TERCERO: **DEJAR SIN EFECTO** la Resolución Nº 32 de fecha 03 de febrero de 2020, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 600, de fecha 07 de febrero de 2020 páginas 70-75, Tomo V.

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 decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

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



HP/RDZ/MS/FY