

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, 12 DE MAYO DE 2025

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 355

I.- ANTECEDENTES

Que en fecha 24 de enero de 2023 se ejerció solicitud de Caducidad por Falta de Uso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36, literal d) de la Ley de Propiedad Industrial por parte de **GALLETERA ITALIA, C.A.**, empresa venezolana constituida y domiciliada en la ciudad de Barinas, Registro Mercantil Segundo del Estado Barinas en fecha 30 de abril de 2010, bajo el N° 60, Tomo 9-A REGMER2, expediente N° 412-2209, Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-29897703-5, a través de su representante legal el abogado Leonardo E. Uzcátegui L., contra el registro marcario N° F137167 correspondiente a la marca “**TENTACIONES**”, en la clase 30 internacional, para distinguir Alimentos e ingredientes alimenticios exceptuando productos lácteos, cuyo titular actualmente es la empresa **MOLINA & CIA C.A.**, domiciliada en Carrizal Estado Miranda – Venezuela, por cuanto en fecha 27 de julio de 1992, se realizó cesión del ciudadano FRANCISCO MOLINA a favor de la empresa MOLINA & CIA C.A.

Que en fecha 03 de febrero de 2023, la sociedad mercantil **GALLETERA ITALIA, C.A.**, antes identificada, a través de su representante legal, abogado Leonardo E. Uzcátegui L., presentó de conformidad con los artículos 53 y 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, escrito de ampliación de alegatos en relación a la solicitud de Caducidad por Falta de Uso del registro marcario N° F137167 de su titular actual, la sociedad mercantil **MOLINA & CIA C.A.**

Que la solicitud de Caducidad de registro de marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución N° 855 del 26 de noviembre de 2024, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 637 de fecha 12 de diciembre de 2024.

Que en fecha 29 de enero de 2025, la sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.**, empresa venezolana con domicilio en Carrizal Estado Miranda inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el Registro N° 27, Tomo 15-A de fecha 01 de febrero de 1.968, Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° J-00060539-4, mediante su apoderado, el abogado Jorge Delgado G., dio contestación a la solicitud de Caducidad por Falta de Uso y presentó pruebas.

II.- SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento sobre la solicitud de Caducidad por No Uso interpuesta, este Órgano Registral aprecia, como punto previo, que la representación de la sociedad mercantil **GALLETERA ITALIA, C.A.**, alegó que se dedican a la elaboración y comercialización por más de diez (10) años, de sus productos bajo el signo “TENTAZIONE” palabra que está en el idioma italiano y su traducción al castellano significa “Tentación”, que son ampliamente conocidos a nivel comercial por el público consumidor en casi todo el territorio nacional.

Por otra parte, argumenta la inexistencia en el mercado nacional por más de dos (2) años de la marca “**TENTACIONES**”, de clase 30 internacional, que tiene parecido con el signo utilizado bajo los productos “TENTAZIONE”, por lo que podría generar en el público consumidor el riesgo de confusión o asociación entre ambos signos. Además, la sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.** presento el 12 de enero de 2023 escrito de oposición contra la solicitud N° 2022-005188 de “TENTAZIONE” (DISEÑO), hecho que evidencia interés de registrar la marca de los productos que lleva comercializando a nivel nacional por más de diez (10) años, y por tal motivo ha solicitado la caducidad por no uso del registro de marca N° **F137167**.

Así mismo, hicieron mención al catálogo de los productos que ofrece la sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.**, a través de su página web <https://www.lamarcona.com> la cual fue señalada en el escrito de oposición contra la solicitud N° 2022-005188 antes mencionada, y donde pudieron confirmar la inexistencia de los productos bajo la marca “**TENTACIONES**”, de igual manera se evidencia en la página de Instagram bajo el perfil de “chocolateslamarcona”. Anexaron como pruebas documentales, impresiones a color de la paginas señaladas, marcadas con las letras “**B**” y “**C**”.

Finalmente, en fecha 03 de febrero de 2023, introducen un Escrito de ampliación de alegatos a la solicitud de caducidad por falta de uso del registro **F137167**, marca “**TENTACIONES**”, no solo para ratificar lo mencionado en el escrito inicial, sino para enfatizar un punto que consideraron importante mencionar, como fue que el registro P209140 de la marca “**TENTACIONES**” en clase 31 internacional y bajo el mismo titular **MOLINA & CIA, C.A.**, le fue presentada también una solicitud de caducidad la cual no fue respondida, confirmando el hecho de la falta de interés de su titular sobre el uso de la marca registrada.

III.- SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 29 de enero de 2005, la sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.** dio contestación a la solicitud de caducidad por falta de uso interpuesta por la sociedad mercantil **GALLETERA ITALIA, C.A.**, antes identificada, contra el registro marcario

N° **F137167** correspondiente a la marca “**TENTACIONES**”, en la clase 30 internacional, para distinguir Alimentos e ingredientes alimenticios exceptuando productos lácteos, que se resume en los siguientes términos:

La sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.**, sostiene que la marca comercial registrada “**TENTACIONES**” ha continuado usándose de manera continua en el territorio venezolano, y con anterioridad al 24 de enero de 2023, cuando fue interpuesto el escrito de Solicitud de Caducidad por No Uso; siendo consignado los siguientes medios de pruebas:

- **Anexo "A"**: Copia fotostática de la Factura N° 27658 emitida por **MOLINA & CIA, C.A.**, en fecha 14 de diciembre de 2022 a la empresa CENTRAL MADEIRENSE, C.A., por la cantidad de Bs. 239.293,86, los códigos relacionados específicamente corresponden a la venta de los siguientes productos asociados a la marca objeto de estudio.
 - PTG1055 Tentaciones (Pasa) con chocolate de leche en presentación de 5 Kg, por la cantidad de veinticuatro (24) bultos.
 - PTG1053 Tentaciones (Naranja) con Chocolate de leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de veinticuatro (24) bultos.
 - PTG1057 Tentaciones (Lechosa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de veinticuatro (24) bultos.
- **Anexo "B"**: Copia fotostática de la Factura N° 27691 emitida por **MOLINA & CIA, C.A.**, en fecha 19 de diciembre de 2022 a la empresa SUMINISTROS EL LIDER, C.A., por la cantidad de Bs. 60.054,00, en la cual se especifica el siguiente código correspondiente a la venta del siguiente producto asociado a la marca objeto de estudio.
 - PTG1053 corresponde a la venta de Tentaciones (Naranja) con chocolate de leche en presentación de 5 Kg., por la cantidad de cinco (05) bultos.
- **Anexo "C"**: Copia fotostática de las Facturas N^{ros} 27861, 27869 y 27880 emitidas por **MOLINA & CIA, C.A.** en fechas 13, 15 y 20 de marzo de 2023 a la empresa DISTRIBUIDORA CHOCO & LATE, C.A., por la cantidad de Bs. 38.996,62, Bs. 29.902,90 y Bs. 55.311,15; en las cuales se especifican los siguientes códigos correspondiente a la venta de los siguientes productos asociado a la marca objeto de estudio.

Factura N° 27861:

- PTG1053 Tentaciones (Naranja) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.
- PTG1057 Tentaciones (Lechosa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.

- PTG1055 Tentaciones (Pasa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.

Factura N° 27869

- PTG1053 Tentaciones (Naranja) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.
- PTG1057 Tentaciones (Lechosa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.
- PTG1055 Tentaciones (Pasa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.

Factura N° 27880

- PTG1055 Tentaciones (Pasa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de dos (02) bultos.
- PTG1053 Tentaciones (Naranja) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de dos (02) bultos.
- PTG1057 Tentaciones (Lechosa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de dos (02) bultos.
- **Anexo "D":** Copia fotostática de las siguientes Facturas N^{ros} 27937 y 27957, emitidas por **MOLINA & CIA, C.A.**, en fechas 17 y 27 de abril de 2023 a la empresa DISTRIBUIDORA CHOCO & LATE, C.A., por la cantidad de Bs. 63.770,29 y 30.613,28 y las N^{ros} 27940 y 27943 emitidas por **MOLINA & CIA, C.A.**, en fechas 17 y 21 de abril de 2023 a nombre del ciudadano JOSÉ LEONARDO MORA PAREDES, en ambas por la cantidad de Bs. 42.847,42, en las cuales se especifican los siguientes códigos correspondiente a la venta de los siguientes productos asociado a la marca objeto de estudio.

Factura N° 27937

- PTG1057 Tentaciones (Lechosa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.
- PTG1053 Tentaciones (Naranja) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.
- PTG1055 Tentaciones (Pasa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de dos (02) bultos.

Factura N° 27940

- PTG1055 Tentaciones (Pasa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.

Factura N° 27943

- PTG1055 Tentaciones (Pasa) con Chocolate de Leche, en presentación de 5 Kg., por la cantidad de un (01) bulto.

Factura N° 27957

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., por la cantidad de cinco (05) bultos.
- **Anexo "E"**: Copia fotostática de las Facturas N^{ros} 28640, 28654, 28669, 28689 y 28734 emitidas por **MOLINA & CIA, C.A.**, en fechas 01, 05, 06, 11, y 18 de diciembre de 2023, a las empresas GRANOS MERIDA C.A, INVERSIONES CASA TORTA CANDELARIA, C.A, SUMINISTROS EL LIDER, C.A., DISTRIBUIDORA CHOCO & LATE, C.A., y CASA TORTA LOS RUICES, C.A., por la cantidad de Bs. 77.450,27 / 47.2586,92 / 126.268,34 / 63.516,34 y 34.164,07, en las cuales se especifican los siguientes códigos correspondiente a la venta de los siguientes productos asociado a la marca objeto de estudio.

Factura N° 28640

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., por la cantidad de cinco (05) bultos.

Factura N° 28654

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., por la cantidad de dos (02) bultos.

Factura N° 28669

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., por la cantidad de cinco (05) bultos.

Factura N° 28689

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., por la cantidad de cinco (05) bultos.

Factura N° 28734

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., por la cantidad de dos (02) bultos.

- **Anexo "F"**: Copia fotostática de la Factura N° 29760 emitida por **MOLINA & CIA, C.A.**, en fecha 28 de noviembre de 2024 a la empresa EUROMERCADO, C.A., por la cantidad de Bs. 676.383,52, en la cual se especifica el siguiente código correspondiente a la venta del siguiente producto asociado a la marca objeto de estudio.

Factura N° 29760

- PTG1071 Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa), en presentación de 5 Kg., la cantidad de diez (10) bultos.

- **Anexo "G"**: Copia fotostáticas a color de los empaques de Tentaciones frutos achocolatados, en presentación de 500g y 250g. En dichos empaques, se puede observar plasmado debajo del contenido neto las siglas CPE (Control de Producto Envasado), N^{ros} 0424557196 y 0424557192, códigos que asigna el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos

(SENCAMER), división encargada de certificar el contenido neto de los productos en Venezuela, a través de su Servicio de Metrología.

- **Anexo "H"**: Un (01) empaque en físico original, de Tentaciones frutos achocolatados, en presentación de 500, CPE N° 0424557196.
- **Anexo "I"**: Copias fotostáticas a color de cajas contentivas con bolsas de los productos Tentaciones.
- **Anexo "J"**: lista de precios de los productos LA MARCONA, de la página web de los mismos www.lamarcona.com, donde se evidencia los siguientes productos y códigos, relacionados con la marca que se evalúa :
 - PTG1071, Tentaciones de Chocolate Surtidas (Naranja-Pasa-Lechosa-Maní), en presentación de 5 Kg., CPE1222528622, Código de Barra del Bulto 7591079111207, Registro Sanitario 155.843.
 - PTG1101, Tentaciones de Frutos Achocolatados Doypack 250 gr (12 Und), CPE0424557192, Código de Barra del Bulto 7591079013112, Registro Sanitario 155.843.
 - PTG1102, Tentaciones de Frutos Achocolatados Doypack 500 gr (8 Und), CPE0424557196, Código de Barra del Bulto 7591079013129, Registro Sanitario 155.843.

IV. SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que la solicitud de Caducidad del registro marcario por falta de uso se presentó el 24 de enero de 2023.

En este sentido, considera este Órgano Administrativo que la norma sustantiva aplicable 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 **"TENTACIONES"**, 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, de fecha 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 él 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 realizada por la sociedad mercantil **GALLETERA ITALIA, C.A.**, contra la sociedad mercantil **MOLINA & CIA C.A.**, sobre la Caducidad por No Uso de la marca “**TENTACIONES**”, este Órgano Administrativo observa 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; asimismo, 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.**

V.- 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 sociedad mercantil **GALLETERA ITALIA, C.A.**, procede a pronunciarse sobre los medios de prueba promovidos por la sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 29 de enero del año en curso, en los siguientes términos:

La caducidad por No 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 literal d) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, estableciéndose como condición el lapso de dos (2) años sin uso de la marca desde el registro de la misma.

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 presente caso que se evalúa, el lapso de dos (2) años se computaría a partir de la fecha de interposición de la solicitud de Caducidad por No Uso, es decir, el 24 de enero de 2023.

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 (2) 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.

En el presente caso, de solicitud de Caducidad del registro marcario N° F137167, correspondiente a la marca “**TENTACIONES**”, en la clase 30 internacional, para distinguir Alimentos e ingredientes alimenticios exceptuando productos lácteos, este Registro evidencia lo siguiente:

Sobre las pruebas documentales referentes a las facturas emitidas por **MOLINA & CIA, C.A.**, las marcadas con las letras “**A**” y “**B**”, facturas N^{ros} **27658** y **27691**, se **admiten** por cuanto las mismas guardan relación con la marca y el periodo de tiempo, objeto de revisión en la presente, comprobando que los productos de la marca del caso que se evalúa, fueron comercializados en las fechas que la misma señalan, además de cumplir con los parámetros establecidos para las emisiones de facturas fiscales.

Sobre las pruebas documentales referentes a las facturas emitidas por MOLINA & CIA, C.A., las marcadas con las letras “**C**” incluyendo las Nros **27869** y **27880**, “**D**” incluyendo las facturas Nros **27940**, **27943** y **27957**, “**E**” incluyendo las facturas Nros **28640**, **28654**, **28669**, **28689** y **28734**, “**F**” factura N° **29760**, las mismas se **inadmiten**, por tener fechas de emisión posterior a la solicitud de la caducidad del registro.

Sobre las pruebas documentales marcadas con las letras “**G**” e “**I**”, se **inadmiten**, por considerarse inconducente ya que carece de información en cuanto a la fecha o lugar donde fueron tomadas las fotos de los empaques y cajas contentivas del producto. Como acotación, en todo caso debió haberse reseñado en los anaqueles de los establecimientos donde se comercializa el producto e indicando el nombre y ubicación de las sucursales.

Sobre la prueba marcada con la letra “**H**”, esta se **inadmite**, considerada inconducente ya que el empaque anexado no visualiza la fecha de elaboración del producto, solo refleja la fecha del vencimiento, siendo esta el 02 de octubre del 2025, por lo cual no implica el uso de la marca durante el período de dos años en el que se alega la caducidad.

Sobre las pruebas documentales marcada con la letra “J”, se **inadmiten** por resultar inconducente debido a que la existencia de una lista de precios en su página web <https://www.lamarcona.com>, no implica la comercialización de los tres (3) códigos señalados con el nombre de la marca en evaluación, sino que además en la exploración de dicha página web, no se encontraron fotos del producto situado en ninguna de sus galerías, comerciales o noticias destacadas, donde se comprueba la existencia y comercialización de la marca registrada.

Así las cosas, visto que presentaron pruebas que demostraron el uso de la marca en el mercado venezolano, este Registro de la Propiedad Industrial procede a declarar **SIN LUGAR** la solicitud planteada contra el registro marcario N° **F137167**, correspondiente a la marca “**TENTACIONES**”. *Así se decide.*

VI.- RESUELVE

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 Caducidad por No Uso presentada por la sociedad mercantil **GALLETERA ITALIA, C.A.**, contra la sociedad mercantil **MOLINA & CIA, C.A.**, respecto al registro marcario N° **F137167**, correspondiente a la marca “**TENTACIONES**”, en la clase 30 Internacional.

SEGUNDO: declarar **SIN LUGAR** la solicitud de Caducidad por No Uso presentada, y, en consecuencia, se ratifica la vigencia del registro marcario **F137167** correspondiente a la marca “**TENTACIONES**” en clase 30 internacional, cuyo titular actual es **MOLINA & CIA, 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.

Los lapsos para el ejercicio de los recursos antes señalados se contarán a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución Administrativa 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/YD

BOLETIN & TERCERO