

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, 26 DE MAYO DE 2026

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 447

I. ANTECEDENTES

En fecha 10 de febrero de 2003, se ejerció solicitud de Acción de **Cancelación por Falta de Uso**, de conformidad con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por parte de la sociedad mercantil **WYETH**, domiciliada en Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, Estados Unidos de América a través de su apoderado ciudadano Mario Calosso Castillo, según consta en el poder N° 1995-323, anotado en el cuaderno de poderes, contra el registro marcario N° **P225625**, correspondiente a la marca "**INDUKTOR**", en clase 5 internacional, para distinguir *"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*, cuyo titular es la sociedad mercantil **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, domiciliada en Ciudad de Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela.

Que la solicitud de Cancelación de registro de marca anteriormente identificada fue notificada mediante la Resolución S/N, del 08 de julio de 2003, publicada mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 458, de fecha 22 de agosto de 2003.

Que, en fecha 08 de octubre de 2003, el ciudadano Alberto J. Melena Medina, actuando como apoderado de la empresa **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, según consta en poder N° 2002-0606 anotado en el cuaderno de poderes, dio contestación a la solicitud de Cancelación por Falta de Uso, donde indico la imposibilidad de obtener los permisos sanitarios correspondientes, debido a que este Registro de la Propiedad Industrial otorgara una Patente de Invención el 18 de agosto de 1998, para principio activo del producto como lo es el Sildenafil Citrato perteneciente a la familia de las Pirozolopirimidinonas, siendo este obstáculo para la distribución y comercialización en los laboratorios venezolanos.

II. SOBRE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO

Ahora bien, en cuanto a la solicitud sobre la Cancelación por Falta de Uso interpuesta, este Órgano Registral aprecia que la representación de la sociedad mercantil **WYETH**, alega que tiene interés debido a la solicitud N° 2001-006538 para proteger el nombre de “**INDUCTOS**”, en clase 5 internacional siendo la marca registrada base de la negativa para que su solicitud obtenga el proceso de registro hacia su concesión, la se encuentra en estatus 104 solicitud detenida, debido a las similitudes tanto gráficas, fonéticas y la similitud existente de los productos que distinguen. Por ello, argumentan que queda suficientemente demostrado el interés legítimo que tienen en solicitar la acción de Cancelación por Falta de Uso, por considerar que el registro antes mencionado, constituye un obstáculo para el uso comercial, que tiene la intención de colocar sus productos al alcance del público consumidor.

Además, complementan indicando que la marca “**INDUKTOR**” no ha hecho uso comercial de la misma dentro del mercado nacional durante los tres (03) años seguidos y precedentes a la acción interpuesta, y en ninguno de los Países Miembros dentro del periodo 10 de febrero de 2000, hasta el 10 de febrero del 2003, consecutivos ni por su titular, licenciarios o por algún tercero autorizado, bajo los productos y clase bajo la cual fue concedido su registro.

III. SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 08 de octubre de 2003, la representación sociedad mercantil **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, dio contestación a la solicitud de acción de Cancelación por Falta de Uso interpuesta por la sociedad mercantil **WYETH** en los siguientes términos:

- Alegan, que la marca les fue concedida en el año 1998 para la protección de productos farmacéuticos indicados contra la disfunción eréctil, por lo cual desarrollan el principio activo “Sildenafil Citrato” que pertenece a la familia de las “Pirazolopirimidinona”, por esta razón solicitaron ante la autoridad competente como es el Ministerio de Sanidad el respectivo permiso sanitario, que no les fue otorgado en su momento debido a una incertidumbre jurídica que obstaculizaba tanto la concesión de permisos y comercialización para los productos que tuvieran dichos componentes,

debido a una Patente de Invención otorgada por el SAPI para las “Pirazolopirimidinona”, por medio de la Resolución N° 977 con fecha del 18 de agosto de 1998 .

- Puntualizan que, debido a la imposibilidad de obtener los permisos correspondientes, no pudieron continuar elaborando el medicamento por lo cual la marca había sido registrada bajo el nombre de **“INDUKTOR”**.
- No obstante, afirman que entre el denominado para ese entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO, SAPI y a través del Registro de la Propiedad Intelectual dictaminaron la Resolución Nro 0498 de fecha 29 de agosto de 2002, emitieron la declaración de Nulidad Absoluta del Acto Administrativo del otorgamiento de la Patente de Invención de las “Pirazolopirimidinona para el Tratamiento de la Impotencia”, como esta especificado en el anexo que marcaron con la letra **“A”**.
- Señalan, que luego de publicada la resolución de Nulidad Absoluta de la prenombrada Patente, al no existir impedimento para su comercialización se retomó la producción del Sildenafil Citrato hasta llegar a la culminación de los distintos procesos existentes para su desarrollo, por tal motivo el 19 de septiembre de 2003, solicitaron ante el Ministerio de Salud el registro sanitario por medio de la planilla N° 030491 misma que anexaron y marcaron con la letra **“B”**.
- Enfatizan, que el contenido del artículo 165 de la Decisión 486 del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, que especifica: *“La Oficina Nacional competente Cancelara el Registro de una Marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no 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 Cancelación...”* el cual invocan haciendo énfasis en la existencia del motivo que justifique el No Uso de la marca, como en este caso fue el otorgamiento de la Patente de Invención de las “Pirazolopirimidinona”, concedida por el mismo Registro de la Propiedad Industrial, siendo el motivo e impedimento de no poder producir y comercializar el producto, hechos que plasmaron en un informe que anexaron como prueba y marcaron con la letra **“C”**.

- Reiteran, que han demostrado a través de lo ocurrido con la obstaculización de la producción y comercialización del producto, la justificación ajena a su voluntad del titular en la no utilización de la marca registrada, alegan tener la prioridad administrativa para el registro sanitario del principio activo como lo es el Sildenafil Citrato para ser comercializado bajo la marca **“INDUKTOR”**.
- Así pues, solicitaron ante este Registro de la Propiedad Industrial se declarara improcedente la solicitud de Cancelación por Falta de Uso de la marca registrada bajo el nombre de **“INDUKTOR”**, clase 5 internacional, registro N° **P225625**, por considerar que no está incurso en lo señalado en el artículo 165 de la Decisión 346 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo tanto, solicitan que se declare con lugar los alegatos, pruebas y el escrito presentado para que la marca registrada continúe en plena vigencia.

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 Cancelación del registro marcario por Falta de Uso se presentó el 10 de febrero de 2003.

En este sentido, considera este Órgano Administrativo que la norma sustantiva aplicable resulta ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de presentar la solicitud de **Cancelación por Falta de Uso** del registro marcario **“INDUKTOR”** para la clase 5 internacional del clasificador de Niza. 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 de Naciones.

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 la sociedad mercantil **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, titular del registro marcario **Nº P225625**, correspondiente a la marca marca **“INDUKTOR”**, en la clase 5 internacional para distinguir *“productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es pertinente establecer la competencia de este Registro. Ahora bien, 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 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 DECIDE.**

VI.- FUNDAMENTACIÓN

Vencido como se encuentran los lapsos en el procedimiento sustanciado por la solicitud de Cancelación de un registro por Falta de Uso, interpuesta por la sociedad mercantil **WYETH**, contra la sociedad mercantil **ESPECIALIDADES**

DOLLDER, C.A., titular del registro marcario **Nº P225625** correspondiente a la marca **“INDUKTOR”**, en la clase 5 internacional para distinguir *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, este Registro de la Propiedad Industrial pasa a resolver en los siguientes términos:

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 de Naciones. 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 de Naciones se estableció el lapso de tres (3) años consecutivos, que se computan precedentes 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 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.

En el presente caso, el lapso de tres años se computaría a partir de la fecha de interposición de la solicitud de Cancelación de un registro por Falta de Uso, es decir, el 10 de febrero de 2003.

Ahora bien, antes de entrar a conocer el fondo de la solicitud debe este órgano administrativo señalar que conforme al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no se podrá interponer la acción de Cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la

resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. En el presente caso, se aprecia que la solicitud de Cancelación del registro marcario **Nº P225625** correspondiente a la marca **“INDUKTOR”**, en la clase 5 internacional para distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, fue presentada superando el lapso de tres años desde la notificación de la resolución que agotó el procedimiento de registro.

Por otra parte, 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 tres años) recae en el titular de la marca, en atención a lo previsto en el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Si el titular de la marca no demuestra en la sustanciación del procedimiento que la ha usado durante el lapso de tres (3) años consecutivos, que se computan precedentes a la fecha en que se inicie la acción de Cancelación, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina; es deber de este órgano administrativo cancelar el registro de la marca.

Así las cosas, se aprecia que el registro marcario **Nº P225625** correspondiente a la marca **“INDUKTOR”**, cuya Cancelación solicita la sociedad mercantil **WYETH**, se encuentra en la clase 5 internacional del clasificador Niza, vigente para el año en que se registró la marca, la cual comprende: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*.

Ahora bien, la sociedad mercantil **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, titular del registro marcario **Nº P225625**, correspondiente a la marca **“INDUKTOR”**, en la clase 5 internacional para distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, a los fines de demostrar el uso de la marca consignó pruebas documentales identificadas con las letras **“A”**, **“B”** y **“C”**, de las cuales este Registro de la Propiedad Industrial puede apreciar que todas se relacionan con el principio activo del producto como lo es el Sildenafil Citrato perteneciente a la familia de las Pirozolopirimidinonas, tratamiento indicado para la disfunción eréctil.

Con la finalidad de que quien aquí decide, proceda a considerar los argumentos presentados por las partes, sin omitir ningún punto fundamental, procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas promovidas por el titular antes mencionado, conjuntamente con el escrito de Alegatos a la solicitud de Cancelación por Falta de Uso presentado en el 08 de octubre de 2003, bajo los siguientes términos:

- Anexo marcado con la letra “A”: copia de la Resolución N° 0498, de fecha 29 de agosto de 2002, emanada del entonces Ministerio de la Producción y el Comercio, el SAPI y el Registro de la Propiedad Intelectual donde dictaminan la Nulidad Absoluta del Acto Administrativo, para el otorgamiento de la Patente de Invención de las “Pirazolopirimidinona para el Tratamiento de la Impotencia”, la misma **se inadmite**, por ser inconducente, por cuanto no guarda relación con los hechos objeto de estudio, ya que la estrategia principal es demostrar durante el periodo de caducidad alegado, el uso real y efectivo en el mercado la marca INDUKTOR, en relación con los productos para los que está registrada; por ello, el argumento carece de pertinencia.
- Anexo marcado con la letra “B”: copia de la Solicitud para el Registro Nacional de Productos Farmacéuticos signado bajo el número 030491, para obtener dicho Registro del producto conocido como “SILDENAFIL”, esta **se inadmite**, considerándola inconducente, por ser la solicitud mas no el registro, ya que de haber obtenido el mismo aparte de contar con el certificado emitido por dicha institución, notificarían el numero asignado como bien mencionaron el otorgado en la misma planilla que pertenece a Laboratorios Pfizer E.F.29.909. Es importante enfatizar, que en todo caso la obtención de dicho registro sanitario no prueba la comercialización del producto en territorio nacional en el periodo de caducidad alegado.
- Anexo marcado con la letra “C”: informe emitido por parte del titular de la marca registrada **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, avalado por la Dra. Elizabeth Miras Sánchez patrocinante del producto. Con respecto a esta prueba aportada **se inadmite**, por inconducente, ya que es una explicación del porque no se obtuvo el registro sanitario a tiempo. Además, quedo en evidencia el incumplimiento de lo mencionado en el último párrafo de dicho informe donde indicaron: *“Comunicamos que el Registro definitivo saldrá en los próximos 4 meses, tan pronto llegue a nuestro poder, nos comprometemos a hacerles llegar copia certificada del referido Registro*

Sanitario, así como de los envases y etiquetas del medicamento que lleva dicha marca”, lo cual no cumplieron en su consignación.

De forma tal que, tomando en consideración que el titular del registro marcario **Nº P225625** correspondiente a la marca “**INDUKTOR**”, en la clase 5 internacional para distinguir “*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancia dietéticas para uso médico, emplastos, material para curas (apósitos), productos para la destrucción de los animales dañinos, fungicidas, herbicidas*”, no demostró el uso de la referida 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 se ha generado la condición establecida en el encabezado del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y por tanto debe **CANCELAR** el registro marcario arriba señalado.

VII.- 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 Cancelación por Falta de Uso presentada por la sociedad de comercio **WYETH** contra su titular **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, respecto al registro marcario **Nº P225625**, correspondiente a la marca “**INDUKTOR**”, en la clase 5 internacional.

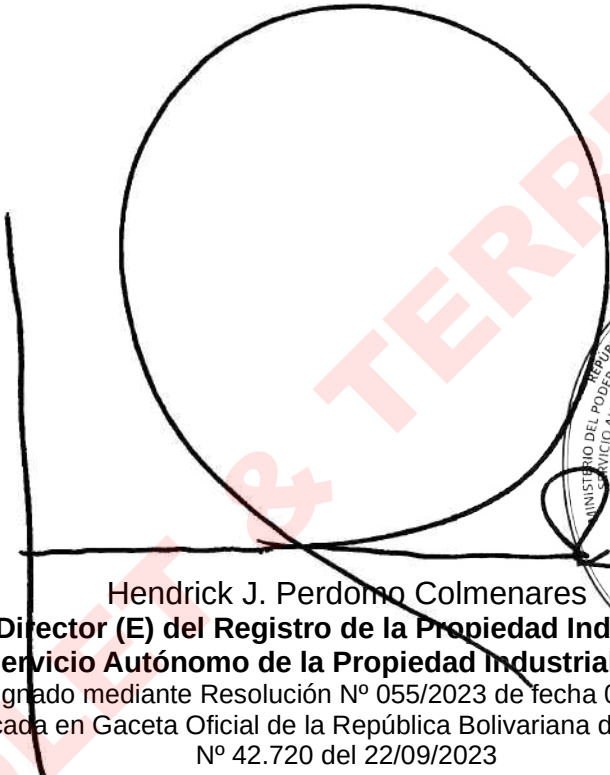
SEGUNDO: **CANCELAR**, en aplicación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el registro marcario **Nº P225625** correspondiente a la marca “**INDUKTOR**”, en la clase 5 internacional.

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.

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/YD