

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, 05 DE JUNIO DE 2026

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 600

I.- ANTECEDENTES

En fecha 20 de enero de 2026, el ciudadano **GUSTAVO ANDRÉS VILERA BOLAÑO**, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° **V-25.218.860**, y abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 303.884, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, constituida conforme a las leyes de la República del Ecuador, domiciliada en Calle Juan Barrezueta y Antonio Castillo, Lote 8, OE-1, Quito, Ecuador, según consta en poder N° 2025-0373, interpuso **Acción de Caducidad por No Uso** respecto al registro marcario N° **F134479**, en la clase 5 internacional, correspondiente a la marca "**GRANEODIN**", cuyo titular actualmente es la empresa **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, por cuanto en fecha 26 de octubre de 2021, se realizó una cesión de derechos entre las empresas E.R. SQUIBB & SONS INC. y RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.

En fecha 11 de marzo de 2026, el Registro de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 106, de fecha 13 de febrero de 2026, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 651, Tomo XVI, paginas 68-69, mediante la cual se notificó al titular de la marca "**GRANEODIN**", sobre la interposición de la acción señalada, así como el deber de comparecer ante la Taquilla Integral dentro del lapso de diez (10) días hábiles a retirar el escrito de la acción referida.

En fecha 21 de abril de 2026, el ciudadano **GUILLERMO LÓPEZ ZAMBRANO**, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 196.730, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, presentó escrito de contestación a la solicitud de Caducidad por No Uso contra el registro N° **F134479**.

II.- SOBRE LAS SOLICITUDES DE CADUCIDAD POR NO USO

En fecha 20 de enero de 2026, el ciudadano **GUSTAVO ANDRÉS VILERA BOLAÑO**, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 303.884, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, presento escrito de solicitud de **Caducidad por No Uso** contra el registro marcario N° **F134479**, correspondiente a la marca “**GRANEODIN**”, en la clase 5 internacional, que se resume en los siguientes términos:

Alega el accionante que, en fecha 11 de abril de 1986, fue solicitado por la sociedad mercantil **E.R. SQUIBB & SONS INC.**, el registro de la marca “**GRANEODIN**”, en la clase 06 nacional, que distingue: “*sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería*”, quedando registrada en fecha 07 de junio de 1988, a favor de la empresa antes identificada.

Manifestó, que en fecha 11 de enero de 2013, se presentó solicitud de renovación del registro N° **F134479** en clase 05, cuya vigencia de la marca sería hasta el 7 de junio de 2028.

Que, en fecha 26 de octubre de 2021, se presentó solicitud de cesión del registro N° **F134479** a favor de la sociedad mercantil **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, actual titular de la marca “**GRANEODIN**”.

Indicó, que en fecha 12 de enero de 2026, fue solicitada por su mandante inscripción del signo distintivo **GRANEODIN**, quedando anotado bajo el número de solicitud 2026-137, en la clase internacional 5, para distinguir productos “*farmacéuticos*”.

Señaló, que el interés legítimo de su representada deriva de la titularidad sobre la solicitud de registro advertida, en el marco de los artículos 98 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y sobre la base del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, queda suficientemente acreditado la legitimidad de su representada para solicitar la caducidad del registro **F134479**, correspondiente a la marca GRANEODIN, por cuanto dicho registro constituye un obstáculo para la utilización comercial del signo pretendido.

Que, conforme al artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, en su literal “d”, se consagra que cualquier marca registrada que no haya sido utilizada por un período de dos (2) años consecutivos caducará, y en consecuencia sus derechos de exclusividad se extinguirán, permitiendo nuevos registros sobre el mismo o signos similares.

Que, la marca **GRANEODIN** no ha sido implementada comercialmente en el mercado nacional por un lapso de dos (2) años consecutivos por su titular ni un tercero autorizado, cuya afirmación deviene de investigaciones especializadas, que han arrojado como resultado la falta absoluta de presencia del signo en diferentes canales comerciales.

Solicitó, en aplicación del literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial la caducidad por no uso del registro F134479, correspondiente a la marca “**GRANEODIN**”, en clase 5, a favor de **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**

III.- SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

En fecha 21 de abril de 2026, el ciudadano **GUILLERMO LÓPEZ ZAMBRANO**, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 196.730, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, dio contestación a la solicitud de **Caducidad por No Uso** interpuesta por la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, antes identificada, contra el registro marcario N° **F134479**, correspondiente a la marca “**GRANEODIN**”, en la clase 5 internacional, que se resume en los siguientes términos:

Alega, que la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, carece de interés jurídico actual, directo y legítimo quien, si bien es solicitante de la marca **GRANEODIN**, tal solicitud es parte de una campaña para apropiarse ilegítimamente de la marca de su representada, así como de otras marca tales como NUROFEN, SUSTAGEN, y marcas de terceros.

Que, la empresa **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, ha actuado de mala fe, incurriendo reiteradamente en la práctica de solicitar famosas marcas de terceros, en territorio venezolano, tal como se puede apreciar de la revisión de las Resoluciones Nros. 106 y 108, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 651.

Que, es evidente que el objeto de procedimientos de cancelación es un acto de competencia desleal tendiente a apropiarse indebidamente de una marca, por ende solicitan que se manifieste este Registro sobre la falta de legitimación de **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, por carecer de un interés jurídico.

Que, el signo solicitado por el accionante y utilizado como una supuesta base de legitimidad de la acción de caducidad no cuenta con el carácter distintivo exigido para que pueda ser objeto de registro, por ser un intento de reproducción de la marca GRANEODIN, en vista de que goza de suficiente reconocimiento por parte de consumidores y especialistas en la salud, especialmente en lo que se refiere a productos farmacéuticos (analgésicos y desinflamatorios).

Que, demostraran que la marca **GRANEODIN** es una marca notoriamente reconocida en diversos países al rededor del mundo, con más de 10 años revolucionando el mercado, poseyendo una amplia gama de productos farmacéuticos a base de benzocaína o flurbiprofeno, con 7 presentaciones en distintos formatos, tal y como se evidencia en las siguientes páginas web:

- <https://www.granedin.com.mx/productos/>
- <https://www.granedin.com.mx/productos/>
- <https://www.youtube.com/c/GraneodinM%C3%A9xico>
- <https://www.tiktok.com/@sergesepulveda/video/7301027818912189702>
- OXXO: <https://www.oxxo.com>
- Amazon: <https://www.amazon.com.mx/Graneod%C3%Adn-Dolor-Inflamaci%C3%B3n-Garganta-pastillas/dp/B07JR4KT8K>
- Farmacias Guadalajara: <https://www.farmaciasguadalajara.com/medicina/vias-respiratorias/graneodin-b-sabor-frambuesa—24-pastillas.-26484.html>
- Walmart: <https://www.walmart.com.mx/search?q=graneodin>
- Mercado Libre: <https://www.mercadolibre.com.mx/pastillas-para-dolor-de-garganta-graneodin-b-sabor-frambuesa/up/MLMU1007425917>

Que, la acción de caducidad interpuesta ilegítimamente por **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, debe ser declarada inadmisible y/o sin lugar.

IV.- SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, así como la norma procesal aplicable para el pronunciamiento

del presente caso: Tomando en consideración, que las solicitudes de **Caducidad por No Uso** fue presentada en enero de 2026, considera este Órgano Administrativo que la norma sustantiva aplicable a los presentes casos resulta ser la Ley de Propiedad Industrial, por ser la norma vigente al momento de presentar dichas interposiciones pertenecientes a marca “**GRANEODIN**”, institución jurídica que se encuentra establecida en el artículo 36, literal “d” *ejusdem*. **Así se establece.**

Respecto a la norma procedimental aplicable, observa esta Autoridad Registral que la solicitud para declarar la pérdida del derecho de registro marcario por caduca, no tiene en la Ley de Propiedad Industrial un procedimiento establecido no obstante, este órgano administrativo resolvió en la Resolución N° 74 del 17 de febrero de 2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, de la misma fecha, la aplicación supletoria del procedimiento administrativo ordinario contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para la tramitación y sustanciación de tales solicitudes, en lo relativo a otorgar a las partes los lapsos en el establecido para el ejercicio del derecho a la defensa lo cual se ratifica en el presente acto administrativo. **Así se establece.**

V.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer la solicitud realizada por la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, contra la empresa **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, sobre la Caducidad por No Uso de la marca “**GRANEODIN**”, 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 las presentes solicitudes. **Así se decide.**

VI.- FUNDAMENTACIÓN

Vencidos como se encuentran los lapsos para evacuar pruebas, este Registro de la Propiedad Industrial antes de pasar a resolver la solicitud planteada por el ciudadano **GUSTAVO ANDRÉS VILERA BOLAÑO**, en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**; y de conformidad con lo previsto en el principio de exhaustividad aún y

cuando es un principio previsto en el ámbito judicial y por analogía aplicable en este ámbito administrativo, con la finalidad de que quien aquí decide proceda a considerar los argumentos presentados por las partes, sin omitir ningún punto fundamental del proceso, procede a pronunciarse sobre los medios de pruebas promovidas por el ciudadano **GUILLERMO LÓPEZ ZAMBRANO**, en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentada en fecha 20 de enero de 2026, bajo 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, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 20 de enero de 2024, hasta la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 20 de enero de 2026.

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.

Precisado lo anterior, y en atención a los alegatos mencionados, observa esta Autoridad Registral que, los medios probatorios promovidos por la sociedad mercantil **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, se basan únicamente en capturas

y registros de páginas web pertenecientes a México. Sin embargo, dichos elementos no demuestran la presencia o comercialización de la marca **“GRANEODIN”** dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por ende, no es verificable el uso real y efectivo de la misma. Por el contrario, al revisar el mercado nacional y los inventarios de las principales cadenas farmacéuticas del país, se constata la total inexistencia de dicho producto.

Al ser el derecho de marcas un área regulada por el Principio de Territorialidad, las pruebas de uso en el extranjero carecen de eficacia jurídica para demostrar el uso en el mercado venezolano. Por lo tanto, ante la ausencia de elementos de convicción idóneos que vinculen la marca **“GRANEODIN”** al comercio nacional, y visto el tiempo transcurrido desde la fecha de la interposición de la solicitud de caducidad por no uso, no existe evidencia alguna que sustente las afirmaciones alegadas por el titular de la marca, ni que demuestre un uso real, efectivo y comercial en Venezuela.

De lo antes expuesto, y luego de una revisión exhaustiva de los alegatos aportados por las partes, este Registro no pudo verificar el Uso efectivo y real de la marca **“GRANEODIN”** en el tiempo alegado en la Caducidad ni en la actualidad, lo que hace presumir que la marca, no se encuentra en uso, siendo que su titular actual, la empresa **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, le correspondía la carga de las pruebas para demostrar que ha estado usando la marca durante el lapso de dos (02) años consecutivos computados desde enero de 2024 hasta enero de 2026, para que no le sea declarada caduca por no uso.

Así se establece.

Ahora bien, toda vez que la representación legal de la empresa **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, no aportó pruebas que demostraran el uso de la marca, este Registro de la Propiedad Industrial considera configurado el supuesto establecido en el literal “d” del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, se **DECLARA LA CADUCIDAD POR NO USO** del registro marcario N° **F134479**, correspondiente a la marca **“GRANEODIN”** en la clase 5 Internacional, del cual es titular la referida empresa, al haber operado de pleno derecho la caducidad antes mencionada. **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 Caducidad por No Uso presentada por la sociedad mercantil **JHON & DAVID BOITECHNOLOGY J&D BIOTECH S.A.S.**, contra la empresa **RB HEALTH MEXICO, S.A. DE C.V.**, respecto al registro marcario N° **F134479**, correspondiente a la marca **“GRANEODIN”**, en la clase 5 internacional.

SEGUNDO: CON LUGAR la solicitud de Caducidad por No Uso presentada.

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/vjv.*