

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, 23 DE JUNIO DE 2025

216°, 167° y 27°

RESOLUCIÓN N° 601

I. ANTECEDENTES

Que en fecha 26 de septiembre de 2023, se ejerció solicitud de **Caducidad por Falta de Uso**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36, de la Ley de Propiedad Industrial, por parte de la sociedad mercantil **INVERSIONES 161093, C.A.**, a través de la ciudadana RUSMARY DEL MAR HERRERA SAYAGO, actuando en su carácter de Administradora / Gerente, de la sociedad mercantil antes mencionada, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 32, Tomo 251-A Sdo, en fecha 05 de diciembre de 2007, sin información del Registro Único de Información Fiscal, contra el registro marcario N° **S071226**, correspondiente a la marca **“CIPRIANI”**, en la clase 43 internacional, para distinguir *“Servicios de Restauración (Alimentación), Hospedaje Temporal”*, cuyo titular es **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA**, domiciliada y constituida de conformidad con las leyes de Portugal, en Rua Das Pretas N° 43, 2° Andar, Sala 7, 9000-049 Funchal, Madeira Portugal.

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

Que en fecha 24 de enero de 2025, la sociedad mercantil ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA, empresa constituida en Rua Das Pretas N° 43, 2° Andar, Sala 7, 9000-049 Funchal, Madeira Portugal., mediante su apoderada, la abogada María Rusé Ruggiero Gómez, carácter que se evidencia en documento poder inscrito bajo el N° 2013-825, en el libro de Poderes llevados por este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, dio contestación a la solicitud de caducidad por falta de uso y presentó pruebas.

II. SOBRE LA SOLICITUD DE CADUCIDAD POR NO USO

Alega la solicitante de la acción de caducidad que, la representación de la sociedad mercantil **INVERSIONES 161093, C.A.**, alegó que el registro N° S071226, no ha sido utilizado por su titular por más de dos (2) años desde su otorgamiento,

señalando que incurrieron en las causales establecidas en el Artículo 19 ordinal 01 de la Ley de Procedimientos administrativos en concordancia con el Artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en su literal d). Insistieron en su exposición, que el Estado pudiera estar en riesgo de convertirse en un archivo particular de marcas sin uso ni función, y que al titular de dicho registro tiene la obligación de demostrar la utilización de la marca, o en todo caso justificar coherentemente que las causas de su desuso se debieron a causas de fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a las importaciones, requisitos de impuestos, entre otros.

Que, sobre la extinción del registro de una marca, se relaciona a la cancelación o caducidad como uno mismo e indican los términos expuestos en el artículo 108, que serían las herramientas adecuadas para que el titular de la marca demostrara a través de estos, que la marca ha sido utilizada de manera comercial, en alguno de los Países miembros. Destacan como antecedente jurisprudencial, una Sentencia N° 584 del 14 de julio de 1994, de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, sobre el Caso Lus Lamellen und Kupplungsban GMBG vs. Ricardo Sánchez Sánchez Exp. N° 8,902, sobre un recurso de regulación de jurisdicción donde la Corte determinó que la administración es la que posee la jurisdicción para realizar tal declaración.

Que, así mismo, citan la resolución N° 1712 del Boletín de la Propiedad Industrial N° 411, de fecha 09 de mayo de 1997, caso Cancelación por falta de uso del registro N° F133538 citando parte de su párrafo: *“La obligación de uso responde, tal y como lo ha expresado la doctrina, a la necesidad de: ...aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del registro de marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado. Con la mayor exactitud posible el Registro de Marcas debe reflejar y, por lo mismo contener tan solo las marcas que efectivamente se usen en el mercado. La situación ideal debería ser que en el registro figurasen únicamente las marcas usadas y que, en consecuencia, se eliminasen del registro las marcas que no se usen en un plazo determinado”* (Fernández Novoa, Fundamentos del Derecho de Marcas, Madrid,1984).

Que, en virtud a lo antes expuesto, proceda a declarar la **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO** del registro de marca de producto **“CIPRIANI” Registro NRO. S071226, en clase internacional 43.**

III. SOBRE LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE CADUCIDAD

Que en fecha 24 de enero de 2025, la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA**, dio contestación a la solicitud de caducidad por falta

de uso interpuesta por la sociedad mercantil **INVERSIONES 161093, C.A.**, antes identificada, contra el registro marcario N° **S071226**, correspondiente a la marca "**CIPRIANI**", en la clase 43 internacional, para distinguir "*Servicios de Restauración (Alimentación); Hospedaje Temporal*", que se resume en los siguientes términos:

Señaló que, en el punto previo solicitaron que las pruebas consignadas con anterioridad en respuesta a la primera solicitud de acción de caducidad por no uso, fueran tomadas en cuenta para este proceso, siendo estas las siguientes:

1. **Anexo "A"**: solicitud de copia simple del escrito de acción de caducidad por no uso, con fecha de recepción del reloj de taquilla el 13 de enero de 2025, con el fin de conocer el contenido de dicho escrito presentado en septiembre de 2023, para así darle contestación a esta solicitud.
2. **Anexo "B"**: copia de la cronología de eventos del Sistema en línea de la Propiedad Intelectual, con información del registro N° S071226, con fecha de impresión del sistema 23 de enero de 2025.
3. **Anexo "C"**: copia del escrito de contestación de la acción de caducidad por no uso, con fecha de recepción del reloj de taquilla el 12 de abril de 2022, acción interpuesta en su momento por la empresa "HOTEL CIPRIANI S.P.A.".
4. **Anexo "D"**: escrito de consignación de pruebas, con fecha de recepción del reloj de taquilla el 05 de mayo de 2022, continuidad a la acción interpuesta en su momento por la empresa "HOTEL CIPRIANI S.P.A.".
5. **Anexo "E"**: **consignación** de copia de un "affidavit", elaborado por Giuseppe Cipriani, director actual de ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA, contentivo de pruebas que consideran conveniente presxentar.
6. **Anexo "F"**: consignación de un CD, contentivo de las pruebas que se encuentran legalizando en el extranjero. Las mismas están organizadas dentro del CD, de la siguiente manera:
 - Affidavit Venezuela Parte 1, contentivo de 199 páginas escaneadas con los Anexos A, B y C.
 - Affidavit Venezuela Parte 2, contentivo de 323 páginas escaneadas con el Anexo D.
 - Affidavit Venezuela Parte 3, contentivo de 33 páginas escaneadas con varios Certificados de Registros de la marca "**CIPRIANI**", en

los países Argentina, Chile, República Oriental del Uruguay, y Venezuela.

7. **Un segundo Anexo “A”:** contentivo con la copia de la Declaración de Harrys Bar como bien cultural, (se hace mención que la misma se encuentra en idioma italiano). **Subrayado nuestro.**
8. **Un segundo Anexo “B”:** contentivo de copias de publicaciones de reseñas, sobre “CIPRIANI” en el The New York Times, (se hace mención que la misma se encuentra en idioma italiano). **Subrayado nuestro.**
9. **Un segundo Anexo “C”:** contentivo con los siguientes documentos:
 - Copia fotostática de una decisión por parte del Tribunal de Propiedad Industrial de Santiago, con fecha del 24 de noviembre de 2021, donde se desestima la oposición y se otorga el registro.
 - Copia fotostática de una decisión por parte de INAPI, de fecha 22 de agosto de 2024, en la cual se rechazó la marca solicitada.
 - Copia fotostática, de una Resolución por parte del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de el Salvador, en la cual se rechazó la oposición por ser infundada.
 - Copia fotostática, de la decisión N° 12809/2024, resolución a la oposición N° 19761 de la oficina de la Propiedad Industrial y Comercial del Reino de Marruecos, de fecha 26 de junio de 2024, donde el oponente fue ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, contra el solicitante MOONY SA, por la marca “CIPRIANI”, donde dieron como justificada la oposición denegando la solicitud de marca nacional por parte de MOONY SA.
10. **Un segundo Anexo “D”:** copia fotostática, solamente de la caratula y de las 4 primeras páginas que el total de este anexo es de 323 páginas, que se encuentran en el CD marcado como Anexo “F”.

Por otro lado, en cuanto a la TITULARIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA MARCA CIPRIANI EN VENEZUELA Y A NIVEL INTERNACIONAL, anexaron un cuadro con 158 registros de marcas en varios países, donde los primeros 8 registros están en Venezuela, señalan que ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA. es titular de la familia marcaría “CIPRIANI”, tanto denominativa como mixta. Además, insisten que han continuado registrando su familia marcaría y que la han venido usando de forma continua en Venezuela, así como en otros países como marca

reconocida y notoria. Los ocho (08) registros que aparecen en dicho cuadro, y tiene en el país registrados a saber son:

1. Registro N° P373854, marca CIPRIANI, estatus Marca Registrada, clase 30, fecha de registro 30/07/2018.
2. Registro N° S071226, marca CIPRIANI, estatus Marca Registrada, clase 43, fecha de registro 30/07/2018.
3. Registro N° P360665, marca THE ORIGINAL HARRY'S BAR COCKTAIL BELLINI CIPRIANI THE FAMOUS HARRY'S BAR-VENEZIA 1931+LOGO, clase 32, fecha de registro 02/06/2017.
4. Registro N° S061340, marca CIPRIANI, estatus Marca Registrada, clase 43, fecha de registro 29/05/2015.
5. Registro N° P346403, marca CIPRIANI, estatus Marca Registrada, clase 30, fecha de registro 06/04/2015.
6. Registro N° P273919, marca CIPRIANI, estatus Marca Registrada, clase 30, estatus Marca Registrada, fecha de registro 04/09/2006.
7. Registro N° S033016, marca CIPRIANI RESIDENCES, estatus Marca Registrada, clase 43, fecha de registro 25/10/2006.
8. Registro N° S071227, marca CIPRIANI OCEAN RESORT AND CLUB RESIDENCES, estatus Marca Registrada, clase 43, estatus Marca Registrada, fecha de registro 10/08/2008.

Además, solicitaron el término ultramarino de seis (6) meses para presentar dichas pruebas autenticadas y legalizadas en el extranjero, de conformidad con lo señalado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, expuso que, una muestra de las pruebas que están siendo legalizadas en el extranjero se puede corroborar en el anexo identificado con la letra "E". El resto de las muestras de las pruebas que están siendo legalizadas en el extranjero están siendo consignadas en un CD, identificado como anexo "F". Todos los originales serán consignados mediante un escrito complementario dentro del término ultramarino correspondiente.

Con relación a todo lo anteriormente expuesto, basan una petición bajo el supuesto que se diera con lugar la solicitud de caducidad por no uso de su marca, donde deben negarse otras solicitudes bajo el nombre de "CIPRIANI" y en la clase 43, tanto en Venezuela como en otros países, a personas naturales y jurídicas, porque al

otorgarlas generaría riesgo de confusión en el público consumidor. Señala que el accionante de la solicitud de caducidad, actúa de mala fe ya que con anterioridad a dicha solicitud nadie había asociado “CIPRIANI” con los servicios que protege, de bares, restaurantes y hoteles, siendo una marca familiar de años de trabajo y esfuerzo.

Así pues, pasan a realizar especificaciones de la historia generacional del nombre “CIPRIANI”, su árbol genealógico y que surgió como negocio en el año 1931 pero con el nombre de “HARRY’S BAR”. A continuación, mencionan nombres, fotos de famosos como novelistas, celebridades, entre otros, que asistían al restaurante que fue con el servicio que iniciaron para ese entonces, también señalan las reseñas de prensa, artículos, links de páginas de Internet, donde realizaron publicaciones del reconocimiento de este como bien cultural, su importancia histórica, punto de encuentro de artistas, intelectuales y público en general. Continúan enumerando, libros publicados sobre su historia, de recetas de cocina y su gastronomía, anexando por supuesto fotos de los mismos.

También, agregaron un cuadro con el nombre, ubicación y año de apertura de los restaurantes “CIPRIANI” en el mundo, así como algunas fotografías de las fachadas de estos ubicados en: Harry Cipriani-Nueva York, Harrys Dolci by Cipriani-Venecia, Cipriani Downtown-Nueva York, Cipriani Dolci-Nueva York, Cipriani Wall Street-Nueva York, Cipriani Le Specialité-Nueva York, Cipriani Downtown-Miami, Cipriani Monte Carlo-Mónaco, Cipriani Dubai, Cipriani Las Vegas, Cipriani Yas Island-Abu Dabi Emiratos Árabes Unidos, Cipriani Downtown Ibiza-España, Cipriani Riyadh-Arabia Saudita y una última sede reciente Cipriani México aperturada en el año 2015. Reiteraron, la notoriedad y exclusividad de “CIPRIANI” en el mundo, a través de su gastronomía, hospitalidad, elegancia, sofisticación, prestigio y compromiso que los han consolidado como marca en el mundo.

De la misma forma, mencionan las redes sociales activas que poseen como:

1. Facebook: <https://www.facebook.com/Cipriani>, con más de 243.000 seguidores.
2. Instagram: <https://www.instagram.com/cipriani/>, con más de 220.000 seguidores.
3. Twitter: <https://twitter.com/cipriani/> con 7.500 seguidores aproximadamente.
4. Página Web oficial de “CIPRIANI”, <https://www.cipriani.com/> con un 2,96 % del tráfico de usuarios totales en computadoras, en todo el mundo lo

que se traduce a 1,9 K de visitas en dicha página según los reportes de los analistas de web Similar Web.

5. Anexo de gráficos con estadísticas del total de visitas en todas sus páginas web, indicando:

- Instagram con 53,09 % de visitas.
- Social con 21,28 % de visitas.
- Youtube con 18,9 % de visitas.
- Reddit con 6,72 % de visitas.

De esta forma, enfatizan que la marca en revisión no estaba relacionada anteriormente con el sector de hotelería, bares y restaurantes solo era el apellido de una familia, no obstante a partir del año 2.025 si está vinculada y a través del esfuerzo organizativo y familiar de los Cipriani, ven que la solicitud de cancelación por no uso de la marca en Venezuela, como un gesto de mala fe de parte del accionante, que tiene como fin apropiarse de dicha marca, que no existe la casualidad al momento de escoger registrarla, ya que catalogan que el signo “CIPRIANI” no es genérico, descriptivo, sino arbitrario, distintivo con máxima expresión por tratarse de un apellido.

Ahora bien, en cuanto al Punto que titulan “*DE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE OFICIO DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA (“CIPRIANI”)*”, expone que, de acuerdo a las normativas internacionales, sentencias y resoluciones emitidas por este registro de la propiedad industrial referente a la notoriedad, que a su marca “CIPRIANI” se le declare la condición de marca renombrada, ya que no abarca solo el territorio venezolano, sino por su alcance y reconocimiento a nivel internacional, por lo que solicitan que se declare la condición de marca renombrada y esperan que este Despacho Registral, se pronuncie de forma satisfactoria.

Por último, en el “PETITORIO”, enfatizan que la solicitud de caducidad por no uso, se declare SIN LUGAR, insisten en el esfuerzo realizado para presentar pruebas que demuestran su uso, legalizando las pruebas anteriormente presentadas y las cuales piden que sean tomadas en cuenta para el presente caso. Resaltan, que están en proceso de gestionar de nuevo las pruebas autenticadas para lo cual están en proceso de legalizarlas en el extranjero, y por ello han solicitado que se les sea otorgado bajo el tiempo ultramarino de seis (6) meses, para consignar dichas pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), así como en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 11 de abril de 2025, presentaron “*ESCRITO COMPLEMENTARIO DE PRUEBAS A LA CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN/CADUCIDAD POR FALTA DE USO*” con el objetivo de cumplir con lo expuesto en el Punto Previo de su escrito de contestación en cuanto a la petición de solicitud del término ultramarino, presentando las pruebas autenticadas y legalizadas en el extranjero, mismas que habían sido consignadas en CD y marcada como **Anexo “F”**, y las que están impresas ya identificadas en este mismo punto II Sobre la Contestación a la Solicitud de Caducidad. Por medio de su apoderada María Rusé Gómez, antes identificada, expuso a través de dicho escrito los siguientes anexos:

- Consignación de un “affidavit”, elaborado por el ciudadano Giuseppe Cipriani, pasaporte N° YA5682321, en su condición de Director de la empresa **ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICIOS, SOSIEDADE UNIPessoal, LTDA**, anteriormente **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA**, razón social que cambiaron y estarían notificando a futuro. En el mencionado documento, enumeran el orden de los documentos que están presentando como pruebas del reconocimiento y notoriedad de la marca “**CIPRIANI**”:
- **Anexo A:** Declaración individualizada del Ministerio Italiano de Asuntos Culturales, en el cual se declara a Harry’s Bar como bien cultural.
- **Anexo B:** Artículo representativos de periódicos y revistas de publicaciones extranjeras que se refieren a los restaurantes “CIPRIANI”.
- **Anexo C:** Resoluciones que declaran el reconocimiento y la notoriedad de la marca “CIPRIANI” en varias jurisdicciones.
- **Anexo D:** listado de más de 900 marcas a nivel internacional, que demuestra que estamos en presencia de una marca conferida en los distintos países a favor del grupo empresarial “CIPRIANI”.
- **Anexo E:** Registros referenciales que demuestran que la marca “CIPRIANI” se ha mantenido en el tiempo y ha atravesado las fronteras continentales, llegando así al Caribe y el Cono Sur América.

Reiteran, lo mencionado en el escrito de contestación a la caducidad por falta de uso, en cuanto a la posible hipótesis si llegara a declararse con lugar la acción interpuesta contra la marca registrada, indicando que podría suscitarse los siguientes supuestos: que las nuevas solicitudes realizadas por terceros bajo el nombre de “CIPRIANI” y en la clase 43, deberían negarse por parte de este Despacho Registral, considerando que poseen una familia marcaría bajo dicho nombre tanto a nivel nacional como internacional. Además, el otro punto que destacan es que al permitir la presentación de estas solicitudes podría generar

riesgo de confusión en el público consumidor, por considerar notoria y reconocida en el mundo la familia de marcas “CIPRIANI”.

Destacaron, que respecto a la empresa accionante, es decir, INVERSIONES 161093, C.A, en una búsqueda realizada en Internet bajo dicho nombre los redirecciona a la página oficial de HUGO BOSS, lo que les lleva a suponer que dicha sociedad mercantil opera una de las tiendas de esta marca ubicada en Margarita Estado Nueva Esparta, detalles que se observan en los print de pantalla anexo en el escrito. De esta manera, dicha relación observada podría ocasionar una posible falsa licencia de uso, que así como la tienen para la marca HUGO BOSS en el país, se suponga que sería lo mismo para una marca reconocida como lo es “CIPRIANI”, cuando en la realidad no lo es y por lo tanto consideran que se está procediendo de “mala fe” por parte del accionante.

Finalmente, por todo el esfuerzo realizado por parte del titular de la marca “CIPRIANI” en la legalización de la documentación y consignación como parte de las pruebas, en conjunto con el escrito complementario, solicitan que se declare SIN LUGAR la acción de caducidad interpuesta por la sociedad mercantil INVERSIONES 161093, C.A. Culminan su exposición, solicitando que sea declarada a “CIPRIANI” como marca renombrada, por todos los argumentos expuestos en el escrito de contestación a la acción de caducidad por falta de uso interpuesto.

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 26 de septiembre 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 “CIPRIANI”, 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 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 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 **INVERSIONES 161093, C.A.**, contra la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA**, sobre la caducidad por no uso de la marca “**CIPRIANI**”, 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.**

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 sociedad mercantil **INVERSIONES 161093, C.A.**, 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 la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA.**, conjuntamente con el escrito de contestación a la solicitud de caducidad por no uso presentado en fecha 24 de enero y el escrito complementario de pruebas consignado el 11 de abril 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, el lapso de dos (02) años se computaría a partir del 26 de septiembre de 2021 hasta la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 26 de septiembre 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.

Precisado lo anterior, y en atención a los alegatos mencionados, observa esta Autoridad Registral que, sobre las pruebas documentales consignadas con anterioridad, las mismas que fueron presentadas en respuesta a una solicitud de caducidad precedente a la que está en proceso, serán tomadas en cuenta para realizar la revisión correspondiente, las cuales reposan en el expediente.

Ahora bien, respecto a la solicitud realizada por la representación de la empresa que se le acuerde el termino extraordinario “ultramarino” de seis (06) meses contemplados en el artículo 393 del Código de procedimiento Civil Venezolano, con la finalidad de aportar más material probatorio que está siendo evacuado en el extranjero, mediante escrito complementario, las evidencias documentales para soportar alguno de sus argumentos de defensa; al respecto, señala este Registro que la solicitud de caducidad por No uso de la marca, se refiere al uso y comercialización de la marca dentro del territorio nacional, 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 “**CIPRIANI**” 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, durante dos años

consecutivos a la solicitud de caducidad por no uso de conformidad con el artículo 36 literal “d” de la Ley de propiedad Industrial.

Con base en los motivos que anteceden, la solicitud planteada no aplica en el presente caso objeto de estudio, por cuanto dichas pruebas no pueden evacuarse en el exterior, por lo que este Despacho niega lo solicitado por la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA., Y ASÍ SE ESTABLECE. -**

Con respecto a los anexos marcados con las letras “C” y “D”, no habrá pronunciamiento debido a que estas pertenecen a una anterior solicitud de caducidad por no uso interpuesta, y la cual fue desistida por su accionante en fecha 14 de marzo de 2023.

El anexo marcado con la letra “F”, es un CD contentivo con la documentación que se encontraba legalizando en el extranjero, en primer lugar, hay una serie de “Affidavit” identificado como Venezuela Parte 1, 2 y 3 que guardan relación con los anexos A, B, C, y D, los cuales están también impresos en el siguiente orden y los cuales nos pronunciaremos al respecto.

En el **segundo anexo “A”**, mismo que contiene la copia de la Declaración de Harrys Bar como un bien cultural, por parte del Ministerio Cultural de Italia en el año 2001, este alegato **se inadmite**, por considerarse irrelevante ya que no aporta nada sobre el asunto en controversia, como es la demostración del uso de la marca “CIPRIANI”.

En el **segundo anexo “B”**, donde anexan varias publicaciones en distintos diarios, revistas y páginas de internet sobre los Cipriani como familia empresaria, los hoteles, restaurantes, sus platillos e instalaciones, así como destacan las celebridades que han asistido a estos lugares, dichos argumentos **se inadmiten**, por carecer de validez para demostrar el uso de la marca “CIPRIANI” en Venezuela.

Acerca del **segundo anexo “C”**, donde presentan copias fotostática de una sentencia perteneciente al Tribunal de Propiedad Industrial de Santiago de Chile a favor de **ALTUNIS TRADING, GESTÃO E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA**, una resolución del Registro de la Propiedad Intelectual de la República del Salvador donde se rechazó la oposición interpuesta contra el registro de “CIPRIANI” y una resolución a la oposición presentada ante la Oficina de la Propiedad Industrial y Comercial del Reino de Marruecos, interpuesta por el titular antes mencionado contra el solicitante MOONY SA y a favor de “CIPRIANI”, tales pruebas **se inadmiten**, principalmente porque el titular manifestado no pertenece a la marca en estudio, es decir, a **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA**. Por otro lado, las decisiones expuestas como bien señalan pertenecen a otros

países, y basado en el principio de la territorialidad la doctrina venezolana lo reconoce como uno de los pilares fundamentales en el derecho marcario, por lo tanto dichos dictámenes o resoluciones no surten efectos dentro del territorio venezolano.

Por lo que se refiere al **segundo anexo “D”**, contentivo de 323 páginas con varias resoluciones emitidas en Montevideo, Registros de Marcas en Bolivia, Paraguay, Albania, Argentina, Armenia, Aruba y Australia, **se inadmiten**, por considerarse impertinente, por cuanto dichas decisiones no tienen injerencia en los registros marcarios en Venezuela.

En cuanto a lo señalado en el punto *“DE LA TITULARIDAD Y RECONOCIMIENTO DE LA MARCA CIPRIANI EN VENEZUELA Y A NIVEL INTERNACIONAL”* sobre los ocho (08) registros que indican poseer en Venezuela, los cuales actualmente están registradas ante este Servicio Autónomo, y que además en su mayoría en algún momento se les interpusieron acción de caducidad por no uso, lo que supone que estas marcas otorgadas donde está incluida el registro N° S071226, no están siendo utilizadas de forma comercial y en el país. Por lo tanto, el alegato de continuidad de registro de la familia marcaría CIPRIANI y lo de la utilización continua en Venezuela, **se inadmite**, por no demostrar actividad comercial de la marca.

Con respecto a la historia del nombre de los CIPRIANI, su árbol genealógico, el surgimiento del negocio en el año 1931 bajo el nombre de “HARRYS BAR”, así como las publicaciones en artículos de prensa, páginas de internet donde refleja la asistencia de celebridades a dicho lugar y la publicación del reconocimiento de este como bien cultural, **se inadmite**, dado que no está en duda que exista el nombre en evaluación o la credibilidad del otorgamiento de los reconocimientos, sino que ninguno de dichos aportes establecen fehacientemente el uso real y efectivo de la marca en Venezuela. En lo concerniente, a el cuadro donde enumeran la apertura de varios restaurantes CIPRIANI en el mundo y sus fotografías de las fachadas de estos, **se inadmiten**, lo que da a demostrar claramente que en el país venezolano no existe uno donde presten los servicios descritos de restaurantes, bar y hotelería.

En referencia a, las redes sociales que poseen en Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Reddit, la página web oficial de CIPRIANI y las estadísticas anexadas a través de los gráficos donde se mide las visitas a dichas redes sociales, **se inadmiten**, ya que reiteramos que no aportan evidencias de la utilización de la marca comercialmente en el territorio nacional.

Por otro lado, en cuanto a *LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE OFICIO DE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA (“CIPRIANI”)*, lo cierto es que no acompaña a sus escritos elementos probatorio alguno que acredite fehacientemente ese uso efectivo

durante el lapso legalmente exigido. La mera invocación de antigüedad o de notoriedad no sustituye la carga procesal de demostrar, con medios de convicción idóneos y suficientes, que la marca “**CIPRIANI**” fuera utilizada en el mercado venezolano en la forma y con la intensidad requerida para evitar la caducidad. El procedimiento de caducidad por falta de uso se rige por el principio de prueba estricta, correspondiendo al titular del registro aportar evidencias concretas que reflejen actos de comercialización, publicidad, facturación, contratos de prestación de servicios o cualquier otro documento fehaciente que demuestre el empleo real y serio de la marca en los dos años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud de caducidad, período que en el presente caso se circunscribe del 26 de septiembre de 2021, hasta la fecha de interposición de la solicitud de caducidad por no uso, es decir, el 26 de septiembre de 2023. Al no haber consignado ninguna prueba que vincule su marca con ese intervalo específico, la alegada tradición de uso pierde todo efecto jurídico, pues el ordenamiento no premia la simple declaración de uso histórico, sino la comprobación objetiva del uso reciente y sostenido. Por tanto, este Despacho *inadmite* este argumento expuesto por la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA**.

Por su parte, en cuanto a lo expuesto en el “*ESCRITO COMPLEMENTARIO DE PRUEBAS A LA CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN/CADUCIDAD POR FALTA DE USO*”, que presentaron en fecha 11 de abril de 2025, procedemos a pronunciamos a continuación:

Con respecto a lo manifestado por la ciudadana MARIA RUGGIERO, apoderada de la empresa **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA**, en cuanto al cambio de razón social de la sociedad mercantil quien ahora será **TRADING, GESTAO E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA**, y será notificado próximamente. Cabe señalar que, hasta la presente fecha en que se evalúa el caso objeto de estudio no ha sido presentado ningún cambio (cesión o fusión) presentado ante este registro; por ende se sigue tomando en consideración la sociedad mercantil que representa a la marca CIPRIANI, es decir **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVICIOS LDA**.

En atención a las pruebas promovidas marcadas con las letras “**A**”, “**B**”, “**C**”, “**D**” y “**E**”, estas se *inadmiten*, por considerarlas impertinentes, ya que el hecho que se pretende probar con los medios respectivos no guarda relación alguna con las circunstancias debatidas, como es el uso real y efectivo de la marca en el territorio nacional, en el periodo de caducidad alegado.

Por ende, se considera que se ha producido lo que se denomina en el Derecho Administrativo la figura de la inconducencia en dichas argumentaciones, ya que la

naturaleza del contenido presentado carece de pertinencia o idoneidad por ser irrelevantes y no tener la utilidad jurídica como pruebas. Se considera, que todo lo consignado no tiene incidencia para la resolución administrativa, por lo cual son improcedentes o innecesarias dentro de este procedimiento. La figura de la inconducencia está relacionada con los principios de la economía procesal, concentración y pertinencia, evitando dilaciones innecesarias y focalizando el procedimiento en los elementos esenciales para la resolución fundada y legal.

De lo antes expuesto, y luego de una revisión exhaustiva de los alegatos aportados por las partes, este Registro no pudo verificar el Uso de la marca “**CIPRIANI**” 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 la empresa **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA**, 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 septiembre de 2021 hasta septiembre de 2023, para que no le sea declarada caduca por no uso. **Así se establece.**

Ahora bien, toda vez que la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA**, no aportó pruebas fehacientes que demostraran el uso real y efectivo 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° **S071226**, correspondiente a la marca “**CIPRIANI**”, en la clase 43 Internacional, del cual es titular la referida empresa, al haber operado de pleno derecho la caducidad antes mencionada. **Así se decide.-**

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 caducidad por no uso presentada por la sociedad mercantil **INVERSIONES 161093, C.A.**, contra la sociedad mercantil **ALTUNIS TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA**. respecto al registro marcario N° **S071226**, correspondiente a la marca “**CIPRIANI**”, en la clase 43 Internacional.

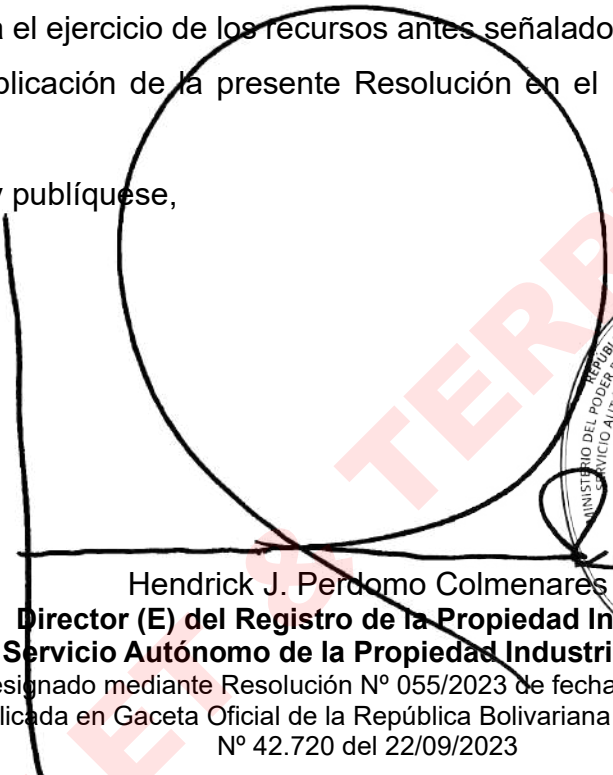
SEGUNDO: CON LUGAR la solicitud de caducidad por no uso presentada.

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/YD