



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 030

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165° y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **ANNET ANGULO CELIS**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° 12.958.442, inscrita en el Inpreabogado bajo el número: 98.539, actuando como apoderada de la empresa "**MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA, S.A.S.**", compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, consignó RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, en contra de la Resolución N° 709, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023, en la página 27, Tomo VII, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

I

ANTECEDENTES

- 1) El 22 de febrero de 2021, la sociedad mercantil "**MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA, S.A.S.**",





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

compañía organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, solicitó el registro de la marca **CREAM HELADO**, bajo el N° 2021-001107, en la que distingue en la lista de productos o servicios, con la mención siguiente: "HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN PASTELERÍA, BIZCOCHERIA Y CONFITERIA, HIELO, PALETAS Y HELADOS COMESTIBLE".

- 2) Mediante Resolución Administrativa N° 23 de fecha 11 de febrero de 2022, publicada en las páginas 74 y 75 (1914) del Tomo XIX del Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, del 17 de febrero de 2022, se NEGÓ la solicitud de registro N° 2021-001107, en clase 30 internacional para la marca CREM HELADO, por cuanto el signo solicitado: "...describe características, informaciones o cualidades de los productos que se pretenden amparar".
- 3) En fecha 14 de marzo de 2022, el ciudadano Luis Alejandro Henríquez, en su carácter de apoderado de la referida Empresa, interpuso Recurso de Reconsideración a la Resolución Administrativa N° 23 de fecha 11 de febrero de 2022.
- 4) La Resolución N° 709, de fecha 16 de octubre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), incluida en la página 27, Tomo VII, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023, declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto, fundamentando en que:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"...La mencionada disposición comprende dos supuestos a saber: En primer lugar, se ubicarían tanto las denominaciones que nacieron como marcas y que por su uso constante y reiterado o repetido por el público en general se convirtieron en términos o locuciones necesarias para designar los correspondientes productos o servicios (se trata de aquellas marcas a las que se les ha diluido su fuerza distintiva) como aquellas que consisten en sí la designación común o necesaria para designarlos (genéricas). En segundo lugar, se encuentran aquellas que aún cuando no designan directamente el producto o servicio, indican una cualidad primaria y esencial de los mismos (descriptivos).

Ahora bien, estos supuestos o prohibiciones contenidas en la norma, evidentemente habrán de considerarse tomando en cuenta los productos o servicios que con el signo que se pretenden distinguir, asunto que obedece a que la marca no es un signo en abstracto sino íntimamente ligado a los productos o servicios respectivos.

... Omissis ... tal y como ha sido reiterado por este Registro de la Propiedad Industrial, que cuando un signo describe el género, características, información, fines o naturaleza del mismo; no es susceptible de registro por cuanto nadie puede apropiarse de menciones que den información o características de los productos o servicios que se pretenden reivindicar".

II

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna la Resolución N° 709, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo VII, páginas 27 a 30, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

III ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que la ciudadana ANNET ANGULO CELIS, interpuso en fecha 11 de diciembre de 2023, RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, al cual remite el artículo 86 *eiusdem*. En tal sentido, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del aludido recurso y al respecto debe precisar que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó la Resolución N° 709, de fecha 16 de octubre de 2023, en el tomo VII, páginas 27 a 30, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023, el cual tiene una vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023, por lo que al observarse que la recurrente, en fecha 11 de diciembre de 2023, interpuso el Recurso Jerárquico, se ajusta, al plazo establecido en el artículo 95 de la Ley *Ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para

¹ **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

incoarlo. En tal sentido, se aprecia que el mismo fue presentado en su oportunidad. Y así se declara.

IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Analizadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada para decidir observa:

El Recurso Jerárquico interpuesto, tiene su antecedente en la Resolución N° 709, mediante la cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración presentado contra la Resolución Administrativa N° 23, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 que negó de oficio la solicitud de registro N° 2021-001107, en clase 30 internacional, para la marca CREM HELADO, por cuanto los signos solicitados describen características, informaciones o cualidades de los productos o servicios que pretenden amparar.

Al respecto, vale referir, que la solicitud la realiza la empresa colombiana "**MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA, S.A.S.**", la cual lidera el negocio de Helados de Grupo Nutresa en dicho país, teniendo dentro de sus marcas en el sector de helados, a CREM HELADO.

En este sentido, la empresa al solicitar el registro de marca CREM HELADO ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, refiere en el recuadro de los productos o servicios que realiza lo siguiente: "**HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN PASTELERÍA, BIZCOCHERIA Y CONFITERIA,**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

HIELO, PALETAS Y HELADOS COMESTIBLE", lo cual es soportado por varias páginas de la Republica de Colombia, dentro de la que podemos mencionar al portal web Empresas² (información suministrada por las mismas empresas), que refiere que su objeto social es: "LA EXPLOTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN GENERAL, Y DE MANERA ESPECIAL, DE HELADOS, BEBIDAS LÁCTEAS, POSTRES, YOGURTS, JUGOS, REFRESCOS, PREPARACIONES A BASE DE FRUTAS; Y LOS NEGOCIOS QUE DIRECTAMENTE SE RELACIONEN CON DICHA INDUSTRIA".

Al respecto, es menester considerar lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual determina lo siguiente:

"Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

...Omissis...

9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos".

Es por ello, que tal solicitud para registrar la marca CREM HELADO, constituye primero una mención clara del producto a comercializar, asociándola a una descripción que puede atribuirse a la cualidad del producto, pretendiendo con ello distinguirlo y por ende sea protegido.

²Vid. <https://la-gar.com/datos-generales-2018/meals-mercadeo-de-alimentos-de-colombia-s-a-s-nit-860008448-2018>





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Con respecto a esto, el abogado Gabriel T. López Jaén, en su artículo "La Distintividad como Requisito Fundamental para el Registro de una Marca"³, refiere lo siguiente:

"...para que un signo pueda ser considerado genérico, su uso debe ser necesario por parte de los empresarios del sector. Aquellos signos o palabras que se consideren genéricas, carecen de la distintividad exigida para ser marca. Es importante acotar que dicho carácter genérico está vinculado con una o varias clases del nomenclator nacional o internacional, por lo que es un error aseverar que al tratarse de una palabra "genérica" no puede ser registrada como marca. Lo correcto es indicar que no puede ser registrada como marca, para los productos con respecto a los cuales es genérica, así como en relación a los productos o servicios relacionados

...Omissis...

Para que un signo sea considerado como descriptivo, debe referirse en forma directa al bien (producto o servicio) para el que se va a aplicar, esto es, si se trata de una característica esencial del mismo. Al igual que con los términos genéricos, no puede aseverarse que una palabra es descriptiva en sí, siendo que tal característica debe ser vinculada al bien que se pretende proteger. Así por ejemplo, la palabra suave - que por cierto está registrada para distinguir papel higiénico, lo cual podría ser considerado contrario a la norma a qué hacemos referencia-..." (subrayado nuestro).

Al respecto, de la imposibilidad de registrar las expresiones comúnmente empleadas que están íntimamente vinculadas

³Vid. http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/36107/articulo_6.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=Para%20que%20un%20elemento%20gr%C3%A1fico,un%20producto%20o%20un%20servicio.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

con el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos producidos o comercializados por la empresa solicitante, es menester hacer mención, a lo establecido en el Expediente Nro. 2017-0646⁴, del 25 de enero de 2018, mediante la cual la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA, estableció lo siguiente:

"...no es registrable un signo que haya pasado al uso general de la población, ni aquellas expresiones que la mayoría de los ciudadanos de un país o sociedad emplean para referirse a la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos. A título ilustrativo, la Sala entiende que la palabra "crema", es inidónea como signo distintivo de un producto dentífrico, pues, la generalidad de los venezolanos se refiere a éste con dicho término, y porque, además, alude a la naturaleza y cualidad del bien.

Con base en lo anterior, considera la Sala que los signos genéricos y descriptivos no pueden utilizarse como marcas, cuando sean denominaciones de los productos o servicios que se designan con la expresión. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 898 del 22 de julio de 2015)".

En tal sentido, al demostrar que hacer la solicitud de la marca comercial, considerando uno de sus productos, contraviene con lo establecido en la ley y la normativa correspondiente, por tal motivo, este despacho declara de oficio SIN LUGAR el recurso jerárquico interpuesto por

⁴ Vid. <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/enero/207109-00031-25118-2018-2017-0646.HTML>





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

la abogada en ejercicio, Annet Angulo Celis, anteriormente identificada, actuando como apoderada de la empresa "MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA, S.A.S, por lo cual CONFIRMA la decisión contemplada en la Resolución Administrativa N° 709, emanado del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023.

V
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁵ en concordancia con los dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Despacho declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANNET ANGULO CELIS**, titular de la cédula de identidad N° V-12.958.442, actuando en su carácter de apoderada de la empresa "**MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA, S.A.S.**".

⁵ Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁶, concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifíquese



DR. ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Decreto N° 4.914, de fecha 3 de febrero de 2024
G. O. R.B.V. N° 6.794, Extraordinaria, de la misma fecha

⁶ Vid. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

