



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 033

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 44.858, actuando en este acto por cuenta e interés en la gestión de negocio de la sociedad mercantil **BROOKS BROTHERS GROUP, INC**, compañía constituida de conformidad con las leyes de los Estado de Delaware. Estados Unidos de América, con su domicilio principal ubicada en 100 Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, Estados Unidos de América, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 555, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 2- hasta la 4, en el Tomo II del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 441, de fecha 24 de octubre de 2007, en la que negó la solicitud de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

registro de la marca comercial **BROOKS BROTHERS** inscripción
N° 2006/004667 para clase 25 del nomenclátor internacional.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 555**, de fecha **16 de octubre de 2023**, publicada de las páginas 2- hasta la 4, en el Tomo II, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, emanada del **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**.

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.

De manera que, no constatada la existencia de alguna de las causales de Inadmisibilidad establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹ y, verificados los requisitos contenidos en el artículo 49, al cual remite el artículo 86 *ejusdem*, esta Alzada ADMITE por cuanto ha lugar en derecho el presente Recurso Jerárquico, incoado contra el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 555**, de fecha **16**

¹ Vid. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario del 01 de julio de 1.981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de octubre de 2023, publicada de las páginas 2- hasta la 4, en el Tomo II, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, dictada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, salvo su apreciación en la definitiva.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al cual remite el artículo 86 *ejusdem*, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del presente recurso y al respecto debe precisar que, con ocasión del Recurso de Reconsideración incoado el 12 de diciembre de 2007, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 2- hasta la 4, en el Tomo II, la Resolución N° 555, de fecha 16 de octubre de 2023, divulgado en fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, presentando la recurrente el 11 de diciembre de 2023, el **Recurso Jerárquico**, por lo que, siendo el plazo establecido en el artículo 95 de la Ley *ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoar dicho Recurso, se aprecia que el mismo fue presentado en tiempo hábil. Y así se declara.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III ANTECEDENTES

En fecha **08 de marzo de 2006**, la sociedad mercantil **BROOKS BROTHERS GROUP, INC**, mediante solicitud de registro de marca N° 2006-004667, de fecha 08 de marzo de 2006, requirió el registro de la marca **"BROOKS BROTHERS" Clase 25 internacional**, para distinguir vestidos, calzados y sombrería.

En fecha 22 de agosto de 2007, mediante Resolución N° 441, fue Negada por que se encuentra incurso en la disposición de prohibitiva contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial de fecha 19 de diciembre de 2003.

En fecha 12 de noviembre de 2007, el ciudadano: **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, Agente de la Propiedad Industrial N° 3005 apoderado de la compañía RETAIL BRAND ALLIANCE, INC Poder: 2006-000635, interpuso Recurso de Reconsideración por la negativa de Registro de Marca N° 2006-004667, de fecha 08 de marzo de 2006, requerido para la marca **"BROOKS BROTHERS" Clase 25 internacional**, para distinguir vestidos, calzados y sombrería.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 23 de enero de 2012, presentó ante el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, un escrito de cambio de peticionario de la compañía **RETAIL BRAND ALLIANCE, INC**, a **BROOKS BROTHERS GROUP, INC**.

Finalmente, mediante Resolución N° 555, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 2- hasta la 4, en el Tomo II del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 441, de fecha 24 de octubre de 2007, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **BROOKS BROTHERS** inscripción N° **2006/004667** para clase 25 del nomenclátor internacional.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta la recurrente en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

"DEL DERECHO

- **Omisión en la recurrida de los argumentos de defensa de mi Representada:**

Al momento de exponer los argumentos, los omite centrándose en el registro base de negativa y la vigencia de este por haber operado su renovación dentro del término legal correspondiente. Tales argumentos, debieron ser valorados por tratarse de factores





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

determinantes para garantizar la coexistencia pacífica de las marcas en supuesto conflicto.

➤ **Titularidad de mi Representada sobre la marca familia marcaria BROOKS BROTHERS:**

Mi representada es titular de un importante número de registros que incluyen la marca BROOKS BROTHERS solicitada como elemento principal, constituyendo lo que en Doctrina se denomina una "Familia Marcaria".

Asimismo, señala que ya posee derechos de exclusividad en Venezuela sobre su marca, incluso para los mismos productos reivindicados en la solicitud N° 2006-004667, objeto del presente recurso, en la clase 25 internacional.

Que ese Registro ha reiterado en numerosas decisiones el principio según el cual al titular de un derecho le asiste el derecho de ampliar la protección y obtener uno nuevo para los mismos o análogos.

De manera que la pretensión de la recurrida de negar el otorgamiento de registro a mi Representada es totalmente contrario a los criterios emanados de ese Despacho y contrario a los preceptos del Derecho Marcario, por lo que tales argumentos carecen de sustento y por lo tanto deben ser desestimados.

➤ **Diferencias entre las marcas confrontadas:**

La negativa de la marca BROOKS BROTHERS, se basa en la previa existencia de la marca BOOKS, registrada bajo el N° F128224, a nombre de la empresa Wolverine World Wide Inc.

Que en la Resolución N° 555, el funcionario examinador afirma "...el signo solicitado está compuesto por un vocablo que esta comprendido en la marca registrada..." y bastó sólo esa coincidencia para concluir que las marcas no pueden coexistir en





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

el mercado, cuando lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo sin causar confusión alguna como le demostraremos en siguiente punto de este escrito.

La simple inclusión de un elemento dentro de un signo marcario previamente solicitado o registrado no es suficiente para prohibir la coexistencia de dos o más marcas.

Que la marca de mi Representada es una marca compuesta que posee dos elementos fonéticos, siendo BROOKS solo uno de ellos y con el cual ese Despacho ha planteado una similitud que, a juicio del examinador, la hace irregistrable, cuando realmente la marca BROOKS BROTHERS posee elementos suficientes como para ser diferenciada en el mercado. El hecho de tratarse de una marca compuesta por dos elementos la hace altamente distintiva ya que tales elementos marcan diferencias sustanciales con cualquier otra marca en el mercado pudiendo el consumidor fácilmente reparar que se trata de la marca de Mi Representada, lo cual será determinante en la escogencia del producto de su preferencia.

➤ **Acuerdo de Coexistencia entre los titulares de la marca BROOKS y mi Representada:**

La misma empresa titular del registro de la marca BROOKS, base de rechazo, Wolverine World Wide Inc., ha consentido expresamente la coexistencia de su marca y la marca de Mi Representada a través de la firma de acuerdos de coexistencia en varias jurisdicciones como el que presentaremos oportunamente para revisión de ese Despacho. Y tal consentimiento se basa en el convencimiento por parte de esa reconocida empresa, de la remota posibilidad de confusión entre las marcas.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

V

SOLICITUD DE PRÓRROGA

- En lo que respecta al poder que acredita mi representación, el mismo se encuentra en proceso de otorgamiento y legalización para su presentación por ante ese Despacho tan pronto dicho trámite haya sido concluido. Motivado a la distancia que me separa de su otorgante, su recepción se ha visto retrasada, por lo que mi actuación ha sido bajo la figura de la Gestión de Negocio prevista en nuestro Código Civil, Artículos del 1.173 al 1.177.

Finalmente, la recurrente **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 44.858, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil **BROOKS BROTHERS GROUP, INC**, presenta su petitorio en los siguientes términos:

"...Solicitamos a ese Despacho a su cargo, sirva declarar **CON LUGAR** el presente Recurso Jerárquico y **revoque** la Resolución N° 555, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 2 hasta la 4, en el Tomo II del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 441, de fecha 24 de octubre de 2007, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **BROOKS BROTHERS** inscripción N° **2006/004667** para clase 25 del nomenclátor internacional, identificada en el cuerpo del presente Recurso, por razones





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de hecho y derecho contenidas en el presente recuso jerárquico."

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por la recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El presente Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la Resolución N° 555 de fecha 16/10/2023, mediante la cual el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto por la representante de la sociedad mercantil **BROOKS BROTHERS GROUP, INC.**, y Confirma la Resolución N° 441, de fecha 24 de octubre de 2007 "...solo respecto a la solicitud de registro de marca **"BROOKS BROTHERS"** solicitud N° 2006-004667, por lo que continúa **NEGADO** el referido signo, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, Tomo II, paginas 2 hasta la 4 de fecha 20 de noviembre de 2023.

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial² y el Decreto N° 1.768³, refieren que el Registro de la Propiedad

² **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.

³ **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.192 de fecha 24 de abril de 1997.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Industrial junto con la Dirección Nacional de Derecho de Autor conforman al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el cual es un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio con competencia en materia de Comercio, dicho Registro estará a cargo de todo lo relativo a la propiedad industrial, destacando en el artículo 42 de dicha Ley, las atribuciones del Registrador, que se transcriben a continuación:

"Artículo 42.- Son atribuciones del Registrador:

- a) estudiar los expedientes respectivos;
- b) autorizar o negar las solicitudes de registro, cesiones, cambios de nombre o renovaciones que cursen ante la oficina, según que estén o no de acuerdo con la Ley;
- c) certificar las copias de los documentos que existan en la oficina, salvo las prohibiciones a que se hace referencia en el artículo 40;
- d) firmar los títulos correspondientes y los libros de registro;
- e) ordenar las publicaciones de Ley;
- f) autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina;
- g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas;
- h) conocer y decidir las oposiciones conforme a la Ley;
- i) organizar el trabajo de la Oficina y hacer al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Fomento, las sugerencias que estime convenientes;
- j) autorizar las publicaciones de la Oficina;
- k) suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley; y





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

l) las demás que señalen las leyes".

De la norma antes transcrita, se desprende con meridiana claridad en los literales a y b, que el registrador dentro de sus atribuciones está la de analizar minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de cuyo procedimiento vale destacar, que el registrador motiva la negativa, luego efectuar la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese servicio.

En este mismo orden de ideas, los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial⁴, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada y las que puedan presentar confusión con otra marca ya registrada o que pueda producir error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia⁵ reiterada ha determinado lo siguiente:

"...este Máximo Tribunal, en sentencia número 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada, entre otras, en las decisiones números 1382, 142 y 922, de fechas 1º de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos

⁴ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.

⁵ Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se estableció lo siguiente:

'En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

- a) **La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída.** En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.
- b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;
- c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial'.

Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que **para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos** (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (...)” (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado. Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"BROOKS"** cuyo titular es la sociedad mercantil **WOLVERINE WORLD WIDE INC**, vs. **"BROOKS BROTHERS"** solicitada por la sociedad mercantil **BROOKS BROTHERS GROUP, INC**, se evidencia una completa similitud fonética, lo que podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca ya registrada y los amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

VII 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 Pública⁶ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la Cédula de Identidad **N° V-6.192.152**, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil **BROOKS BROTHERS GROUP, INC**, compañía constituida de conformidad con las leyes de los Estado de Delaware. Estados Unidos de América, con su domicilio principal ubicada en 100 Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, Estados Unidos de América.

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

⁶ **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

artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁷, 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 -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ

Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁷ 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.

