



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 034

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 07 de diciembre de 2023, **HANNA ANTONIOS SARKIS**, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, comerciante y titular de la cédula de identidad N° V-13.067.739, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil **EL GRUPO MARUMA, C.A.**, domiciliada en Caracas, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la **Resolución N° 696**, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en la página 88, en el Tomo VI 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° 246, de fecha 05 de diciembre de 2019, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **"POLO SANTA CAROLINA"**, inscripción N° **2018/013407** para clase 25 del nomenclátor internacional.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 696**, de fecha **16 de octubre de 2023**, publicada de la página **88 - 90**, en el **Tomo VI**, 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.

En este sentido, visto que no existen causales de Inadmisibilidad previstas 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° 696**, de fecha **16 de octubre de 2023**, publicada de la página **88 - 90**, en el **Tomo VI**, del **Boletín de la**

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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, en concordancia con lo señalado en 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 en fecha 15 de septiembre de 2021, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en la página 88 - 90 en el Tomo VI, la Resolución N° 696, 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 el recurrente el 07 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 **20 de noviembre de 2023**, fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 en la página 88 -90, Tomo VI, la Resolución Administrativa N° 696, (en adelante denominada Resolución Impugnada), mediante la cual, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración presentado contra la Resolución Administrativa N° 246 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 598 que negó de oficio la solicitud de registro N° 2018-013407, en clase 25 internacional para la marca "**POLO SANTA CAROLINA**", puesto que, a juicio de ese Despacho, el signo **POLO SANTA CAROLINA**, se encuentra incurso en la Disposición prohibitiva, establecida en el artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial², por presentar un supuesto parecido con la marca **POLO**, N° P221176.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- Que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), alega que el signo en referencia **POLO SANTA CAROLINA** (y su diseño), no puede alcanzar protección oficial, habida cuenta de que la marca en cuestión, se encuentra incursa en la prohibición establecida en el artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, debido a su parecido con la marca comercial "**POLO**" y diseño, registrada bajo el No. P221176, en clase 25 internacional por la empresa **THE POLO/ LAUREN COMPANY**.
- Que se encuentra en total desacuerdo con el criterio sostenido, en virtud de que al hacer un análisis global de los signos **POLO SANTA CAROLINA** y diseño (marca solicitada por su representada) y **POLO** y diseño, (marca registrada) y al hacer la comparación, tanto visual como fonética, se aprecia que aun cuando ambas compartan el vocablo **POLO**, dicha semejanza, no es preponderante como para negar el signo solicitado.
- Que el hecho de que la marca solicita, contenga en su estructura la palabra que conforma la marca negada, no implica riesgo de confusión para el público consumidor, ya que el resto de los vocablos que conforma la marca de su representada, hace que analizados cada uno de los signos tratados en su conjunto, como debe ser, se evidencian características diferencias en los aspectos gráficos, fonéticos, ideológicos y conceptual, lo cual imprime a cada signo la **DISTINTIVIDAD** requerida para poder coexistir pacíficamente en el mercado sin que se corra el riesgo de confusión en el público consumidor.
- Que el pretendido parecido de los signos **POLO SANTA CAROLINA** (y diseño) y **POLO**, alegado para la negativa, está basado en una forma de comparación errada, ya que el titular del registro de una marca constituida por una palabra, tiene el derecho de exclusividad sobre esa palabra, esa es la protección otorgada, y no sobre todo conjunto de palabras que conforma una marca, donde aparezca un vocablo igual al vocablo que conforma su





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

marca registrada, tal como es el caso que nos ocupa, por esa razón, la forma de comparación o cotejo debe ser corregida.

- Que su representada es titular de tres (03) registro que constituyen marcas con las mismas características de la marca negada en la misma clase 25 internacional y que tienen en su estructura, el vocablo **POLO**, lo que demuestra lo erróneo de la decisión del SAPI al negar el registro de la marca **POLO SANTA CAROLINA**, basándose en la existencia del registro de la marca **POLO**.
- Finalmente, piden en su Recurso Jerárquico, se revise la solicitud de registro y se emita una decisión favorable, concediendo el registro de la marca comercial **POLO SANTA CAROLINA** y diseño,

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo 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 Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la **Resolución N° 696**, 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 el Presidente de la sociedad mercantil **EL GRUPO MARUMA, C.A.**, y confirma la **Resolución N° 246**, de 05/12/2019, en la que se decidió la negativa de registro de la marca comercial **"POLO**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SANTA CAROLINA" y diseño, en la clase 25 internacional, solicitud N° 2018-013407, por lo que continúa **NEGADO** el referido signo, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, Tomo VI, pagina 88 de fecha 20/11/2023.

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial y el Decreto N° 1.768³, refieren que el Registro de la Propiedad 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;
- (...)
- e) ordenar las publicaciones de Ley;
- (...)
- 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;

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

(...)

j) autorizar las publicaciones de la Oficina;

(...)

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 le corresponde analizar minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de cuyo procedimiento, vale destacar, que el Registrador motiva la negativa, luego de efectuar la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese Servicio.

Asimismo, esta Alzada considera importante traer a colación, el contenido de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que dispone:

"Artículo 33: No podrán adaptarse ni registrarse como marcas:

(...)

11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y

12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."

Del artículo parcialmente transcrito, se desprenden que el Registro de la Propiedad Industrial en su normativa establece, la prohibición que tiene ese Servicio de registrar cualquier marca que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

registrada; así como, aquellas 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 Jurisprudencia⁴ 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 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

⁴ Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 individualizado 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 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 calificar la confundibilidad entre marcas, se debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando 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.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"POLO"**, marca registrada vs. **"POLO SANTA CAROLINA"**, marca solicitada por la sociedad mercantil **"EL GRUPO MARUMA, C.A."**, se evidencia que existe un riesgo de confusión entre ambas, toda vez que, se aprecia en su estructura lingüística, que el signo solicitado, está compuesto por tres (3) vocablos, entre los que contiene el que identifica al signo registrado, es decir, **POLO**, evidenciándose que no existe la distintividad requerida, pudiendo pensar el consumidor que se trata de una variación de la marca ya registrada.

No obstante, considera esta Alzada que, además, podría generarse riesgo de error o confusión en el público





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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, como en el caso que nos ocupa, ambas marcas ofrecen artículos de vestir.

Finalmente, considera esta Alzada que la prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, tiene como finalidad, brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, como es, en el caso que nos ocupa, por lo que este Despacho, desestima el alegato esgrimido por la recurrente. Así se declara.

VI 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 el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **HANNA ANTONIOS SARKIS**, de nacionalidad venezolana, comerciante, de este domicilio, titular de la

⁵ Vid. 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

cédula de identidad N° V-13.067.739, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil **EL GRUPO MARUMA, C.A.**, domiciliada en Punto Fijo, estado Falcón.

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, ibídem, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifícase. -



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. C. N. V. N. M. 94, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

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.