



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 036

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad N° **V-11.357.560** e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 74.929, actuando en representación de la sociedad mercantil **CIPLA LIMITED**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de la India, **INTERPUSO Recurso Jerárquico** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra el Acto Administrativo, dictado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 661** de fecha 16/10/2023, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial No. 625 de fecha 20/11/2023**, en sus páginas 76 a la 78, del Tomo V, la cual declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto en fecha 15/09/2021, contra la **Resolución N° 718**, de fecha 27/07/2021, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 610** en fecha 05/08/2021, en la que **NEGÓ** la solicitud de registro de la Marca de Producto **"CELEFEN"**, en su Clase 6 Nacional y 5 Internacional, para **Distintuir**: Preparaciones médicas y farmacéuticas para el tratamiento de síntomas de vejiga





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

hiperactiva, espasmos musculares de la vejiga y el tracto urinario y la incontinencia.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 661** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 625 en fecha 16/10/2023, en sus páginas 76 - 78, del Tomo V, 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. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Analizado como ha sido el contenido del escrito presentado, esta Alzada observa que se ha cumplido con los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del Recurso.

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

En este sentido, tenemos que en lo que respecta al acto impugnado, la recurrente fue efectivamente **notificada**, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial No. 625 **en fecha 20/11/2023**, la cual es corroborada, según el aviso oficial N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023, emanado del SAPI.

Ahora bien, realizado el cálculo correspondiente para la interposición el Recurso Jerárquico, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tenemos que el lapso comenzó el día **21/11/2023 y culminó** ciertamente el **11/12/2023** (ambas fechas inclusive), se concluye que la interposición del mismo, se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **27 de marzo de 2017**, la sociedad mercantil "**CIPLA LIMITED**", mediante trámite N° 2017-5521, **SOLICITA** ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**CELEFEN**" **Clase 5 internacional**, para distinguir: "Preparaciones médicas y farmacéuticas para el tratamiento de síntomas de vejiga hiperactiva, espasmos musculares de la vejiga y el tracto urinario y la incontinencia".

En fecha **27/07/2021**, mediante Resolución N° 718, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 610 en fecha 05/08/2021, el SAPI **NIEGA** la solicitud antes mencionada,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

motivando en su decisión que dicha solicitud se encuentra incurso en la disposición prohibitiva establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial², que indica identidad fonética y gráfica con otra marca ya existente.

En fecha **15/09/2021**, El Recurrente interpone **Recurso De Reconsideración** contra la negativa anterior.

En fecha **16/10/2023**, mediante **Resolución N° 661**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625** en fecha 20/11/2023, el SAPI, declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración Interpuesto y por tanto **CONFIRMA** la Resolución impugnada N° 718 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 610 en fecha 05/08/2021.

En fecha **11/12/2023**, la Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone que el SAPI, incurre en el vicio de falso supuesto, al inferir erróneamente que las marcas en conflictos "**CELEFLAN**" (existente) y (**CELEFEN**) (solicitada), prestan a confusión al público consumidor sobre la procedencia empresarial de las mismas.

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

Asimismo, denuncia que el SAPI, no toma en cuenta en su análisis que los destinatarios finales de las marcas corresponden a productos diferentes y por tanto consumidores distintos, por lo que perfectamente pueden coexistir, tal y como afirma que en casos similares en el extranjero coexisten perfectamente marcas con similitud fonética empero con destinatarios diferentes en cuanto al uso marcario.

V

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 Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la pretensión de la Recurrente **CIPLA LIMITED**, en impugnar el Acto Administrativo, contenido en la **Resolución N° 661** de fecha 16/10/2023, mediante la cual el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)** declaró **Sin Lugar** el Recurso de Reconsideración presentado contra la **Resolución Administrativa 718**, de fecha 27/07/2021 en la que se decidió la negativa del registro del signo "**CELEFEN**", clase 5 internacional.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Nacional, 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;
- (...)
- j) autorizar las publicaciones de la Oficina;
- (...)
- l) las demás que señalen las leyes".

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

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 del numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que dispone:

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

(...).

11) la marca que se parezca grafica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; (...).".

De la norma parcialmente transcrita, se desprende con meridiana claridad, **la prohibición** del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) de registrar cualquier marca que se parezcan grafica o fonéticamente a otra registrada con anterioridad a la solicitada.

En el caso que nos ocupa, alega la recurrente que, a lo largo del escrito presentado, ha quedado demostrado que la marca **CELEFEN**, tiene todos los elementos necesarios para que pueda





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

ser considerada como tal, y de que es posible la convivencia pacífica con la marca registrada que sirvió de base para su negativa y como tácitamente, lo reconoció la titular del registro base de su negativa, al no oponerse a la solicitud cuando ésta, fue publicada para efectos de oposición, por lo que según su dicho, esta Alzada debe considerar su solicitud.

No obstante, esta Alzada observa que de la revisión exhaustiva, efectuada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, se comprobó que en sus archivos efectivamente, reposa la renovación de la marca "**CELEFLAN**", Clase 5 Internacional, por ello, consideró hacer una comparación significativa entre la marca registrada **CELEFLAN** con la marca solicitada **CELEFEN**, a fin de evitar una posible confusión entre ambas marcas, basándose en su estructura lingüística, encontrando para ello, una similitud fonética y en su estructura ortográfica, se constató que ambos signos, se componen de elementos de fantasía.

Es por ello, que esta Alzada considera que el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**, actuó conforme a derecho, negando el registro solicitado por la recurrente **CIPLA LIMITED**, de su marca denominada **CELEFEN**, por encontrar semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, con la marca **CELEFLAN**, ya registrada.

Además, señala que, la marca solicitada **CELEFEN**, en su visión integral, no posee la suficiente distintividad para diferenciarse





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de sus competidores en el mercado, por considerar que va a impactar más por las semejanzas que por las diferencias.

Así las cosas, esta Alzada reitera el criterio sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la similitud o identidad de las palabras que titulan las marcas, en la que se establece que no es suficiente para inducir al público consumidor en error o confusión, sino que se juega en este caso, un papel predominante, la analogía de los productos distinguidos por los signos.

En efecto, se apreciar que el signo solicitado **CELEFEN**, pretende distinguir "Preparaciones médicas y farmacéuticas para el tratamiento de síntomas de vejiga hiperactiva, espasmos musculares de la vejiga y el tracto urinario, y la incontinencia", mientras que el signo registrado **CELEFLAN**, distingue: "Preparaciones farmacéuticas, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materiales para curas (apósitos) materias para empastar los dientes y para moldes dentales, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, desinfectantes", ambos Clase 5 internacional.

De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que los productos distinguidos por ambas marcas, por ir dirigidos a un mismo mercado, ofrecen la posibilidad cierta de ser intercambiables para los mismos fines, pueden, además, ser complementarios o usarse conjuntamente y, finalmente resulta comercializables a través de idénticos canales de distribución y





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

venta al público, ya que al solicitar un producto farmacéutico, el consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto, la cual, difiere en su composición y finalidad terapéutica. En tal sentido, su concurrencia en un ámbito común, haría muy probable el peligro de error o confusión al que se ha venido haciendo referencia.

Asimismo, esta Alzada considera pertinente señalar que en lo que respecta a las similitudes entre las marcas, El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Sentencia N° 12164, ha sostenido:

"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 1° 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:

"...De lo expuesto se observa que para fundamentar su decisión, la Administración se basó en la existencia de semejanzas entre el signo solicitado "CY.ZONE" y la marca ya registrada "EYZONE", las cuales harían imposible su coexistencia en el mercado, pues podrían confundir al público consumidor.

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

A tal efecto, resulta pertinente 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.

En efecto, en sentencia de esta Sala Nro. 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada entre otras, en sentencias Nos. 1387 y 0072 del 1º de agosto de 2007 y 22 de enero de 2009), se estableció que:

"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 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;





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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".

De allí que, para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas "marcas complejas", 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".

De la jurisprudencia antes transcrita, se desprende que el Tribunal, en Sala Constitucional, ha establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre las marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicadas a la luz de cada caso concreto.

Ahora bien, visto lo establecido por la Jurisprudencia, esta Alzada comparte su criterio y en el caso que nos ocupa, se demuestra una completa similitud fonética entre las marcas "CELEFLAN", ya registrada y "CELEFEN", marca solicitada por la sociedad mercantil **CIPLA LIMITED**, lo que podría generar error o confusión en el público consumidor, bien sea directa o indirectamente, además en la medida en que el usuario





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

consumidor, podría pensar que los productos amparados por la marcas en conflicto, tienen el mismo origen empresarial, por lo que esta Alzada aprecia que el **Registro de la Propiedad Industrial, del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, actuó en todo momento en cumplimiento y ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley de Propiedad Industrial. 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 **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.357.560 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 74.929, actuando en representación de la sociedad mercantil **CIPLA LIMITED**, compañía constituida de conformidad con las leyes de la India con su domicilio principal ubicado Cipla House, Península

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

Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai,
India

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. -

Notificación



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

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

