



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 048

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el Ciudadano **LEOPOLDO JAVIER MÁRQUEZ BOTTINI**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.048, asistido por la ciudadana **BEATRIZ AYALA CHERUBINI**, venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número; 57.256, interpuso **RECURSO JERÁRQUICO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 717, de fecha 18 de febrero de 2022, publicada de las páginas 50 y 52, en el Tomo VII 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° 717**, de fecha 16 de octubre de 2023, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **"PDCPRODENTALCARE"** solicitud N° **7094-2020** en clase 44 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° 717**, de fecha 18 de febrero de 2022, publicada de las páginas 50 y 52, en el Tomo VII 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.

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 Administrativos¹, al cual remite el artículo 86 *eiusdem*, 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

¹ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

18 de febrero de 2022, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 50-52, en el Tomo VII, la Resolución N° 717, 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 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.

III

ANTECEDENTES

En fecha **09 de diciembre de 2020**, el ciudadano **LEOPOLDO JAVIER MÁRQUEZ BOTTINI**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.048, introdujo solicitud de registro de marca N° 7094-2020, "**PDCPRODENTALCARE**" **Clase 44 internacional**, para distinguir: "Servicios médicos, prestación de servicios odontológicos"

En fecha **16 de abril de 2021**, fue consignado documentos, con escrito de razones de hecho y de derecho.

En fecha **22 de junio de 2021** se notificó por prensa, de la interposición de la solicitud de marca.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha **08 de septiembre de 2021**, fue ordenada la publicación del Boletín.

En fecha **22 de septiembre de 2021**, fue publicada en el boletín N° 611, la marca **"PDCPRODENTALCARE" Clase 44 internacional**, para distinguir: "Servicios médicos, prestación de servicios odontológicos", como **SOLICITADA**.

En fecha **18 de febrero de 2022**, El Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 07, **NEGÓ DE OFICIO**, la solicitud de registro de marca N° 7094-2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, por encontrarse dicho signo distintivo dentro de una de las causales de irregistrabilidad establecida en el literal "e" del artículo 135, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones², por tratarse de un signo que describe los servicios que pretende proteger.

En fecha **21 de febrero de 2022**, fue publicada como **NEGADA**, el signo distintivo: **PDCPRODENTALCARE**, inscripción 7094-2020, en clase 44 INT, para distinguir: "Servicios médicos, prestación de servicios odontológicos", en el Boletín de Propiedad Industrial N° 614, Resolución N°07, de fecha 18 de febrero de 2022.

En fecha **11 de marzo de 2022**, la ciudadana **BEATRIZ AYALA CHERUBINI**, venezolana, mayor de edad, abogado, de este

² Vid. Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial *





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 57.256, asistiendo al ciudadano **LEOPOLDO JAVIER MÁRQUEZ BOTTINI**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.048, interpuso **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** por la negativa de Registro de Marca N° 7094-2020, de fecha 09 de diciembre de 2020, requerido para la marca "**PDCPRODENTALCARE**" **Clase 44 internacional**, para distinguir: "Servicios médicos, prestación de servicios odontológicos"

En fecha **22 de noviembre de 2023**, el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, publicó Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las páginas 55, en el Tomo IV 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, donde ratificó la "**NEGATIVA**", del registro del signo distintivo "**PDCPRODENTALCARE**", inscripción N° **7094-2020**, en clase 44, internacional.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

1. LA MARCA "**PDCPRODENTALCARE**" constituye una marca de fantasía:



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"(...) Disentimos categóricamente de lo señalado en la resolución citada y sostenemos que la marca de servicio **"PDCPRODENTALCARE"**, Solicitud N° 7094-2020 no es descriptiva respecto a los servicios que distingue, por el contrario, constituye un signo de fantasía y sostenemos, por el contrario, que la marca solicitada en su conjunto es novedosa y debe considerarse una marca con capacidad distintiva plena.

Es importante destacar, que nos encontramos en presencia de una marca integrada por diversos elementos denominativos que deberán ser examinados en su conjunto, sin separarse o analizar de forma aislada cada uno de los elementos que la comprenden, dado que una marca mal podría ser considerada descriptiva tomando en consideración solo una parte de esta, la misma debe ser examinada en su totalidad. Precisamente en función de lo anterior, como se aprecia en la parte denominativa de la marca, no existe separación alguna entre los componentes "PDC" y "PRODENTALCAR", siendo así la unión conforma un término de fantasía, sin contenido conceptual alguno (...)"

"(...) **2. Traducción literaria del signo distintivo PDCPRODENTALCARE**

- a) De acuerdo a la búsqueda realizada ante la Real Academia Española, se puede evidenciar que la marca negada de oficio, es una palabra de fantasía que no describe los servicios que desea proteger, tal y como se puede observar de los resultados arrojados en la búsqueda realizada (...)"

"(...)3. Adicionalmente, la marca PDCPRODENTALCARE constituye una marca sugestiva o evocativa.

Evaluando en conjunto la marca, podría evocar en la mente del consumidor alguna de las cualidades u otras





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

características de los servicios, sin llegar a ser una designación genérica, ni mucho menos descriptiva de los mismos.

Para que una marca carezca de novedad, tendría que estar integrada exclusivamente por términos individuales genéricos, comunes y reiterados, lo cual no ocurre en el caso de la marca solicitada, sino que esta constituye un signo novedoso, compuesto y fantasioso el cual meramente sugiere y evoca los productos que 'pueden ofrecerse. Para que sea registrable una marca no es necesario que eluda toda posible insinuación o sugerencia sobre la naturaleza o cualidad del producto o servicio, mientras no constituya una designación que forzosamente se ha de utilizar para distinguir el producto o alguna de sus características o cualidades (...)"

V

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO ANÁLISIS DE LA IMPROCEDENCIA DE LA NEGATIVA DE LA REGISTRABILIDAD DE LA MARCA

Ahora bien, me permito confirmar y extender el criterio sustentado por el órgano registral expuesto en el Recurso de Reconsideración, sobre la irregistrabilidad de marca, así como la transcripción del presente caso, por las razones de hecho y de derecho que señalamos a continuación:

"(...) Vistos los recursos de reconsideración interpuestos conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra los actos administrativos contentivos en las Resoluciones N° 07 y 179, publicadas en los Boletines de Propiedad Industrial N° 614 y 615 de fecha 18 de febrero de 2022 y 30 de marzo de 2022, respectivamente que





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

negó las solicitudes de registro por encontrarse incursas en la disposición prohibitiva contenida en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial

La mencionada disposición expresamente dispone:

"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...naturaleza..."

Siendo así esta disposición comprende dos supuestos a saber: En primer lugar, se ubicarán tanto denominaciones que nacieron como marcas y que por su constante reiterado o repetitivo uso 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 si la designación común o necesaria para designarlos (genéricas)

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 pretende distinguir, asunto que obedece a que la marca no es un signo en abstracto sino íntimamente ligado a los productos o servicios respectivos

De acuerdo a lo anterior, puede entonces afirmarse que los signos solicitados son denominaciones genéricas que aluden expresiones necesarias (...)"

Finalmente, el recurrente ciudadano **LEOPOLDO JAVIER MARQUEZ BOTTINI**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.048,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

asistido por la ciudadana **BEATRIZ AYALA CHERUBINI**, venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 57.256 presenta su petitorio en los siguientes términos:

"(...) Por las razones antes señaladas, solicitamos ante su despacho sea declarado **CON LUGAR** el presente Recurso Jerárquico y en consecuencia sea concedido la marca de servicio **PDCPRODENTALCARE (DISEÑO)** Solicitud N° 2020-7094, en clase 44 Internacional a favor de nuestro representado Leopoldo Márquez Bottini

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 62 en concordancia con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...)"

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 el 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° 717, de fecha 18 de febrero de 2022 que Confirma la Resolución N° 07, de fecha 22 de septiembre de 2021, con respecto a la solicitud de registro de marca **"PDCPRODENTALCARE" (DISEÑO)** solicitud N° 2020-794, por lo





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que continúa **NEGADO** la referida marca, publicada en las páginas 50 y 52, en el Tomo VII 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

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial³ y el Decreto N° 1.768⁴, 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 (SAPI), 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;

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.

⁴ 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

- 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
- l) las demás que señalen las leyes".

En consecuencia, los literales a y b⁵, del artículo antes transcrito determinan expresamente el deber del registrador, en analizar minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de cuyo procedimiento corresponderá al Registrador motivar la negativa, luego de efectuar la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese Servicio, por lo que se verificó que la Solicitud de Inscripción N° 2020-794, clase 44, internacional el cual distingue: "Servicios médicos, prestación de servicios odontológicos", cuyo titular es "**PDCPRODENTALCARE.**", es un signo descriptivo de características del producto, "Dental", es una palabra de uso general que no es apropiable y colocarle unas letras antes y después, no la individualiza, no es una creación nueva, ya que solo trata de disfrazar una palabra de uso común como es "Dental", no es evocativa es directa y de uso común, por lo que según la Ley de Propiedad Industrial, no

⁵ Vid. Gaceta Oficial del 10 de diciembre de 1956 Número 25.227





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

es apropiable para uso exclusivo de un signo o marca, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del artículo 33 ejusdem.

En lo que respecta a la consideración de signos que describan un producto o sus características, la Jurisprudencia⁶ reiterada ha determinado lo siguiente:

"(...) Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad de producto como sucede con las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender que producto o servicios comprende debe utilizar la imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio..." (Sentencia dictada en el proceso N° 20-IP-96) (...)"

Asimismo, la Sala ratifico el criterio del Caso 7-IP-95, determinando:

"(...) No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia (...)"

De lo anterior se desprende que para juzgar la procedencia o no de los signos o marcas evocativos, debe analizarse la

⁶ Vid. Sentencia de esta Sala 7-IP-95 (G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en el proceso 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero del mismo año)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

marca en su conjunto y observar si describe una cualidad o característica del producto que reivindica o si es un signo sugestivo del mismo.

Por lo que al verificarse que es una característica descriptiva de un producto y una palabra del vocablo común tal y como se verifica en el diccionario de la Real Lengua Española, mal puede una persona apropiarse como propio del mismo

La prohibición de registrar una marca cuando es descriptiva de cualidad o característica de un producto, que forma parte del léxico común, 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.

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 Pública⁷ en concordancia con

⁷ Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos⁸, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **LEOPOLDO JAVIER MÁRQUEZ BOTTINI**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.048, asistido por la ciudadana **BEATRIZ AYALA CHERUBINI**, venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 57.256.

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 lo previsto en 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 Administrativa⁹, concatenado con el numeral 1

⁸ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981

⁹ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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 3 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794 Extraordinario, de la misma fecha

