



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 53

Caracas, 20 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **PATRICIA HOETL**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V-9.970.326** e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el N° **32.27**, actuando en representación de la empresa **TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC** sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, interpuso ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional **Recurso Jerárquico**, contra en Acto Administrativo dictado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 625, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 64 a la 66, ambas inclusive, del Tomo IV en fecha 20/11/2023, la cual declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración, interpuesto en fecha 16/03/12, contra la Resolución N° 15 de fecha 12/02/2012, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 527 en fecha 17/02/2012, en la que **NEGÓ** la solicitud de registro de la Marca de Producto **"JUNIOR MINTS"** incoada bajo la **solicitud N° 2011-000990**, Clase 30 Internacional, para Distinguir: "café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, esponjar, sal, mostaza, vinagres salsas (condimentos), especias, hielo".

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 625**, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **625**, en las páginas 64 a la 66, ambas inclusive, del Tomo IV, en fecha **20/11/2023**, emanado por el **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 superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Analizado el contenido del escrito, esta Alzada observa que se han cumplido 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° 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio 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 la publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 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 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, realizado el computo correspondiente de los quince (15) días hábiles o de despacho para la interposición el Recurso Jerárquico conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tenemos que el mismo comenzó el día **21/11/2023** culminando el día **11/12/2023** (ambas fechas inclusive), y visto que la interposición del Recurso Jerárquico se realizó efectivamente en fecha **11/12/2023**, es decir, dentro del lapso antes indicado, se concluye que el mismo, se efectuó en el tiempo hábil para ello. Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha **21 de enero de 2011**, la Sociedad Mercantil **TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.**, mediante Solicitud N° 201-00090, solicita ante Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"JUNIOR MINTS,"** clase 30 Internacional, para distinguir: productos "café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, esponjar, sal, mostaza, vinagres salsas (condimentos), especias, hielo."





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 12 de febrero de 2012, mediante Resolución N° 15, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 527 en fecha de 17 febrero de 2012, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** la solicitud antes mencionada, motivando que la misma se encuentra incursa en la disposición prohibitiva establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley Propiedad Industrial², señalando al efecto que existe identidad fonética y gráfica con otra marca ya registrada.

En fecha 16 de marzo de 2012, La Recurrente interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 16 de octubre de 2023, mediante la Resolución N° 625, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20/11/2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto Primigenio.

En fecha 11 de diciembre de 2023, la Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En líneas generales, la Recurrente en su escrito expone que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **incurre en el vicio de falso supuesto**, al inferir erróneamente que las marcas en conflictos **“JUNIOR,”** (registrada) y **“JUNIOR MINTS,”** (solicitada),

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.277 de fecha 10 de diciembre 1956.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

prestan a confusión al público consumidor sobre la procedencia empresarial.

Por otra parte, denuncia que el órgano registral, no tuvo en cuenta en su análisis de fondo, que el destino de las marcas corresponde a productos distintos y, por tanto, a consumidores distintos, por lo que perfectamente pueden coexistir, reforzando su argumento, señalando que, en casos similares en el extranjero, coexisten perfectamente marcas con similitud fonética y gráfica, empero con destinatarios diferentes en cuanto al uso marcario.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que la denuncia de la Recurrente se circunscribe en señalar que la administración representada en este caso por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), cometió en su Decisión Primigenia el vicio de falso supuesto, en consecuencia, se hace necesario traer a colación lo que al respecto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en la materia, y al efecto, en Sentencia N° 00820, de fecha 11/06/2003, expediente N° 0690 establece el alcance y significado de este vicio, según como sigue:

"... Así, es menester acudir a la determinación precisa del concepto de **falso supuesto de hecho y de derecho**, a fin de establecer su sentido. El primero, ha sido entendido por la Doctrina de esta Sala, como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo. El falso supuesto de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

derecho, en cambio, tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, y, además, si se dictó de manera que guardara la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal." (Resaltado y subrayado que destaco)

De conformidad con la cita, el vicio de falso supuesto de hecho se configura, cuando la administración **yerra** en la apreciación o evaluación de los hechos y, en consecuencia, le imprime un significado que no tiene, para luego subsumirlos en una norma jurídica que no le corresponde, o simplemente, deja de imprimirle el valor jurídico que se merece. Esto acarrea el vicio en la causa del acto y, por tanto, la nulidad absoluta del mismo, toda vez que se configuró bajo una apreciación falsa o errónea de los hechos.

Como es lógico suponer, la denuncia de este vicio, obliga a la administración a revisar las actas procesales contenidas en el expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente tal delación.

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, se aprecia el argumento capital que esgrime La Recurrente en su escrito jerárquico que señala que el órgano registral **no tomó en cuenta el hecho** que el público consumidor al cual está destinado los productos asociados a la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

marca, son consumidores distintos, en razón de lo cual, no puede haber probabilidad alguna de confusión sobre el origen empresarial de la marca. Tal conclusión, nos obliga a indagar en las actas procesales que componen el expediente administrativo del caso, si lo expuesto por la Recurrente, es válido.

En este sentido tenemos que la marca "**JUNIOR MINTS**", (solicitada) pretende distinguir: "café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, esponjar, sal, mostaza, vinagres salsas (condimentos), especias, hielo", mientras que la marca "JUNIOR" (registrada), distingue: "Alimentos e ingredientes alimenticios".

De lo anterior, se puede apreciar con meridiana claridad que existe parecido tanto fonético como gráfico en ambas marcas en la denominación "JUNIOR", por lo cual configura el primer impeditivo de registro, y en cuanto al destino marcario, los productos que distingue la marca previamente registrada, son similares por no decir idénticos, a los que pretende distinguir la marca en proceso de registro, por lo que **al concurrir ambas marcas en un ámbito común de productos que es el sector de alimentos**, en consecuencia, haría altamente probable el peligro de error o confusión al público consumidor en establecer el origen empresarial de la misma.

En razón de lo expuesto, se activa la causal impeditiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, la cual preceptúa:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

...Omissis...

11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos..."

La citada norma, debe su fundamento en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno en beneficio propio, como lo es el hecho de la inversión en publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a conocer en el mercado y, por otra parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la misma. Así se decide.

En fuerza de los razonamientos antes expuestos, la denuncia del vicio de falso supuesto efectuada por la Recurrente cae por sí sola, determinando que la marca tiene total identidad fonética, gráfica y mismo destino de productos para con la marca previamente registrada, resultando en consecuencia **SIN LUGAR** el Recurso Jerárquico interpuesto.

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 lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,

⁵ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°6.147 Extraordinario de fecha 17/11/2014.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **PATRICIA HOETL**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **N° V-9.970.326**, actuando en representación de la sociedad mercantil **TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica.

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 Administrativa⁴, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibídem*, 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° 4914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O. P. 834, N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁴ Vid. Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

