



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 055

Caracas, 20 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.413.619, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3549, actuando en este acto en nombre y representación de la empresa francesa **SANOFI MATURE IP**, sociedad mercantil existente y constituida de conformidad con las leyes de la República de Francia, según poder anotado en el Cuaderno de Poderes que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo el N° 2023-050, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la **Resolución N° 558**, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, páginas 58, 59 y 60, del Tomo II, en fecha 20 de noviembre de 2023, que declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la **Resolución N° 097**, de fecha 02 de febrero de 2006, publicada en el Boletín N° 486, en fecha 30 de marzo de 2007, en la que negó la solicitud de registro de la marca **"BI-PROFENID"** inscripción **N° 2006/006278** en clase 5 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° 558, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20 de noviembre de 2023, páginas 58 a la 60, del Tomo II, 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 que le corresponde, en consecuencia, compete su conocimiento. 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, la cual remite el artículo 86 *ejusdem*, por lo que pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del Recurso Jerárquico.

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

Al respecto, se debe precisar que el Recurso de Reconsideración incoado por La Recurrente en fecha 17 de abril de 2007, fue efectivamente respondido en forma negativa por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° 558 de fecha 16/10/2023, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20/11/2023, por lo que el cómputo correspondiente de quince (15) días hábiles para incoar el recurso jerárquico respectivo establecido en el artículo 95 de la Ley *ut supra* mencionada, se cuenta a partir del día 21 de noviembre de 2023, siendo que su fecha de expiración efectiva el día **11/12/2023**, ambas fechas inclusive.

Ahora bien, visto que La Recurrente presentó su escrito jerárquico en fecha **11/12/2023**, se aprecia que el mismo fue interpuesto en tiempo hábil para ello. Y así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha 24 de marzo de 2006, la empresa francesa **AVENTIS PHARMA S.A.**, mediante solicitud N° **2006/006278**, tramita ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"BI-PROFENID" Clase 5 internacional**, para distinguir: "Preparaciones Farmacéuticas"

En fecha 02 de febrero de 2006 mediante **Resolución N° 097**, el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, **NEGÓ DE**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

OFICIO, la solicitud de registro de marca, cuya notificación se hizo efectiva mediante publicación en el Boletín de Propiedad Industrial N° 486, en fecha 30 de marzo de 2007, motivando su negativa, por existir una marca previamente registrada con similares características, por lo que la misma se encuentra dentro la causal de irregistrabilidad establecida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial² la cual prescribe:

"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".

En fecha 17 de abril de 2007, La Recurrente interpuso Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 21 de diciembre de 2018, La Recurrente ratificó el Recurso de Reconsideración.

En fecha 29 de noviembre de 2019, se formaliza el cambio de peticionario o solicitante de la sociedad mercantil **Aventis Pharma S.A**, a la actual sociedad mercantil **SANOFI MATURE IP**.

En fecha 16 de octubre de 2023, mediante Resolución N° 558, publicado en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625 páginas 58, 59 y 60, del Tomo II, en fecha 20 de noviembre de

² Vid. Gaceta Oficial N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 17/04/2007.

En fecha 11 de diciembre de 2023, la Recurrente interpone en tiempo hábil para ello, Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta la recurrente en su escrito, lo siguiente:

"... El acto administrativo incurre en el vicio de falso supuesto de hecho cuando se fundamenta en la incorrecta o errónea calificación de los hechos, en contravención a el Artículo 19, numeral 4, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), materializándose así en una desviación del sentido natural de la decisión; en sentencia N° 1117 de fecha 19 de septiembre de 2002, caso Francisco Antonio Gil Martínez ...

...Esto se evidencia claramente en el caso en concreto, puesto que el error de apreciación de los hechos dio como resultado la ratificación de la negativa de una solicitud, **estableciendo como base un registro del mismo titular.**

Por lo tanto podemos afirmar que el examinador erróneamente calificó los hechos al no determinar la coincidencia entre los titulares al momento de subsumir la norma

En este sentido, debemos considerar que el rechazo de las solicitudes marcarias por registros previos aplica en casos





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

donde existe un parecido que pueda impedir la coexistencia pacífica en el mercado y necesariamente se trate de diferentes empresas.

Por otro lado, como es el presente caso en cuestión, cuando las solicitudes y registros **pertenecen al mismo titular nos encontramos simplemente ante una familia marcaria.** Este factor esencial ha sido analizado ampliamente por la doctrina y jurisprudencia patria, al ser un punto de inflexión dentro de los procedimientos administrativos..." (Resaltado y subrayado nuestro).

IV 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:

La defensa que esgrime La Recurrente en su escrito jerárquico, se basa en la falta de verificación por parte del órgano registral que, ambas marcas (solicitante y registrada), obedecen efectivamente a una misma titular.

En este sentido, sostiene que la titular de la marca solicitada **"BI-PROFENID"**, y la titular de la marca negante, es decir, la previamente registrada **"PROFENID"**, corresponden a una misma y única persona, toda vez que, de haberse tomado en cuenta la circunstancia tan especial en el cronológico de eventos que indica el contrato de cesión de marcas de la





Vista la denuncia, se hace obligatorio verificar en el expediente administrativo del caso, la cronología de eventos, a los fines de verificar el error delatado, y al efecto se constata que:

En fecha 02 de febrero de 2006 mediante Resolución N° 097, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), **NEGÓ DE OFICIO**, la solicitud anterior, por existir una marca previamente registrada con similares características y destino de productos, denominada “**PROFENID**”, cuyo titular es la empresa francesa RHONE – POULENC-SANTE, considerando procedente la causal de irregistrabilidad establecida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 17 de abril de 2007, La Recurrente interpuso Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29 de noviembre de 2019, se formaliza el cambio de
petionario o solicitante de la marca, pasando la misma de



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

la sociedad mercantil Aventis Pharma S.A, a la actual **sociedad mercantil SANOFI MATURE IP.**

En fecha 12 de febrero de 2020, se registra ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual **el contrato de cesión de la marca "PROFENID"** cuyo titular es la sociedad mercantil francesa RHONE POULENC-SANTE, Registro N° F075002, **transfiriéndolo al nuevo titular, la sociedad mercantil francesa SANOFI MATURE IP.**

En fecha 16 de octubre de 2023, mediante Resolución N° 558, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 17/04/2007 bajo las mismas causales de irregistrabilidad consideradas en el acto primigenio.

Ahora bien, de la anterior cronología de eventos, se constata efectivamente, como bien expone La Recurrente en su escrito que, **en fecha 29/11/2019, se formalizó el cambio de peticionario o solicitante de la marca, y en fecha 12/02/2020**, según se desprende del registro de la Marca "PROFENID" N° F075002, **se registró la cesión del registro marcario, convergiendo ambos casos en un mismo titular.** De esta verificación de hechos, debemos precisar lo siguiente:

1. Para el momento histórico de la negativa primigenia, en fecha **02/02/2006, no existía** para el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **la prueba** de la cesión de marca y cambio de titular, en razón de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

lo cual, su decisión en primer grado es totalmente apegada a derecho y por tanto correcta. Así se decide

2. Para el momento histórico de la decisión negativa en segundo grado, es decir, la contenida en la respuesta al Recurso de Reconsideración, **el órgano registral poseía la prueba de la cesión de la marca y el cambio del titular de la solicitante, convergiendo ambas en un mismo titular**, la cual no tomó en cuenta en su definitiva, que, de lo contrario, hubiese sido otra su decisión, verificándose así, la comisión del vicio de falso supuesto de hecho denunciado por La Recurrente. Así también se decide.

En virtud de lo expuesto, esta Alzada conviene totalmente con La Recurrente en la comisión del vicio de falso supuesto delatado, el cual vicia la causa del Acto denegatorio tomado en segundo grado con ocasión al Recurso de Reconsideración interpuesto. Así se decide.

V 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 Pública³ en concordancia

³ Vid. Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

con los dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.413.619, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3549, actuando en representación de la sociedad mercantil francesa **SANOFI MATURE IP**, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Francia, contra la **Resolución N° 558**, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20 de noviembre de 2023, en la que se negó el Recurso de Reconsideración y por tanto la petición de registro marcario incoado en la solicitud de registro **N° 006/006278** para la marca **"BI-PROFENID"** en clase 5 internacional.

SEGUNDO: REVOCA totalmente la decisión contenida en la Resolución N° 558 de fecha 16 de octubre de 2023, antes mencionada.

TERCERO: ORDENA al órgano registral SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), continuar con el





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

procedimiento administrativo de Registro, tomando en cuenta el contenido de la presente Decisión.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. -

Notifíquese.



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ

Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024

© R.B.V. N° 61894, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

