



BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, miércoles 19 de junio de 2024

Año 68

Boletín N° 631

Tomo 19/21

ÍNDICE

Tomo XIX/XXI

TOMO XIX (Continuación)

Recursos Jerárquicos. Pág. 02

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
COMERCIO NACIONAL

MINISTRO DEL PODER POPULAR DE
COMERCIO NACIONAL

LUIS ANTONIO
VILLEGAS RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO
AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI)

HENDRICK PERDOMO

REGISTRADOR (E)
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

HENDRICK PERDOMO

SEDE: CUARTO PISO
EDIFICIO NORTE,
CENTRO SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS, VENEZUELA

TELEFONOS:
48164.78/481.42.15/484.29.07
FAX: 483.13.91
WEB: sapi.gob.ve

S.A.P.I. 1931
Hecho el Depósito de Ley
DEPÓSITO LEGAL



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 incurso 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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 035

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165° y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° 9.969.974, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 55.687, actuando como apoderado de la sociedad de comercio "**PROCESADORA CACAO REAL, C.A.**", consignó RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, en contra de la Resolución N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo III, páginas 92 a 94 del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 21 de noviembre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I ANTECEDENTES

- 1) En fecha 15 de abril de 2004, se protocoliza la empresa PROCESADORA CACAO REAL, C.A. en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 9, tomo 895-A, la cual tendrá por objeto, la compra y venta de productos naturales, tales como cacao, café, etc., elaboración, distribución, comercialización de los mismos y sus derivados.
- 2) El ciudadano Juan Francisco Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-6.820.215, en su carácter de socio administrador de la empresa Procesadora Cacao Real, C.A., efectuó el 8 de septiembre de 2006, la solicitud del nombre comercial CACAO REAL, bajo el N° 06-20273.
- 3) En el Boletín de la Propiedad Industrial N° 542, de fecha 1 de noviembre de 2013, se publicó la Resolución N° 874, en el Tomo II, página 63, por medio del cual ese despacho niega el registro de la denominación comercial CACAO REAL, en la clase internacional 46, alegando que "EL SIGNO NO REVISTE NOVEDAD CONTIENE EL GÉNERO Y DESCRIBE EL PRODUCTO PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN".
- 4) El ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, anteriormente identificado, en su carácter de apoderado de la empresa





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

PROCESADORA CACAO REAL, C.A. interpone en fecha 27 de noviembre de 2013, recurso de reconsideración, ante el Registrador de la Propiedad Industrial, en el cual refiere en su segunda hoja, lo siguiente: "...el signo CACAO REAL... es un término arbitrario... Las marcas arbitrarias son aquellas que consisten en palabras que tienen un significado real pero, no obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con el producto...".

- 5) El Boletín de la Propiedad Industrial N° 588, de fecha 12 de noviembre de 2018, refiere en un Aviso Oficial, que los interesados disponen de un plazo de dos (2) meses, para ratificar el recurso administrativo a las solicitudes de marca, estableciendo en la página 9 del Tomo IV, sección: marcas, (continuación), Negadas de oficio, a la marca: CACAO REAL.
- 6) En fecha 27 de diciembre de 2018, el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, en su carácter de apoderado de la empresa PROCESADORA CACAO REAL, C.A., ratificó el recurso de reconsideración, a la solicitud negada de oficio N° 2006-20273.
- 7) Se publica el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 21 de noviembre de 2023, el cual tiene en el Tomo III, páginas 92 a 94, la Resolución Administrativa N° 601, en la cual se declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto y ratificado, así como confirma la Resolución N° 874, publicada en el Boletín de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

la Propiedad Industrial N° 542 que negó de oficio la solicitud de registro N° 2006-020273, para la marca CACAO REAL, fundamentado en lo siguiente:

"... una expresión será descriptiva cuando dé noticia de manera directa sobre datos, características o informaciones del producto o servicio que pretenda identificar, designando una cualidad primaria y esencial del mismo ...omissis... este Registro de la Propiedad Industrial, luego del análisis de la marca de nombre comercial solicitada considera, que dicho signo se relaciona en forma directa con los servicios que se pretenden proteger ya que indica su objeto, naturaleza..."

- 8)** En el Recurso Jerárquico de fecha 11 de diciembre de 2023, se concluye lo siguiente: "...La marca CACAO REAL solicitada por MI REPRESENTADA tiene todos los elementos necesarios para que pueda ser considerada como tal, y de que es posible su concesión, en virtud de la existencia de numerosos precedentes de signos que incluyen el término "CACAO" y los cuales han convivido pacíficamente en el mercado, al ser un término meramente evocativo..."





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

II

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna la Resolución N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo III, páginas 92 a 94, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 21 de noviembre de 2023.

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.

III

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, interpuso en fecha 11 de diciembre de 2023, RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, al cual remite el artículo 86 ejusdem. En tal sentido, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

aludido recurso y al respecto debe precisar que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó la Resolución N° 601, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, el cual tiene una vigencia para recurrir, a partir del 21 de noviembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023, por lo que al observarse que el recurrente, en fecha 11 de diciembre de 2023, interpuso el Recurso Jerárquico, se ajusta, al plazo establecido en el artículo 95 de la ley *Ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoarlo. En tal sentido, se aprecia que el mismo fue presentado en su oportunidad. Y así se declara.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Analizadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada para decidir observa:

El Recurso Jerárquico interpuesto, tiene su antecedente en la Resolución N° 601, mediante la cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto y ratificado por el referido ciudadano, y confirma la Resolución N° 874, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 542, que negó de oficio la solicitud de registro N° 2006-020273, en clase 46 (NC), para el nombre comercial CACAO REAL, por encontrarse incurso en la disposición prohibitiva establecida en el ordinal 1) del





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial², el cual refiere lo siguiente:

"Artículo 34.- Tampoco podrán registrarse:

1º) las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro solo protegerá la parte característica; ...Omissis..."

Al respecto, vale referir, la pertinencia de analizar lo que comprende la denominación de marca comercial, establecida en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual es todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras que revista **novedad**, a efecto de **distinguir** los artículos que produce o que comercia, o su propia empresa, es por ello, que al considerarse, que tanto el objeto social establecido en el acta constitutiva estatutaria, así como el distingue en la solicitud del nombre comercial, en ambos se refiere la compra y venta de productos naturales, tales como **cacao** o café, así como la elaboración, distribución, comercialización de los mismos y sus derivados, por lo cual la empresa, debió considerar lo dispuesto en la Ley, antes de introducir la solicitud para la obtención de un nombre comercial, y en especial las prohibiciones establecidas en el

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

artículo 33 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial, a efecto de considerar una denominación o marca, no sea descriptiva, que sea realmente novedosa y que busque individualizarse con los consumidores que adquieren sus productos en el mercado, que la distinga con el público en general, y pueda diferenciarse de sus competidores.

Al respecto, al observarse el objeto de la empresa con la solicitud de marca CACAO REAL, se evidencia que la misma está prohibida expresamente en el numeral 1 del artículo 34 de la aludida Ley, ya que la primera palabra (CACAO) está contenida en el objeto de la empresa o producto para comercializar y adicional la incluye en el distingue de la solicitud, y a su vez incorpora otra palabra (REAL), para describir el producto que requiere protección.

Al respecto, es menester considerar un extracto de la sentencia de la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo³, cuyo ponente es la Juez MIRIAM E. BECERRA T, la cual refiere lo siguiente:

"En este sentido podemos sostener que en esta misma línea, la distintividad tiene que ver con la percepción de la gente porque ésta es la capacidad de un signó para diferenciar en el mercado, los productos o servicios determinados de una empresa de los demás productos o servicios de igual o similar

³ Vid. Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo³, de fecha 23 de octubre de 2014, cuyo PONENTE es la Juez MIRIAM E. BECERRA T, y se encuentra en el EXPEDIENTE N° AP42-G-2013-000196.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

naturaleza que se ofrezcan en el mercado. Por lo tanto, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación usual del producto o servicio de que se trate, es decir, signos genéricos, o se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber los signos descriptivos, así como aquellos que estén constituidos solamente por denominaciones de uso común en la comercialización o prestación de los mismos" (subrayado nuestro).

En tal sentido, al demostrarse que la palabra CACAO está contenida en el objeto de la empresa o producto para comercializar y adicional la incluye en el distingue de la solicitud, lo cual contraviene lo establecido en el ordinal 1) del artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial, por tal motivo, este despacho declara de oficio **SIN LUGAR** el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, anteriormente identificado, actuando como apoderado de la sociedad de comercio "PROCESADORA CACAO REAL, C.A.", por lo cual **CONFIRMA** la decisión contemplada en la Resolución N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Despacho declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, titular de la cédula de identidad N° V-9.969.974, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio "**PROCESADORA CACAO REAL, C.A.**".

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

⁴ Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la 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

Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵, 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. -

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, Extraordinaria, de la misma fecha

⁵ 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.





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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 037

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 12 de diciembre de 2023, el ciudadano **JUAN LUIS ASTUDILLO MARTÍNEZ**, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-14.574.197, e inscrito en el **INPREABOGADO** bajo el número: 106.445, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **RETAIL ROYALTY COMPANY**, empresa constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norte América, con domicilio en Las Vegas, Nevada. Interpuso ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional **Recurso Jerárquico** contra la **Resolución N° 600**, de fecha **16/10/2023**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20/11/2023, bajo el Tomo III, páginas 89 a la 91, en la que declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la **Resolución N° 3924**, de fecha **29/11/2012**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 526 de fecha 13/12/2011, que NIEGA el registro de la Marca "**AE**", clase 25.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el presente recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 600 de fecha 16/10/2023, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20/11/2023, emitido por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el mencionado Acto fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio, como se mencionó *up supra*, por tanto, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que el mismo cumple con todos los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA)¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del mismo.

En este sentido, se tiene que en lo que respecta a la **notificación** del acto recurrido, ésta se materializó en fecha **20/11/2023**, fecha en la que efectivamente, **se publicó el**

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, por lo que el lapso para ejercer el recurso jerárquico correspondiente, se contará a partir del día hábil siguiente de aquel, es decir, a partir del 21/11/2023.

Ahora bien, haciendo el computo correspondiente de los quince (15) días hábiles para poder interponer el Recurso Jerárquico, **dicho lapso culminó en fecha 11/12/2023 inclusive**, fecha ésta que es confirmada por el Aviso Oficial publicado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)**, bajo el N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023.

Es por ello que, **siendo el Recurso Jerárquico presentado en fecha 12/12/2023** se determinó que fue interpuesto **fuera** del lapso legal establecido de los quince (15) días hábiles siguientes a su notificación, no cumpliendo con lo previsto en el primer aparte del artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en consecuencia, se concluye que la interposición del Recurso se efectuó en forma extemporánea. Así se declara.

En virtud los razonamientos antes expuestos, esta Alzada se abstiene de conocer el fondo del asunto. Así también se decide.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III 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 Pública² en concordancia con los dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE POR EXTEMPORANEO el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **JUAN LUIS ASTUDILLO MARTINEZ**, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° **V-14.574.197**, e inscrito en el **INPREABOGADO** bajo el número **106.445**, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **RETAIL ROYALTY COMPANY**, contra la **Resolución N° 600**, de fecha **16/10/2023**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20/11/2023, bajo el Tomo III, páginas 89 a la 91,

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

² 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

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 Administrativa, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Notifíquese. –



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Decreto Nº 4.914, de fecha 3 de febrero de 2024
G.O. R.B.V. 5.794 Extraordinario, de la misma fecha





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 038

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 06 de diciembre de 2023, la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-7.976.725, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número 47.172, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.**, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, e inscrita en el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 23 de agosto de 1995, bajo el N° 18, Tomo 94A, RIF: J-30286638-3. **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, tres (03) **Recursos Jerárquicos contra la Resolución N° 720**, de fecha 16 de octubre de 2023, emanada del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20 de noviembre de 2023, bajo el Tomo VII, páginas 60 al 63, en la que declaró **SIN LUGAR** tres (03) Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 490 de fecha 24 de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

octubre de 2007, en el tomo III, página 88 al 94 que **NIEGA** el registro de la Marca "**FRIGILUX**", en las Clases 37 Internacional, 39 Internacional y 9 Internacional, correspondientes a las solicitudes: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457 respectivamente, según las consideraciones expresadas en dicha Decisión.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los recursos se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 720 de fecha 16/10/2023**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20/11/2023, emitido por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el mencionado Acto fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este órgano ministerial, como se mencionó *ut supra*, por tanto, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que los mismos cumplen con todos los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Procedimientos Administrativos (LOPA)¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad de estos.

En este sentido, se tiene en lo que respecta a la **notificación** del acto recurrido, ésta se materializó en fecha **20/11/2023**, fecha en la que efectivamente **se publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, por lo que el lapso para interponer el recurso jerárquico correspondiente, **se contará a partir del día hábil siguiente de aquel, es decir, a partir del 21/11/2023**; fecha confirmada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, mediante su Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023.

Ahora bien, hecho el cómputo correspondiente de los quince (15) días hábiles para interponer el Recurso Jerárquico contra la mencionada Resolución N° 720, **dicho lapso culminó en fecha 11/12/2023, inclusive, lo cual también es corroborado por el mencionado aviso oficial.**

Así las cosas, tenemos que comprobado como ha sido que **los tres (03) Recursos Jerárquicos fueron presentados en fecha 06/12/2023**, se determinó que los mismos han sido interpuestos **dentro** del lapso legal establecido de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del Acto Denegatorio, dando así La Recurrente, cumplimiento a lo previsto en el primer aparte del artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos, por lo que en consecuencia, esta Alzada concluye que la interposición de los Recursos se efectuaron en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III

PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que los tres (03) Recursos Jerárquicos interpuestos por La Recurrente, obedecen a la misma impugnación contra las denegatorias de los tres (03) Recursos de Reconsideración interpuestos contra del Acto Primigenio, del cual, este último, también denegó el registro de la marca "FRIGILUX" correspondientes a las solicitudes números: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457, en consecuencia, esta Instancia Administrativa aprecia, con meridiana claridad, que existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa que compone la actividad del recurrente.

En virtud de lo anterior, y a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como también, evitar decisiones contradictorias. Esta instancia administrativa acuerda, en orden a lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** todas las causas en una sola y, por tanto, emitir una sola decisión que las abarque. Así se decide.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

IV

ANTECEDENTES

En fecha **22/09/2006**, mediante comunicados signados con los números: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457, La Recurrente COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., **SOLICITA** ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**FRIGILUX**", según el siguiente orden:

Solicitud N° 2006-021455:

Marca de Servicio, Clase 37 Internacional, Signo Nominativo, **Distinguir**: Construcción, reparación, servicios de instalación, lavandería, reparación electrodomésticos

Solicitud N° 2006-021456:

Marca de Servicio, Clase 39 Internacional, Signo Nominativo, **Distinguir**: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, almacenamiento refrigerado, distribución y entrega productos, depósito.

Solicitud N° 2006-021457:

Marca de Producto, Clase 09 Internacional, Signo Nominativo, **Distinguir**: Aparatos e Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (Inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

En fecha **22/08/2007**, mediante **Resolución 441**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Intelectual N° 490 de fecha 24/10/2007**, el SAPI, **NIEGA** todas las solicitudes de registro de marca antes mencionadas, indicando que estas están incurso en la causal prohibitiva contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual dispone:

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación."

En fecha **14/11/2007**, La Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración en cada uno de los tres (03) expedientes, contra la negativa anterior.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 16/10/2023, mediante Resolución N° 720, publicado en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625 en fecha 20/11/2023, el SAPI, se pronuncia con respecto a los Recursos de Reconsideración interpuestos por La Recurrente, estableciendo lo siguiente:

"... Vistos los recursos de reconsideración (...) que negaron las solicitudes de registro por encontrarse incursas en la disposición prohibitiva contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley e Propiedad Industrial.

(...)

En efecto, luego del análisis de los signos marcarios, este Registro observa que **los signos contienen parcialmente el signo registrado, no encontrando distintividad**, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el que fue registrado previamente, pudiendo causar graves perjuicios al derecho marcario del titular del signo registrado.

Aunado a lo anterior, debe considerarse la analogía de los productos o servicios distinguidos por los signos solicitados (...) podemos determinar la **similitud** presente entre los productos o servicios a ser prestados, lo cual incrementa la probabilidad de que el público consumidor confunda el origen empresarial de los productos o servicios al momento de seleccionarlos, más aún tratándose de productos o servicios dirigidos a consumidores no especializados.
(Resaltado nuestro)

RESUELVE

- 1.- Declarar SIN LUGAR** los Recursos de Reconsideración interpuestos.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

2.- CONFIRMAR las Resoluciones (...) por lo que continúan negadas las siguientes solicitudes de registros:

(...)

Nº	SOLICITUD	MARCA	CLASE	SOLICITANTE
7.	2006-021457	FRIGILUX	9 INT	COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.
8.	2006-021456	FRIGILUX	39 INT	COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.
9.	2006-021455	FRIGILUX	37 INT	COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.

3.- ORDENAR la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, según lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Propiedad Industrial."

En fecha **06/12/2023**, la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° **V-7.976.725**, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número **47.172**, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.**, interpone tres (03) Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior en los mismos términos correspondientes a los tres (03) expedientes antes mencionados.

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone, que el Acto denegatorio contenido en la Resolución N° 720 de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20/11/2023, el SAPI **negó de oficio** el registro de marca **"FRIGILUX"**, en cada una de sus tres (03) solicitudes, en virtud





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que las mismas estaban bajo la previa titularidad de INDUSTRIAS FRIGILUX, C.A.

Al respecto informa que el único titular de la marca **"FRIGILUX"** es la empresa GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC., empresa esta última que le fue cedida la marca por parte de COMARCIALIZADORA DAKA, C.A., aportando La Recurrente en el expediente administrativo del caso, los contratos de cesión previamente registrados ante el SAPI a los fines de su comprobación.

Que, en virtud de lo anterior, denuncia que existe por parte del SAPI la comisión del vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que a su decir: *"no apreció debidamente los cambios de peticionario y las cesiones, expuestos en el presente escrito y evidenciadas en la documentación que se anexa"*.

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente, esta Instancia administrativa pasa a resolver los mismos, según como sigue:

La Recurrente denuncia la comisión del vicio de falso supuesto de hecho, en el que a su parecer incurrió el SAPI, argumentando al efecto que dicho órgano **yerra** al estimar que la titularidad de la marca, corresponde a un mismo titular.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Vista su denuncia, esta Alzada trae a colación lo expuesto por La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia bajo el número: 00820, de fecha 11/06/2003, expediente número: 0690 en el que 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 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."

(Negrillas nuestras)

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.

En este orden de ideas tenemos que, la denuncia se centra en señalar la falsa apreciación por parte de la administración del SAPI, en considerar, que el titular de la marca "**FRIGILUX**", es INDUSTRIAS FRIGILUX, C.A., **sin haber tomado en cuenta** que la verdadera titular de la misma, es la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC.**, por motivos de un contrato de cesión de marcas obtenido **de** la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., (la solicitante y recurrente) así como también, de las cesiones de las solicitudes de marca de esta última y que fueron objeto de negativa.

Ahora bien, visto lo anterior, esta Alzada luego de la revisión exhaustiva de las actas procesales que componen el expediente administrativo del caso, **CONSTATA** que para el año 2010, en efecto, los contratos de cesión de marcas según el registro cronológico de SAPI, constan en su base de datos. No obstante ello, también constata que **los mismos no existían para el momento histórico del acto denegatorio primigenio, que es en el año 2007, a los fines de que SAPI tomara su decisión.**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En virtud de lo anterior, mal pudiera el SAPI declarar la titularidad de la marca a nombre de la sociedad mercantil señalada por La Recurrente **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC.**, si no poseía para el momento histórico de su decisión, los elementos probatorios pertinentes que le permitieran llegar a una conclusión diferente a la dictada en su Acto Primigenio, debido a que la denuncia del vicio de falso supuesto, se cae por sí sola, **por estar sobrevenida la prueba**. Así se decide.

Por otra parte, llama poderosamente la atención a esta Alzada que, La Recurrente COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., a su decir, otorgó contrato de cesión de la marca "**FRIGILUX**" a la sociedad mercantil GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC., marca por la cual efectúa la solicitud de registro objeto de recurso, por lo que salta la pregunta, ¿por qué intentar nuevas solicitudes de registro de una marca, de las cuales, aduce haber sido previamente su titular?, tal tarea predica el reconocimiento tácito del registro anterior, implicando por tanto, no tener sentido ni objeto su trámite, cuando lo correcto ha debido ser, simplemente, incoar la solicitud de actualización en la base de datos del registro de marcas ante el SAPI o, hacer un contrato de cesión de marcas a su favor.

VII DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública en concordancia con los dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: Declarar **SIN LUGAR** el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-7.976.725, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número 47.172, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.**, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, e inscrita en el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 23 de agosto de 1995, bajo el N° 18, Tomo 94A, RIF: J-30286638-3.

SEGUNDO: RATIFICAR en todas y cada una de sus partes, la Resolución N° 720 de fecha 16 de octubre de 2023 emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente notificada en la publicación del Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 039.

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 44.858, actuando en este acto por cuenta e interés en la gestión de negocio de la sociedad mercantil estadounidense **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de América, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 720, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 60-63, 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° 157, de fecha 17 de abril de 2007, en la que negó la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

solicitud de registro de la marca comercial **TAZO** inscripción N° **2006/017319** para clase 30 del nomenclátor internacional.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 720**, de fecha **16 de octubre de 2023**, publicada de las páginas: **60-63**, 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.

De manera que, no constatada la existencia de alguna de las causales de Inadmisibilidad establecidas 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° 720**, de fecha **16**

¹ Vid. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario del 01 de julio de 1.981.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de octubre de 2023, publicada de las páginas 60-63, 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, 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, al cual remite 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 el 29 de mayo de 2007, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 60-63, en el Tomo VII, la Resolución N° 720, 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 la 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III ANTECEDENTES

En fecha **09 de agosto de 2006**, la sociedad mercantil **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, presentó la solicitud de registro de la marca **"TAZO"** **Clase 30 internacional**, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), quedando inscrita bajo el N° 2006-017319.

Luego de superar exitosamente el examen de forma, la solicitud N° 2006-017319 fue publicada en el BPI N° 482 de fecha 25 de octubre de 2006, sin que fuese objeto de oposición alguna por parte de terceros por lo que se procedió a la realización del correspondiente examen de fondo.

Al momento de practicar el correspondiente examen de fondo, el funcionario examinador consideró que la solicitud estaba incurso en la disposición prohibitiva contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por supuesto parecido gráfico y fonético con la marca TAZOS, registrada ante el SAPI bajo el N° P242956 de fecha 11 de noviembre de 2002 a nombre de la empresa americana





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Pepsico Inc., con domicilio en el Estado de Carolina del Norte, EEUU. Así, mediante Resolución Oficial N° 151 publicada en el BPI N° 487 de fecha 8 de mayo de 2007, se declaró la negativa de la marca con base en la mencionada disposición prohibitiva.

En fecha 29 de mayo de 2007, estando dentro del término legal estipulado en el artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos², ejerció Recurso de Reconsideración contra la negativa de oficio de la solicitud N° 2006-017319.

Finalmente, mediante Resolución N° 720, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 60-63, 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, declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 157, de fecha 17 de abril de 2007, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **TAZO** inscripción N° **2006/017319** para clase 30 del nomenclátor internacional.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981





"DEL DERECHO

➤ La Acumulación del Expediente:

El funcionario que emite la resolución aquí impugnada, procedió a la "acumulación" de treinta y seis (36) expedientes en relación con los cuales se habían presentado recursos de reconsideración contra la negativa de las marcas, sin ningún de tipo de base legal, sino simplemente aseverando que en todos los casos "... los signos contienen parcialmente el signo registrado, no encontrando distintividad, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el que fue registrado previamente, pudiendo causar graves perjuicios al derecho marcario del titular del signo registrado".

➤ Titularidad de mi Representada sobre la marca TAZO:

Mi representada es titular de un importante número de registros que incluyen la marca TAZO, nótese que la cobertura de la solicitud N° 2006-017319, está íntimamente relacionada con los productos sobre los cuales ya posee registros marcarios".

Asimismo, señala que el SAPI ha reiterado en numerosas decisiones el principio según el cual al titular de un derecho le asiste el derecho subjetivo de ampliar la protección y obtener uno nuevo para los mismos o análogos artículos.

Siendo que mi representada ya posee derecho de exclusividad sobre la marca TAZO en Venezuela, la concesión de un nuevo registro sobre la misma marca, destinada a identificar similares productos, no es más que la ampliación válida de derechos ya adquiridos, De manera que la pretensión de la recurrida de negar el otorgamiento de registro a Mi Representada es totalmente contrario a los criterios emanados de ese Despacho y contrario a los preceptos del Derecho Marcario, por lo que tales argumentos carecen de sustento y por lo tanto deben ser desestimados..



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

➤ **Acuerdo de Coexistencia de las marcas TAZO y TAZOS:**

La marca TAZO fue adquirida por mi representada como consecuencia de la compra de la empresa Tazo Tea Company quien inicialmente era titular y comercializadora de los productos TAZO, (principalmente té). Esta empresa había celebrado un acuerdo con Pepsico para la coexistencia de las marcas TAZO y TAZOS.

La firma de dicho convenio demuestra que mi representada en ningún momento ha pretendido imitar la marca base de negativa de su marca, por el contrario, ambas partes han consentido en que las marcas puedan tener presencia en el mercado ya que no existe posibilidad alguna de crear confusión entre los consumidores.

V

SOLICITUD DE PRÓRROGA

- En lo que respecta al poder que acredita mi representación, el mismo se encuentra en proceso de otorgamiento y legalización para su presentación por ante ese Despacho tan pronto dicho trámite haya sido concluido. Motivado a la distancia que me separa de su otorgante, su recepción se ha visto retrasada, por lo que mi actuación ha sido bajo la figura de la Gestión de Negocio prevista en nuestro Código Civil, Artículos del 1.173 al 1.177.

Finalmente, la recurrente **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 44.858, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil **STARBUCKS CORPORATION D/B/A**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

STARBUCKS COFFEE COMPANY, presenta su petitorio en los siguientes términos:

"...Solicitamos a ese Despacho a su cargo, sirva declarar **CON LUGAR** el presente Recurso Jerárquico y **REVOQUE** la Resolución aquí identificada e impugnada por encontrarse viciada de nulidad absoluta por falta de motivación y orden al SAPI la emisión de una decisión sobre la registrabilidad de la marca y de cada uno de los argumentos esgrimidos en el recuro de reconsideración presentado ante dicha autoridad y que de conformidad con el principio de economía procesal contemplado en el Art. 30 de la LOPA ordene la concesión de la solicitud de registro N° 2006-017319 correspondiente a la marca TAZO, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la referida marca no se encuentra incurso en prohibición legal alguna ."

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 la 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° 720 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 la representante de la sociedad mercantil **STARBUCKS**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY y
Confirma la Resolución N° 157, de fecha 17 de abril de 2007
"...solo respecto a la solicitud de registro de marca **"TAZO"**
solicitud N° 2006-017319, por lo que continúa **NEGADO** el
referido signo, publicado en el Boletín de la Propiedad
Industrial N° 625, Tomo VII, paginas 60-63 de fecha 20 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,
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;*

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

- f) autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina;
- 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".

De la norma antes transcrita, se desprende con meridiana claridad en los literales a y b, que el registrador dentro de sus atribuciones está la de analizar minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de cuyo procedimiento vale destacar, que el registrador motiva la negativa, luego efectuar la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese servicio.

En este mismo orden de ideas, los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada y las que puedan presentar confusión con otra marca ya registrada o que pueda producir error por indicar una falsa procedencia o cualidad.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia⁵ 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**

⁵ Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 individualizada 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).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 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 juzgar la confundibilidad entre marcas, 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 o la consumidora.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"TAZOS"** registrada ante el SAPI bajo el N° P242956 de fecha 11 de noviembre de 2002 a nombre de la empresa americana **Pepsico Inc, vs. "TAZO"** solicitada por la sociedad mercantil **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, se evidencia una completa similitud fonética, lo que podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho publico podría pensar





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que los productos amparados por la marca ya registrada y los amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, 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 Pública⁶ 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 la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la Cédula de Identidad N° **V-6.192.152**, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil estadounidense **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE**

⁶ Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la 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

COMPANY, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de América.

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 Administrativa⁷, 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. -

Notifíquese



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. N° 18.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁷ 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 4 0

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número: 44.858, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **SAP SE**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de Alemania. Interpuso ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, cuatro (04) **Recursos Jerárquicos contra la Resolución N° 653**, de fecha 16/10/2023, emanada del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)** publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20/11/2023, bajo el Tomo V, páginas 51 al 54, en la que declaró **SIN LUGAR** cuatro (04) Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución N° 815, de fecha 12/11/2012, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 533** de fecha 16/11/2012, que **NIEGA** el registro de la Marca **"SAP VENEZUELA"**, todas en Clase 18 Internacional, correspondientes a las solicitudes 2012-0981; 2012-0982; 2012-





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

0983 y 2012-0984, según las consideraciones expresadas en dicha Decisión.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los recursos se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **653** de fecha **16/10/2023**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20/11/2023, emitido por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el mencionado Acto fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio, como se mencionó *ut supra*, por tanto, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que los mismos cumplen con todos los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA)¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad de estos.

En este sentido, se tiene en lo que respecta a la **notificación** del acto recurrido, ésta se materializó en fecha **20/11/2023**, fecha en la que efectivamente **se publicó en el Boletín de la**

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Propiedad Industrial N° 625, por lo que el lapso para interponer el recurso jerárquico correspondiente, **se contará a partir del día hábil siguiente de aquel, es decir, a partir del 21/11/2023**; fecha confirmada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, mediante su Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023.

Ahora bien, hecho el cómputo correspondiente de los quince (15) días hábiles para interponer el Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 653, **dicho lapso culminó en fecha 11/12/2023, inclusive, lo cual también es corroborado por el mencionado aviso oficial.**

Así las cosas, tenemos que comprobado como ha sido que **los cuatro (04) Recursos Jerárquicos fueron presentados en fecha 11/12/2023**, se determinó que los mismos han sido interpuestos **dentro** del lapso legal establecido de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del Acto Denegatorio, dando así La Recurrente, cumplimiento a lo previsto en el primer aparte del artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que en consecuencia, esta Alzada concluye que la interposición de los Recursos se efectuaron en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III

PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que los cuatro (04) Recursos Jerárquicos interpuestos por La Recurrente, obedecen a la misma impugnación contra las denegatorias





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de los cuatro (04) Recursos de Reconsideración interpuestos contra del Acto Primigenio, del cual, este último, también denegó el registro de la marca "SAP VENEZUELA" correspondientes a las solicitudes bajo los números: 2012-0981; 2012-0982; 2012-0983 y 2012-0984, en consecuencia, esta Instancia Administrativa aprecia, con meridiana claridad, que existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa que compone la actividad del recurrente.

En virtud de lo anterior, y a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como también, evitar decisiones contradictorias. Esta instancia administrativa acuerda, en orden a lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** todas las causas en una sola y, por tanto, emitir una sola decisión que las abarque. Así se decide.

IV

ANTECEDENTES

En fecha 23/01/2012, mediante comunicados signados con los números: 2012-0981; 2012-0982; 2012-0983 y 2012-0984, La Recurrente SAP AG (ahora SAP SE), **SOLICITA** ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "SAP VENEZUELA", según el siguiente orden:

Solicitud N° 2012-0981:

Marca de Producto, Clase 18 Internacional (41 Nacional), Signo Nominativo, **Distintivo:** Paraguas, Sombrillas (Productos Nacionales y Extranjeros).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Solicitud N° 2012-0982:

Marca de Producto, Clase 18 Internacional (03 Nacional), Signo Nominativo, **Distintivo:** Artículos de Cuero (Productos Nacionales y Extranjeros)

Solicitud N° 2012-0983:

Marca de Producto, Clase 16 Internacional (38 Nacional), Signo Nominativo, **Distintivo:** material escrito que acompaña al software y programas procesadores de datos, a saber, manuales, catálogos, instrucciones operativas e instrucciones de trabajo, artículos de publicidad, a saber: material escrito (Productos Nacionales y Extranjeros).

Solicitud N° 2012-0984:

Marca de Producto, Clase 09 Internacional (21 Nacional), Signo Nominativo, **Distintivo:** Máquinas de lectura de medios de datos de todo tipo suministrados con programas; programas y software de computadora de todo tipo; soportes magnéticos, a saber: cintas magnéticas -discos- wafer (cristal de silicio, utilizado en la fabricación de circuitos integrados) y cartas (Productos nacionales y Extranjeros).

En fecha 12/11/2012, mediante **Resolución 815**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Intelectual N° 533 de fecha 16/11/2012**, el SAPI, **NIEGA** todas las solicitudes de registro de marca antes mencionadas, indicando que estas están incursas en la causal prohibitiva contenida en el numeral 12 del artículo





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

33 de la Ley de Propiedad Industrial², leyéndose en la Cronología de Eventos la motivación siguiente: "EL SIGNO SOLICITADO CONTIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA LA CUAL NO ES REIVINDICABLE Y RESULTA ENGAÑOSA EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS".

En fecha 12/12/2012, La Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración en cada uno de los cuatro (04) expedientes, contra la negativa anterior.

En fecha 16/10/2023, mediante **Resolución N° 653**, publicado en el **Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625** en fecha **20/11/2023**, el SAPI, se pronuncia con respecto a los Recursos de Reconsideración interpuestos por La Recurrente, estableciendo lo siguiente:

Punto Previo: ACORDAR la acumulación de las solicitudes bajo los números: 2012-0981; 2012-0982; 2012-0983 y 2012-0984 por existir identidad en el solicitante, en el objeto y en la pretensión, todo ello de conformidad con los artículos 35 y 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Declarar INADMISIBLE la interposición de los Recursos de Reconsideración, por cuanto el ciudadano **Diego Bustillos Beiner**, inscrito en el **INPREABOGADO N° 12.063**, quien actuó en calidad de apoderado de la empresa solicitante, no tiene cualidad para interponer el recurso, por cuanto se evidenció que el registro del poder N° 2342/1995 invocado por el mismo en su Recurso de Reconsideración, no está nombrado, por lo

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que no tiene acreditación alguna para actuar en nombre y representación de la empresa solicitante del registro de marca.

CONFIRMAR la denegatoria de registro de la marca, establecida en la Resolución N° 815, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 533 en fecha 16/11/2023, por los motivos allí expresados.

En fecha 11/12/2023, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, inscrita en el **INPREABOGADO N° 44.858**, en su carácter de representante legal de SAP SE (antes SAP AE), interpone cuatro (04) Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior.

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Esta Alzada observa, que La Recurrente en su escrito expone, que el Acto denegatorio contenido en la Resolución N° 653, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20/11/2023, el SAPI ordenó la acumulación de los cuatro (04) expedientes, limitándose en su decisión, **únicamente**, a tomar en cuenta que el Abogado actuante, ciudadano **DIEGO BUSTILLOS**, no tiene cualidad alguna para actuar.

Que, si bien es cierto que, para el momento de presentar el Recurso de Reconsideración, el mencionado Abogado no contaba aún con el documento poder que lo acreditara como apoderado, también es cierto que, su representación fue acreditada ante el SAPI posteriormente, quedando





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

anotado en el cuaderno de registro de poderes que lleva dicho órgano bajo el N° 2013-518.

Como consecuencia de lo anterior, La Recurrente exige la nulidad absoluta del Acto Administrativo contenido en la Resolución 815, debiendo esta Alzada entrar a conocer el fondo del asunto, y apreciar por tanto, los argumentos esgrimidos en el escrito reconsiderativo, pues en este se expone en forma amplia, las razones por las cuales los nombres geográficos pueden ser registrables, en la medida que no induzcan a error o confusión al público consumidor sobre una falsa procedencia de la marca, y que en el caso de la marca SAP VENEZUELA, en modo alguno, supone una falsa procedencia, toda vez que se trata de una empresa multinacional, que desea distinguir los productos y servicios que comercializa en territorio venezolano para diferenciarlos de los productos y servicios prestados en otras latitudes.

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente, esta Instancia administrativa pasa a resolver los mismos, según como sigue:

La Recurrente denuncia la comisión del vicio de falso supuesto de hecho, en el que a su parecer incurrió el SAPI, argumentando al efecto que dicho órgano **yerra** al estimar la falta de cualidad del apoderado actor para representar a la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

empresa, al momento de interponer el Recurso de Reconsideración.

Vista su denuncia, esta Alzada trae a colación lo expuesto por La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 00820, de fecha 11-06-2003, expediente No. 0690 en el que 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 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."

(Negrillas nuestras)

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 la delación.

En este orden de ideas tenemos, que la denuncia se centra en indicar la falsa apreciación por parte de la administración del SAPI, en considerar, que **la acreditación** del ciudadano Diego Bustillos Beiner, como apoderado legal de la empresa solicitante del registro de marca, **no constaba** ante dicho órgano.

Ahora bien, revisado como ha sido las actas procesales que componen el expediente administrativo, se verificó efectivamente que, cuando se interpuso el Recurso de Reconsideración por parte del antes mencionado ciudadano Diego Bustillos, **éste no poseía poder alguno que lo acreditara para actuar en nombre y representación de la empresa, a los fines de interponer el escrito recursivo**. Tal hecho es confirmado por la propia La Recurrente en su Jerárquico, en el cual, expresa:

"Si bien es cierto que, para el momento de presentación del recurso de reconsideración, en fecha 12 de diciembre de 2012, el Abogado Diego Bustillos **no contaba aún con el documento que lo acreditara como apoderado...**"
(Resaltado nuestro)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Por otra parte, se verificó efectivamente que, el registro de poder N° 2342/1995, señalado por el ciudadano Diego Bustillos en su escrito contentivo del Recurso de Reconsideración, **no corresponde a la empresa por la cual aduce ser su representante legal**, toda vez que, contrastada esta información con la base de datos del SAPI, se evidenció que el número antes mencionado, pertenece al registro del poder de la empresa DEMENEGO, S.R.L.

Ahora bien, en virtud de lo expuesto, se hace forzoso traer a colación el principio de lealtad y probidad de las partes, el cual rige para todo tipo de procesos, bien sea, en vía administrativa o judicial, pues es el correcto proceder que debe comportar todo particular interesado o justiciable, ante los órganos del Estado, así tenemos que, los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil³, establecen:

"Artículo 17. El Juez deberá tomar de oficio o a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar **las faltas a la lealtad y probidad en el proceso**, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, **o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.**

Artículo 170 Las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso **con lealtad y probidad**. En tal virtud, deberán:

1º. Exponer los hechos de acuerdo a la verdad;

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.990 Extraordinario de fecha 26/07/1982.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- 2°. No interponer pretensiones ni alegar defensas, ni promover incidentes, cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamentos;
- 3°. No promover pruebas, ni realizar, ni hacer realizar, actos inútiles o innecesarios a la defensa del derecho que sostengan.

Parágrafo Único: Las partes y los terceros que actúen en el proceso con temeridad o mala fe son responsables por los daños y perjuicios que causaren.

Se presume, salvo prueba en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando:

- 1°. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas
 - 2°. **Maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa;**
 - 3°. Obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso.
- (Resaltado nuestro)

Lo anterior, es concordado con lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual dispone:

Artículo 58.- Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en los Códigos





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Civil, de procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal o
en otras leyes.

De lo expuesto, se hace forzoso concluir que, la actuación de quien en su momento histórico aseveró ser el apoderado legal de la empresa solicitante, el ciudadano **Diego Bustillos, fue artera, temeraria y violatoria al principio de probidad y lealtad al proceso.** Toda vez que dicha persona, por una parte, actuó a sabiendas de no estar debidamente legitimado para ello, y por la otra, señaló falsamente ante el SAPI, a través de su escrito recursivo, un número de registro de poder que no corresponde a la empresa que dijo que representa, deduciéndose así, el uso de una estrategia procesal, a los fines que le fuese admitido el escrito recursivo.

Asimismo, llama la atención a esta Alzada que, el escrito recursivo consignado por el ciudadano Diego Bustillos, fue presentado precisamente **el último día hábil para interponerlo**, lo que obliga forzosamente a inferir, que la intención del mismo era **interrumpir** el lapso de caducidad en vía administrativa, para posteriormente subsanar a *motus proprio*.

En virtud de lo expuesto, es forzoso concluir para esta Alzada que, efectivamente, el escrito recursivo interpuesto por el ciudadano Diego Bustillo, estaba carente de cualidad para actuar, no pudiendo ser subsanada esta falta posteriormente, pues el hecho de subsanar, debe provenir de la propia administración y, no a *motus proprio* del solicitante, ello así de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se decide.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Por lo tanto, al no existir cualidad para actuar, ello por haber incumplido las exigencias propias establecidas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto en el ordinal 2 literal b) del artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial, se verificó efectivamente que, para la empresa solicitante del registro de marca, **se extinguió la vía administrativa por expirar el lapso para recurrir**. Así se decide.

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 Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: Declarar **INADMISIBLE** el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° **V-6.192.152**, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número **44.858**, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **SAP SE**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de Alemania, por haberse extinguido la vía administrativa al expirar el lapso para recurrir.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SEGUNDO: RATIFICAR en todas y cada una de sus partes, la Resolución N° 653 de fecha 16 de octubre de 2023 emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente notificada en la publicación del Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023.

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 Administrativa, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Notifíquese



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 914, de fecha 03 de febrero de 2024

R.B.V. N° 6.794, Extraordinario
de fecha 03 de febrero de 2024





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 4 2

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, de este domicilio, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° 10.334.427, agente de la Propiedad Industrial N° 3.746, actuando en su carácter de apoderada de la empresa "**VORTICE S.P.A.**" anteriormente denominada "**VORTICE ELETTROSOCIALI SPA**", domiciliada en Tribiano, Milán, Italia, interpuso **RECURSO JERARQUICO** ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, en contra de la Resolución N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo IV, páginas 20 a 22, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la cual declaró inadmisibles la ratificación del recurso de reconsideración, contra la Resolución N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 490, del 24





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de octubre de 2007, que negó el registro de la marca "**VORTICE**", en clase 11 internacional, mediante la solicitud N° 06-28453.

I

ANTECEDENTES

- 1) La empresa **VORTICE ELETROSOCIALI SPA**, otorgó en fecha 12 de julio de 2006, poder especial, tanto extrajudicial como judicial, a los ciudadanos: Víctor Bentata, Dana R. Bentata, Karel Bentata, Pedro Alid Zoppi, Humberto Hernández Grisanti, Laura Rada y Marisol Sara Schaffer, para que obrando, conjunta o separadamente, la representen en todo lo relacionado con marcas y nombres comerciales, marcas de servicio, etc., dicho instrumento refiere que podrá sustituirse en todo o en parte reservándose o no su ejercicio, asignándole el N° 06 2769.
- 2) En fecha 6 de diciembre de 2006, la ciudadana Dana Bentata, titular de la cédula de identidad N° V-6.928.725, en su carácter de apoderada de la empresa "**VÓRTICE ELETROSOCIALI SPA**", solicitó al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca de producto "**VORTICE**", en clase 11 internacional, mediante la solicitud N° 06-28453.
- 3) Mediante Resolución N° 441 del 22 de agosto de 2007, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 490





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del 24 de octubre de 2007, se niega la inscripción N° 06-28453, por encontrarse incurso en la disposición prohibitiva contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión N° 486¹ de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual refiere lo siguiente:

"Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ...Omissis..."

- 4) En fecha 13 de noviembre de 2007, la ciudadana Karel Bentata, titular de la cédula de identidad N° V-9.880.282, en su carácter de apoderada de la empresa **"VÓRTICE ELETTROSOCIALI SPA."**, interpone Recurso de Reconsideración ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, en la que refiere que coincide con la posición del Servicio, por cuanto las marcas confrontadas son idénticas, ya que ambas pertenecen al mismo titular, por lo cual arguye que fue un error involuntario del organismo.

¹ Vid. <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/223651>





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- 5) El Boletín de la Propiedad Industrial N° 588 de fecha 12 de noviembre de 2018, refiere en aviso oficial, que los interesados disponen de un plazo de dos (2) meses, para ratificar el recurso administrativo a las solicitudes de marca, mencionando en la página 13, del Tomo IV, a la marca: VORTICE.
- 6) Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2018, la ciudadana ANETTE BEYER refiere que procede en su carácter de "apoderado" de la compañía italiana VORTICE ELETTROSOCIALI SPA: "...en virtud de poder N° 2769-06...", a ratificar su interés en continuar con la tramitación del recurso de reconsideración, presentado en fecha 13 de noviembre de 2007.
- 7) Que el primero de febrero de 2022, la empresa **VORTICE S.P.A.**, otorgó poder especial, tanto extrajudicial como judicial, a los ciudadanos: Dana R. Bentata, Karel Bentata, Anette Beyer y José Javier Briz, para que las solicitudes de marca VORTICE, el cual es consignado el 18 de marzo de 2022, al Cuaderno de Poderes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.
- 8) En fecha 24 de marzo de 2022, la ciudadana Anette Beyer, interpone escrito en el cual informa que la empresa "VÓRTICE ELETTROSOCIALI SPA" cambió su denominación a "VÓRTICE S.P.A.", así como refiere que actúa "...en





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

virtud de poder N° 357-22...".

- 9) La Resolución N° 610, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, refiere en su fundamentación, lo siguiente: "...la ciudadana ANETTE BEYER, no demostró la cualidad para actuar en vía recursiva ante este Despacho por lo que se considera inadmisibile la Ratificación del Recurso de fecha 18 de diciembre de 2018".

II

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna la Resolución N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo IV, páginas 20 a 22, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023.

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que la ciudadana ANETTE BEYER interpuso en fecha 11 de diciembre de 2023, RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², al cual remite el artículo 86 ejusdem. En tal sentido, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del aludido recurso y al respecto debe precisar que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó la Resolución N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo IV, páginas 20 a 22, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, el cual tiene una vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, hasta el 11 de diciembre de 2023, por lo que al observarse que la recurrente, en fecha 11 de diciembre de 2023, interpuso el Recurso Jerárquico, se ajusta, al plazo establecido en el artículo 95 de la ley *Ut supra* mencionada, de quince (15) días para incoarlo. En tal sentido, se aprecia que el mismo fue presentado en su oportunidad. Y así se declara.

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Analizadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada para decidir observa:

El Recurso Jerárquico interpuesto, tiene su antecedente en la Resolución N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, mediante la cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró INADMISIBLE la ratificación del recurso, interpuesto por la ciudadana ANETTE BEYER, y CONFIRMÓ la Resolución N° 441 de fecha 22 de agosto de 2007, por cuanto no se entró a conocer sobre el fondo del asunto, motivado a la falta de cualidad de la ciudadana ANETTE BEYER para interponer la ratificación del recurso.

Al respecto, vale recordar, que la empresa "**VORTICE S.P.A.**", encargó mediante poder de fecha 12 de julio de 2006, a determinados ciudadanos la realización de determinado trámite el cual, al ser en sede administrativa, debe sujetarse principalmente a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual refiere en sus numerales 2 y 6, lo siguiente:

"Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:

...Omissis...

2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante con expresión de los





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil,
profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;

...Omissis...

6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas
legales o reglamentarias...".

Es por lo que, para la obtención de una marca comercial ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, se debe sujetarse a la presentación o referencia, de determinados requisitos, los cuales refiere el artículo 71 de la Ley de Propiedad Industrial³, precisando en su punto 2º) literal b), la obligación de consignar el poder o indicar su ubicación en el cuaderno de poderes, al momento de acompañar la solicitud, tal como se transcribe a continuación:

"Artículo 71. Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:

...Omissis...

2º) Acompañar a la solicitud:

...Omissis...

b) el poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, o indicar la fecha de su presentación y el número que le corresponda en el Cuaderno de Poderes, si hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial con motivo de otra solicitud".

Es este sentido, se observa, que una vez aclarada la obligación de consignar la identificación del solicitante y de quien la

³ 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

represente, es menester considerar lo contemplado en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial y el Decreto N° 1.768⁴, que refieren que el Registro de la Propiedad Industrial junto con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, estará a cargo de todo lo relativo a la propiedad industrial, haciendo énfasis en las competencias del Registrador, previstas en el artículo 42 ejusdem, que se transcriben a continuación:

"Artículo 42.- Son atribuciones del Registrador:

...Omissis...

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

A tal efecto, el Registrador de la Propiedad Industrial, tiene la atribución, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos pertinentes y al procedimiento establecido en la Ley, para autorizar o negar la solicitud, por lo cual, este Despacho precisa destacar lo siguiente:

- I. Que la solicitud N° 06-28453 para el registro de la marca de producto "VORTICE", efectuada el 6 de diciembre de 2006, fue realizado por la apoderada ciudadana Dana Bentata.

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

- II. Que en el Recurso de Reconsideración, interpuesto el 13 de noviembre de 2007, por la ciudadana Karel Bentata (incluida en el poder), se exponen las motivaciones para modificar el fallo del organismo.
- III. Que la ciudadana ANETTE BEYER, mediante escrito del 14 de diciembre de 2018, alegó que actuaba en su carácter de "apoderada" de la compañía italiana VORTICE ELETTROSOCIALI SPA, "...en virtud de poder N° 2760-06...", sin embargo, lo alegado es falso, por cuanto ni su nombre, ni sus datos, se establecen en el poder aludido;

Al respecto, este Despacho, considerando que en la oportunidad de interponer la ratificación del Recurso de Reconsideración, la ciudadana ANETTE BEYER, no tenía la cualidad para representar a la compañía italiana VORTICE SPA, ya que ni estaba incluida en el poder de fecha 12 de julio de 2006, ni se evidencia en el proceso administrativo que sustituyeron el poder, por lo que este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.

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 Pública⁵ en concordancia con

⁵Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

los dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Despacho declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, titular de la cédula de identidad N° 10.334.427, actuando en su carácter de apoderada de la empresa "**VORTICE S.P.A.**" en contra de la Resolución N° 610, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo IV, páginas 20 a 22, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la cual declaró inadmisibile la ratificación del recurso de reconsideración, contra la Resolución N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 490, del 24 de octubre de 2007, que negó el registro de la marca "**VORTICE**", en clase 11 internacional, mediante la solicitud N° 06-28453.

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

publicado en la 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

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. -

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.B.V. N° 6.794, Extraordinaria, de la misma fecha

⁶ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451, de fecha 22 de junio de 2010.

