



BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, miércoles 19 de junio de 2024

Año 68

Boletín N° 631

Tomo 20/21

ÍNDICE

Tomo XX/XXI

TOMO XX (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° 043

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 15 de diciembre de 2023, la ciudadana **LOURDES MACHORO DE JURGENS**, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-2.934.838, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 2.508, actuando en su carácter de Vicepresidente de la sociedad mercantil **KORES DE VENEZUELA, C.A.**, de este domicilio, interpuso ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra la **Resolución N° 723**, de **fecha 16 de octubre de 2023**, emanado **por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial No. 625 de fecha 20 de noviembre de 2023**, páginas 69 - 72, Tomo VII la cual declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la **Resolución N° 668**, de **19/10/2012**, que **NIEGA** el registro de la marca **JUMBO KORES**, clase 16 del nomenclátor internacional.





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° 723**, de fecha **16/10/2023**, publicada en el Tomo VII, páginas 69 - 72, del **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, de fecha **20 de noviembre de 2023**.

Ahora bien, una vez demostrado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta Alzada observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida se pasa a pronunciar sobre la tempestividad del Recurso.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 10/07/1981





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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

El artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece:

"Artículo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de consideración. El interesado podrá dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro."

Asimismo, considera que, el cómputo que indica el artículo 95 supra mencionado, debe efectuarse de conformidad a lo establecido en el artículo 42 ejusdem, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 42. Los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. En los términos o plazos que vengan establecidos por días, se computarán exclusivamente los días hábiles, salvo disposición en contrario.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Se entenderá por días hábiles, a los efectos de este Ley, los días laborales de acuerdo con el calendario de la Administración Pública.

Los términos y plazos que se fijaren por meses o años, concluirán en día igual al de la fecha del acto del mes o año que corresponda para completar el número de meses o años fijados en el lapso.

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes. Se entenderá vencido el último de ese mes. Si dicho día fuere inhábil, el término o plazo respectivo expirará el primer día hábil siguiente."

Finalmente, considera oportuno y pertinente, traer a colación lo preceptuado en el artículo 43 en concordancia con el artículo 73 de la tantas veces mencionada Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los cuales indican:

"Artículo 43. Se entenderá que los administrados han actuado en tiempo hábil cuando los documentos correspondientes fueron remitidos por correo al órgano competente de la administración con anterioridad al vencimiento de los término y plazos y siempre que haya constancia de la fecha en que se hizo la remisión."

"Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

personales y directos, debiendo contener la notificación del texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.".

Esta Alzada administrativa, después de efectuar el estudio de las actas que conforman el expediente respectivo, observa que la notificación a la que se contrae el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, referente a la Resolución N° 723 de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023, decidió **DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE RECONSIDERACION** interpuesto por la sociedad mercantil **KORES DE VENEZUELA, C.A.**, y **CONFIRMÓ** en su totalidad el contenido del acto recurrido, debiendo el recurrente dar cabal cumplimiento a las instrucciones impartidas; en este sentido, al efectuarse el correspondiente cómputo, esta Instancia Administrativa, observa que el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, **comenzó a computarse a partir del día 21 de noviembre de 2023 y concluyó el día 11 de diciembre de 2023**. Sin embargo, la recurrente interpuso su escrito recursivo ante el Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, **cuatro (04) días después al vencimiento de dicho lapso**, en consecuencia y, con sujeción a lo preceptuado en los artículos antes citados, considera que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en forma **Extemporánea**. Y así se declara.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

IV DECISIÓN

Con motivo a 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 lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE por **EXTEMPORANEO**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LOURDES MACHORO DE JURGENS**, titular de la cédula de identidad N° V-2.934.838, actuando en su carácter de Vicepresidente de la sociedad de comercio **KORES DE VENEZUELA, C.A.**, de este domicilio contra la **Resolución N° 723**, de fecha **16/10/2023**, publicada en el Tomo VII, páginas 69 - 72, del **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, de fecha **20/11/2023**.

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

² Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17/11/2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativa³, 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. -

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.V. N° 6.794 Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22/06/2010





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

EMIPPCON/DM-N° 044

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, Abogado, titular de la cédula de identidad N° **V-10.334.427**, actuando en su carácter de Apoderada legal de la empresa **INNOVATIVE LIQUORS, LLC**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo dictado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**, contenido en la **Resolución N° 720** de fecha 16/10/2023, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial No. 625** de fecha 20/11/2023, en sus páginas 60 a la 63, del Tomo VII, la cual declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto en fecha 14/03/2022, contra la **Resolución N° 24**, de fecha 11/02/2022, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 614** en fecha 17/02/2022, el cual **NEGÓ** la solicitud de registro de la Marca de Producto **"KING OF KNIGHTS"**, en su Clase 33





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Internacional, para **Distintuir**: Bebidas alcohólicas, excepto cerveza. (Productos nacionales y/o Extranjeros).

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**, contenido en la **Resolución N° 720** de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 625, en fecha 20/11/2023, en sus páginas 60 a la 63, del Tomo VII.

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** y, siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete el conocimiento de este asunto. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Analizado como ha sido el contenido del escrito recursivo presentado, esta Alzada observa que se ha cumplido con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del Recurso.

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

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente de los quince (15) días hábiles o de despacho para interponer el Recurso Jerárquico correspondiente, establecidos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a correr el día 21/11/2023 **y finaliza el día 11/12/2023** (ambas fechas inclusive).

En este orden ideas tenemos que, el **Recurso Jerárquico**, fue interpuesto **en fecha 11/12/2023** y, contrastando esta fecha con la fecha límite arriba señalada, en consecuencia, se concluye que la interposición del Recurso Jerárquico se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

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

III

ANTECEDENTES

En fecha **21/12/2020**, la sociedad mercantil **"INNOVATIVE LIQUORS, LLC"**, mediante comunicación N° 7511-20, **SOLICITA** ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el registro de la Marca de Producto **"KING OF KNIGHTS" Clase 33 Internacional**, para distinguir: "Bebidas Alcohólicas, excepto cerveza. (Productos nacionales y/o Extranjeros".

En fecha 11/02/2022, mediante Resolución N° 24, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, en fecha 17/02/2022, (Tomo XIX, Páginas 78 al 81), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual **NIEGA** la solicitud antes mencionada, 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, la cual refiere a identidad fonética y gráfica con otra marca ya existente.

En fecha 14/03/2022, La 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

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

20/11/2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 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, en tiempo hábil para ello, La Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone, su disenso total de la decisión emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, toda vez que la empresa INNOVATIVE LIQUORS, LLC, es una empresa mundialmente reconocida, líder en el mercado del sector "Licores", los cuales pueden ser adquiridos en cadenas comerciales que señala en su escrito.

Que la empresa posee diversas marcas que le son exclusivas y, que la identifican particularmente, dado que sus etiquetas originales y distintivas, en muchas ocasiones, van acompañadas del término.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Que, el único motivo por el cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual niega la solicitud de registro, es porque existe otra marca denominada "KING OF SCOTS", número: P-209184, en la Clase 33 internacional, y que ambas marcas, "KING OF KNIGHTS" y "KING OF SCOTS", comparten el mismo término común "KING".

Que, se debe cotejar los productos para los cuales ha sido registrada la marca "KING OF SCOTS" en contraste con los de "KING OF NIGHTS".

Que "KING OF SCOTS" fue registrada en la clase 33 destinada a: "...Espirituoso, Brandy, Cocteles, Licores, Whisky...", mientras que la marca "KING OF KNIGHTS" está destinada a: "Bebidas alcohólicas, excepto cerveza. (Productos nacionales y/o extranjeros).".

En este sentido asevera que:

"... si bien ambas marcas presentan la misma clasificación marcaría, debemos de tener en cuenta las diferencias tan notables que distinguen a cada producto. Es decir, KING OF SCOTS, es una marca dirigida para identificar un whisky bastante antiguo, con características medievales, y la otra KING OF KNIGHTS, está orientada a la innovación y se trata de un whisky más moderno, con otras características más actuales. Además, **debemos recordar que el mercado que comparten está integrado por consumidores del "tipo**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

especializado", lo cual significa que conocen las diferencias entre ambos.". (Resaltado nuestro).

Que, existen innumerables registros en la clase 33 que comparten ese término común "KING" y, coexisten pacíficamente en el mercado, asevera que el conocimiento del consumidor hará que el riesgo de confusión sea inexistente, por lo que no se origina la posibilidad de inducir a error al mismo.

Refuerza sus argumentos, aportando un listado de marcas otorgadas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual que comparten el mismo término "KING", afirmando a su vez que, coexisten pacíficamente.

Que es criterio sostenido y reiterado por la doctrina y la jurisprudencia del derecho marcario, que el parecido o identidad de las palabras que titulan las marcas, no es suficiente, cuando los artículos que identifican son fácilmente diferenciables.

Que, la identidad o semejanza de la marca, no implica riesgo de confusión y, el consumidor no supondrá que exista ningún nexo entre el origen empresarial de los productos, aseverando a su vez que, ningún consumidor podrá pensar que hay alguna relación entre una marca que tiene más de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

135 años de trayectoria a nivel mundial con otra de fecha más reciente.

Finaliza, afirmando que ambas marcas son perfectamente disímiles y diferenciables, dirigidos a consumidores sumamente específicos o especializados, siendo que su inscripción constituye una clara ampliación del derecho a expandir su familia de marcas que, por consiguiente, no existe razón legal para la negativa de oficio de la marca KING OF KNIGHTS en base a un registro previo.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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

Se aprecia que la impugnación efectuada, se circunscribe esencialmente en negar la posición emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que refiere a la posibilidad de confusión en el origen empresarial de la marca por parte del público consumidor que adquiere los productos asociados a la misma, en este caso, licor de Whiskey.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Asimismo, La Recurrente refuerza sus argumentos señalando que los consumidores a los que están destinados los productos, **son consumidores especializados**, y en virtud de ello, sería de difícil comisión, tal hecho de confusión.

Visto lo anterior, entiende esta Alzada que el argumento presentado por La Recurrente, lo podemos encuadrar fácilmente en el vicio de apreciación de los hechos o, también entendido como: vicio de falso supuesto de hecho.

Al respecto, La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 00820, de fecha 11/06/2003, expediente N° 0690 establece el alcance y significado de este vicio, según como sigue:

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 del mismo, toda vez que, se configuró bajo una apreciación falsa o errónea de los hechos.

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

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, se aprecia el argumento capital que esgrime La Recurrente sobre que el órgano registral **no tomó en cuenta el hecho** que el público consumidor al cual está destinado los productos asociados a la marca, es un consumidor del tipo especializado, con ello, hace inferir igualmente que, al estar encuadrados en esta tipología de consumidores, en consecuencia, difícilmente





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

estos podrían incurrir en error sobre el origen empresarial de la marca.

La conclusión anterior, obliga a esta alzada a indagar el alcance y significado de tal concepto, a los fines de determinar la procedencia de la denuncia. En este sentido, la doctrina marcaría ha determinado lo siguiente:

*"Criterio del Consumidor Especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, **teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional**. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, a manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquiriente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos³". (Resaltado que destaco).*

Como se puede apreciar de la cita, un consumidor del tipo especializado, es aquel que gracias a su alto grado de conocimiento y experiencia en el área o materia afín en la que se desenvuelve, (por ejemplo, un profesional), puede en

³ Vid. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso: 19-IP-2022 Fuente: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/19_IP_2022_COMPRESSED.pdf





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

consecuencia reconocer las especiales características que posee el producto o servicio a ser adquirido, el cual, está destinado a satisfacer una o varias de las necesidades del área en la que se desarrolla dicho profesional, permitiéndose así, diferenciar el producto o servicio, de otros similares habidos en el mercado.

Este criterio del consumidor especializado, es el de más alto rango considerado por la doctrina marcaria en la materia, el cual, a diferencia del Criterio del Consumidor Medio y del Consumidor Selectivo, las posibilidades de confusión marcaria son prácticamente nulas.

Establecido lo anterior, nos corresponde ahora determinar si el producto asociado a la marca por la cual La Recurrente solicita el registro, ciertamente pertenece a esta clase de consumidores especializados. En este sentido, se aprecia los argumentos en la que La Recurrente expresa que la marca "KING OF SCOTS" (registrada), corresponde a un tipo de licor de Whiskey que identifica a un producto añejo o envejecido y, que la marca "KING OF KNIGHTS" (solicitada), corresponde a un tipo de licor de Whiskey que identifica a un producto moderno, que es diferenciado en sabor de su competidor, ambos productos, comparten un mercado común que es el sector de los licores.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De lo expuesto, se infiere que el sólo señalamiento del sabor del producto, si bien es cierto que permite establecer una diferencia básica entre ambos, **no es el elemento capital para encuadrarlo en el principio de especialidad del consumidor alegado**, tal argumento, necesariamente debe estar acompañado, como bien refiere la cita doctrinal, a un consumidor provisto de un alto grado de conocimiento o instrucción técnica profesional, que le permita establecer la diferencia del producto con la de sus competidores.

En el caso que nos ocupa, podemos establecer perfectamente que, si bien es cierto la existencia de sabores diferentes de este tipo de licor, así como la existencia de catadores en la materia que lo diferencian y califican de los competidores del mercado, no menos cierto es el hecho que, el destino final del producto es el consumo masivo del mismo por parte del **público en general** (sin diferenciación alguna), el cual, no requiere un conocimiento especial o especialísimo en la materia para su uso y consumo. En otras palabras, el bien asociado a la marca, está destinado a consumidores que puedan adquirirlo.

En virtud de lo anterior, el argumento de la especialidad del consumidor alegado por La Recurrente, resulta por tanto insuficiente, por lo que el vicio de falso supuesto debe ser desechado.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En complemento a lo anterior, se considera pertinente analizar la denegatoria de registro emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el cual se basa, en el impedimento de registrabilidad establecido en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y que se cita:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

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

Como se puede desprender de la cita, la norma establece con meridiana claridad, dos supuestos de hecho para poder ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido tanto gráfico como fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como lo es el hecho de la inversión en publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

conocer en el mercado y, por otra parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

En el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que ambas marcas: "KING OF SCOTS" (registrada) vs "KING OF KNIGHTS" (solicitada), comparten la misma raíz morfológica "KING", raíz ésta que, sin duda alguna, configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma, y en lo que respecta al destino de la marca solicitada, que es el sector de los licores, en específico, el licor de Whiskey, se da cumplimiento al segundo de los supuestos mencionados, puesto que la que se encuentra registrada posee la autorización de explotación en el mismo sector de productos de la que está solicitando el registro. En virtud de lo anterior, forzosamente se debe concluir que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, es correcto y, por tanto, se confirma.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Orgánica de la Administración Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad N° **V-10.334.427**, actuando en su carácter de Apoderada legal de la empresa **INNOVATICE LIQUORS, LLC**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, 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 Administrativa⁵, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término 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.

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

ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B. N° 6794 Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 4 5

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3746, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 100.506, actuando en este acto en representación del Ciudadano **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, estado Aragua, titular de la cédula de identidad N° V-12.568.671, según poder anotado en el Cuaderno de Poderes que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo el N° 971-21, de fecha 22 de junio de 2021, 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 de las páginas 60, 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° 08**, de fecha 11 de febrero de 2022, publicada en la página





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

61 y siguientes, del tomo IV, del Boletín N° 614, de fecha 17 de febrero de 2022, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial "**PARADISO**" inscripción N° **2021/2462** en clase 29 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 20 de noviembre de 2023, publicada de las páginas 60, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 16 de octubre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI).**

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos¹, 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 14 de marzo de 2022, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 60, 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 el recurrente el 11 de diciembre de 2023, el Recurso Jerárquico, por lo que, siendo el plazo establecido en el artículo 95 de la Ley *ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoar dicho recurso, se aprecia que el mismo fue presentado en tiempo hábil. Y así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha **22 de abril de 2021**, el ciudadano **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, ya identificado, mediante solicitud de registro de marca N° **2021-2462**, requirió el registro de la marca **"PARADISO" Clase 29 internacional**, para distinguir: "Vegetales Enlatados, aceites vegetales incluidos de oliva, quesos, jamones y conservas (Productos nacionales y/o extranjeros)"

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha **11 de febrero de 2022**, El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), mediante **Resolución N° 08, NEGÓ DE OFICIO**, la solicitud de registro de marca **N°2021-2462**, de fecha 22 de abril de 2021, por encontrarse dicho signo distintivo dentro de una de las causales de irregistrabilidad prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial² el cual señala:

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

...Omissis...

1) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada,

...Omissis...

En fecha **14 de marzo de 2022**, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3746, e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 100.506, según poder anotado en el Cuaderno de Poderes que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), bajo el N° 971-21, de fecha 22 de junio de 2021, interpuso **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** por la negativa de Registro de Marca N° **2021-2462**, de fecha 22 de abril de 2001, requerido para la marca **"PARADISO"** Clase 29 internacional, para distinguir: "Vegetales Enlatados, aceites vegetales incluidos de oliva,

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

quesos, jamones y conservas (Productos nacionales y/o extranjeros)" .

En fecha **20 de noviembre de 2023**, se publicó la **Resolución N° 720**, en la página 60, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha **16 de octubre de 2023**, con vigencia a partir del **21 de noviembre de 2023**, emanada **del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, donde ratificó la **"NEGATIVA"**, del registro del signo distintivo **"PARADISO"**, inscripción N° **2021-2462**, en clase 29 Internacional.

IV . FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

(...)

"Es el caso que rechazo categóricamente los alegatos expuestos por el SAPI, según el cual la solicitud de marca de mi representada no es susceptible de registro por encontrarse incurso en la disposición prohibitiva de registro del ordinal 11) del artículo 33 de la LPI, antes transcrito por las razones que expongo a continuación:

En principio, el registro que sirvió como base para la negativa fue solicitado por la compañía CREMA PARAISO S, A, en fecha 04 de febrero de 1983, siendo concedida el 30 de octubre del año 1998 y posteriormente renovada en las





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Clases Internacionales 29 y 30 en fecha 30 de octubre de 2008.

En nuestra LPI vigente establece lo siguiente respecto a las renovaciones de las marcas solicitadas ante la Oficina de Marcas Nacional:

Artículo 31.- El registro de una marca será renovable por periodos sucesivos de quince años, siempre que el interesado solicite dentro de los seis meses anteriores, a la expiración de cada período. Cada período de renovación se contará a partir de la fecha de vencimiento del período anterior. (subrayado mío)

Ahora bien, es el caso que el Registro N° P-208263 para la marca PARAISO a nombre de CREMA PARAISO S.A, no se encuentra vigente, pues según la página web oficial del SAPI; (anexo como "C"), la última renovación fue solicitada el día 30 de octubre de 2008, cuyo vencimiento correspondía el 30 de octubre de 2023. Por lo tanto, el titular del mencionado registro no consignó la renovación ni el pago de la tasa oficial correspondiente en el lapso establecido en la Ley. (...)"

(...)

"(...) Que una marca quede sin efecto significa que su titular perderá el derecho exclusivo que tiene sobre ella. Es decir, pierde la capacidad de impedir que terceros no autorizados registren y utilicen la marca o una marca similar a la suya bajo la misma clase internacional para comercializar sus productos y/o servicios que pueda ocasionar confusión en el público consumidor

Es importante mencionar que en el presente caso ya no existe riesgo de confusión, argumento principal del (SAPI) para dictar la negativa de la solicitud de la marca PARADISO. Por





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

lo tanto, el SAPI ha debido declarar definitivamente con lugar el Recurso de Reconsideración consignado por mi representado y no al contrario como hizo al desestimar el mismo.

En vista de lo que antecede teniendo presente que la marca PARAISO, no se encuentra vigente, no hay fundamento legal que justifique la negativa de la marca PARADISO en Clase 29 Internacional, N° de solicitud 2021-2462, solicitada a nombre de mi representado (...)"

(...)

V

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

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

Declara la Resolución impugnada "**SIN LUGAR**" el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución que negó la solicitud de registro de la marca "**PARADISO**" inscripción **N°2021-2462**, solicitada por **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, ya identificado, por cuanto, a criterio de la Oficina Registral, luego de analizada la solicitud de la marca llego a la siguiente conclusión:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"(...) Una vez efectuada la revisión de los archivos que reposan en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, se verificó que las bases de la negativa de la solicitud de registro se encuentran vigentes, en virtud de ello, para atender la petición del recurrente resulta necesario hacer una comparación de los signos con el fin de determinar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

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

"(...)"

(...) De acuerdo a los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden y conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Procedimientos Administrativos, este Registro de Propiedad Industrial resuelve:

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

2-**CONFIRMAR** la Resolución, por lo que continúa negada la solicitud de registro **N° 622** (...)"

(...)"

Finalmente, el recurrente, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3746, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 100.506,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

actuando en representación del Ciudadano **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, estado Aragua, y titular de la cédula de identidad N° V-12.568.671, según poder anotado en el Cuaderno de Poderes que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo el N° 971-21, de fecha 22 de junio de 2021, presenta su petitorio en los siguientes términos:

"(...)

(...) En virtud de las consideraciones precedentes, solicito a usted lo siguiente:

1. **DECLARAR CON LUGAR** el presente Recurso Jerárquico
2. **REVOCAR** la Resolución impugnada en lo que a la negativa de la solicitud de la marca PARADISO con Clase 29 Internacional, inscripción N° 2021-2462, se refiere.
3. **ORDENAR AL SAPI DICTAR LA CONCESIÓN EN BOLETIN OFICIAL**, de la citada marca a nombre de mi representada de conformidad con lo estipulado en los artículos 81 y 83 de la LPI (...)

(...)"

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por el recurrente, así como la documentación adjunta al escrito





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 de octubre de 2023, publicada de las páginas 60, 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, mediante la cual el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, declara **"SIN LUGAR"** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3746, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 100.506, actuando en representación del ciudadano: **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, Estado Aragua, Venezuela, titular de la cédula de identidad N° V-12.568.671, según poder anotado en el Cuaderno de Poderes que lleva el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo el N° 971-21, de fecha 22 de junio de 2021 y Confirma la Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023 "...con respecto a la solicitud de registro de marca **"PARADISO"** solicitud N°2021-2462, por lo que continúa **NEGADO** la referida marca, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, Tomo IV, paginas 55 de fecha 22 de noviembre de 2023.





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, dicho Registro estará a cargo de todo lo relativo a la propiedad industrial, destacando en el artículo 42 *ejusdem*, las atribuciones del Registrador, que se transcriben a continuación:

"Artículo 42.- Son atribuciones del Registrador:

- a) estudiar los expedientes respectivos;
- b) autorizar o negar las solicitudes de registro, cesiones, cambios de nombre o renovaciones que cursen ante la oficina, según que estén o no de acuerdo con la Ley;
- c) certificar las copias de los documentos que existan en la oficina, salvo las prohibiciones a que se hace referencia en el artículo 40;
- d) firmar los títulos correspondientes y los libros de registro;
- e) ordenar las publicaciones de Ley;
- f) autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina;
- 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

- i) organizar el trabajo de la Oficina y hacer al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Fomento, las sugerencias que estime convenientes;
- j) autorizar las publicaciones de la Oficina;
- k) suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley; y
- l) las demás que señalen las leyes".

En consecuencia, los literales a y b, del artículo ante transcrito, determinan expresamente el deber del Registrador, en 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, por lo que se verificó que la Solicitud de Inscripción N° **2021-2462**, clase 29, internacional el cual distingue: "Vegetales Enlatados, aceites vegetales incluidos de oliva, quesos, jamones y conservas (Productos nacionales y/o extranjeros)", cuyo titular es **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, *supra* señalado, se observa que la marca "**PARADISO**" es visual y fonéticamente parecida a la marca "**CREMA PARAISO**", el cual distingue, productos alimenticios en general, la cual se encuentra vigente, por lo que según la Ley de Propiedad Industrial, no es apropiado para uso exclusivo de un signo o marca, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 del artículo 33 *eiusdem*.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En lo que respecta a la consideración de signos que describan un producto o sus características, la Jurisprudencia⁴ reiterada ha determinado lo siguiente:

(...)

"(...) Acción por infracción por el uso de un signo idéntico o similar al registrado

1.7. El literal d) del Artículo 155 prevé que el legítimo titular de una marca pueda impedir a cualquier tercero -que no cuente con la correspondiente autorización-, utilice en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio que esta proteja, bajo la condición de que tal uso genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

1.8. Para la configuración del supuesto de infracción del derecho al uso exclusivo sobre una marca, contemplado en el literal d) del Artículo 155, es preciso tener en cuenta lo siguiente:

1.8.1. El uso en el comercio de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

a) La conducta se califica mediante el verbo "usar", por lo tanto, se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida como por ejemplo el uso en publicidad, la identificación de

⁴ Vid. Sentencia de esta Sala 463-IP-2015 (Oficio C-1542 de 10 de septiembre de 2015, recibido por este Tribunal el 11 de septiembre del mismo año, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, literales a), d) y g); 135, literales a), d), f) y j); 155 y 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

una actividad mercantil, un establecimiento comercial, entre otras conductas.

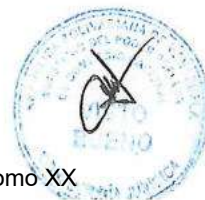
b) La conducta debe realizarse en el comercio, es decir, en actividades comerciales con ánimo de lucro que excedan el ámbito de la esfera privada. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que existe la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

1.8.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, para distinguir productos o servicios idénticos, se presumirá el riesgo de confusión.

1.9. Por tanto, un signo que se esté usando en el comercio sin la debida autorización puede afectar el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca registrada para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. (...)

(...)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Asimismo, la Sala ratificó el criterio del Caso PROCESO N° 20-IP-97 , determinando:

(...)

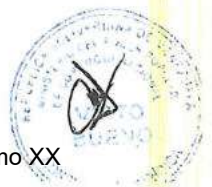
"(...)" 5º: Entre las expresiones MANUELITA y MANOLITA existen evidentes similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que inducen al público a error o confusión".

La distintividad que deben reunir los signos tanto en su capacidad intrínseca como extrínseca evita cualquier confusión entre signos preexistentes o entre éstos y los productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas comunitarias prohíben el acceso al registro de signos que entre ellos causen confusión al consumidor frente a productos iguales o semejantes que las dos marcas pretenden proteger.

Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes empresarios.

Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto marcario, el signo sí se convierte en irregistrable.
(...)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

(...)"

De lo anterior se desprende que no es registrable un signo o marca que fonéticamente y visualmente se parezca a otro. Y vencido el lapso para mantener el uso de un signo o marca, para otro solicitarla, por considerar que el derecho del primigenio expiro, debe denunciar el desuso de la marca y que el SAPI así lo declare, para solicitar el uso para sí mismo.

La prohibición de registrar una marca que fonética o visualmente se parezca a otro, 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 Pública⁵ en concordancia con

⁵ Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, abogado y agente de propiedad Industrial N° 3746, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 100.506, actuando en este acto en representación del ciudadano **JOSÉ ANTONIO PARADISO GRASSANO**, venezolano, mayor de edad, domiciliado en Maracay, estado Aragua, titular de la cédula de identidad N° V-12.568.671.

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,

⁶ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

ibidem, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ

Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto No. 914, de fecha 3 de febrero de 2024
G.O.P.B. No. 6.794 Extraordinario, de la misma fecha





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-Nº **046**

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **MARÍA AUXILIADORA JURADO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.351.891 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: **77.206** y Agente de la Propiedad Industrial inscrita bajo el número: **3.342**, actuando en representación de la sociedad mercantil **TELEFLEX INCORPORATED**, constituida de conformidad con las leyes de los Estado de Delaware Estados Unidos de Norte América, 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 Nº **672**, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº **625**, en la página 64, del Tomo VI de fecha **20/11/ 2023**, con vigencia a partir del 21 de noviembre, 2023, la cual declaró **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto en fecha **02/08/2021**, contra la Resolución Nº 608 de fecha 28





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de junio de 2021, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 609** en fecha 02/07/ 2021, en la que **NEGÓ** la solicitud de registro de la Marca de Producto **HEM-O-LOK N° 2017-019492**, en su clase10 Internacional, para **Distinguir** productos médicos y quirúrgicos; clips de ligaduras y aplicadores de clips de ligaduras.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto Administrativo contenido en la **Resolución 672** de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 625** en fecha 20/11/2023, en la página 64, del Tomo VI, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por el 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

II

ADMISIBILIDAD

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

En este sentido, tenemos que en lo que respecta al acto impugnado, la Recurrente fue efectivamente **notificada**, mediante la publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 en fecha 20/11/2023, la cual es corroborada, según el aviso oficial N° DRPI-AO N° 052023 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 95 de la Ley Orgánico de Procedimientos Administrativos, tenemos que el lapso comenzó el **21/11/2023** y culminó ciertamente el día **11/12/2023** (ambas fechas inclusive), se concluye que la interposición del mismo, se efectuó en el tiempo hábil. Así se declara.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III ANTECEDENTES

En fecha 14 de noviembre de 2017, la Sociedad Mercantil **TELEFLEX INCORPORATED**, mediante tramite **Nro. 2017-019492**, solicita ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**HEM-O-LOK**," clase 10 Internacional, para distinguir: *productos médicos y quirúrgicos; clips de ligaduras y aplicadores de clips de ligaduras*".

En fecha 28 de junio de 2021, mediante Resolución N° 608, Tomo XV, Pagina 55, publicado en el Boletín N° 609 de fecha 02 de julio de 2021, **NIEGA** la solicitud antes mencionada, motivando en su decisión que dicha solicitud se encuentra incurso en la disposición prohibitiva establecida numeral 11 del artículo 33 de la Ley de la Propiedad Industrial² que indica identidad fonética gráfica con otra marca ya existente.

En fecha 02 de agosto de 2021, el recurrente interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 16 de octubre de 2023, mediante la Resolución N° **672**, publicada en el Boletín de la **Propiedad Industrial N° 625**, de fecha el 20/11/2023, el SAPI declara **SIN LUGAR** el

² Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Recurso de Reconsideración interpuesto y por tanto **CONFIRMA** la Resolución impugnada N° 608, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 609 en fecha 02/07/2021.

En fecha **11/12/23**, 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 **CHEMOLOCK** (existente) y (**HEM-O-LOK**) (solicitada), prestan a confusión al público sobre la procedencia empresarial de las mismas.

Asimismo, denuncia que el SAPI, no toma ni tiene 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 caso similares en el extranjero coexisten perfectamente marcas con similitud fonética empero con destinatarios diferentes en cuanto al uso marcario.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 **TELEFLEX INCOPORATED**, en impugnar el Acto Administrativo, contenido en la **Resolución** N° 672 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** N° 608, de fecha 28/ 06/2021, en la que se decidió la negativa del registro del signo **"HEM-O-LOK"** clase 10 internacional.

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial³ 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

³Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.192 de fecha 24 de abril 1997.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de Comercio, dicho Registro estará a cargo de todo lo relativo a la propiedad industrial, destacando en el artículo 42 ejusdem, 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) hacer y decidir las oposiciones conforme a la Ley
(...)
- j) autorizar las publicaciones de la oficina
(...)
- l) las demás que señalen las leyes".



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Del artículo antes transcrito, se desprende en sus 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, para lo cual le atañe motivar 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 gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

(...)".

De la norma parcialmente transcrita, se desprende con mediana claridad, la prohibición de registrar cualquier marca que se parezcan gráfica o fonéticamente a otra registrada con anterioridad que sea solicitada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI).

En el caso que nos ocupa, alega la Recurrente que, a lo





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

largo del escrito presentado, ha quedado demostrado que la marca "**HEM-O-LOK**", tiene todos los elementos necesarios para que pueda ser considerada como tal, y 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 está, 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 "**CHEMOLOCK**," clase 10 internacional, por ello, considero hacer una comparación significativa entre la marca registrada "**CHEMOLOCK**," con la marca solicitada "**HEM-O-LOK**", a fin de evitar una posible confusión entre ambas marcas, basándose en su estructura lingüística, encontrándose para ello, una solicitud 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 (SAPI)**, actuó conforme a derecho negando el registro solicitado por la recurrente **TELEFLEX INCOPORATED**, de su marca



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

denominada **"HEM-O-LOK,"** por encontrar semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, con la marca **"CHEMOLOCK,"** ya registrada.

Además, señala que, la marca solicitada **"HEM-O-LOK"**, en su revisión integral, no posee la suficiente distintividad para diferenciarse 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 aprecia que el signo solicitado **"HEM-O-LOK"**, pretende distinguir: "productos médicos y quirúrgicos; clips de ligaduras y aplicadores de clips de ligaduras", mientras que el signo registrado **"CHEMOLOCK"**, distingue: "Dispositivos médicos, incluyendo, sistema cerrado de dispositivos de transferencia de fluidos, adaptadores para frascos, picos para bolsas, conectores, sots de administración, dispositivos mezcladores de medicamentos peligrosos (productos nacionales y/o extranjeros) en la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

misma clase".

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 venta al público, ya que al solicitar un producto médico, 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 la Sala Constitucional, 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:

⁴ Vid. Sentencia 1.216 de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.

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 las sentencias Nros 1387, 142 y 0072, de fechas 1° 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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;
- 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."





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De allí, que para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando algunas 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 Máximo 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 que existe una completa similitud fonética entre las marcas "**CHEMOLOCK**", ya registrada y "**HEM-O-LOK**", marca solicitada por la sociedad mercantil **TELEFLEX INCOPORATED**, lo que podría generar error o confusión en el





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

público consumidor, bien sea directa o indirectamente. Además, el usuario consumidor podría pensar que los productos amparados por las 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 **DECISION**

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁵ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MARIA AUXILIADORA JURADO**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad **N° V-10.351.891**, e inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el N° 77.206, actuando en representación de la sociedad mercantil **TELEFLEX INCOPORATED**, compañía constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norte

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

América con su domicilio principal ubicado en Wayne Pensilvania, 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 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° 4.514, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B. N° 6.799 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° 047,

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 12 de diciembre de 2023, el ciudadano **JUAN LUIS ASTUDILLO MARTÍNEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 14.574.197, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 106.445, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio estadounidense **"INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS, INC."**, domiciliada en Sunnyvale, California, Estados Unidos de América, consignó comunicación al Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, adjuntando **RECURSO JERARQUICO**, en contra de la Resolución N° 523, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo I, páginas 47 a 49, 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), donde fue negada de Oficio el registro de la marca **"DA VINCI"**.

I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 523** de fecha 16





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de octubre de 2023, publicada en el Tomo I, página 47 a 49, 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.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta Alzada observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida se pasa a pronunciar sobre la tempestividad del Recurso.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 10/07/1981



El artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece:

"Artículo 95.- El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro"

Adicionalmente, es importante destacar, que el cómputo que indica el artículo 95 supra indicado, debe efectuarse de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 42.- Los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. En los términos o plazos que vengan establecidos por días, se computarán exclusivamente los días hábiles, salvo disposición en contrario.

Se entenderá por días hábiles, a los efectos de esta Ley, los días laborables de acuerdo con el calendario de la Administración Pública.

Los términos y plazos que se fijaren por meses o años, concluirán en día igual al de la fecha del acto del mes o año que corresponda para completar el número de meses o años fijados en el lapso.

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se entenderá vencido el último de ese mes. Si dicho día fuere inhábil, el término o plazo respectivo expirará el primer día hábil siguiente".

² Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Finalmente, esta Alzada Administrativa considera oportuno y pertinente traer a colación lo preceptuado en el artículo 43 en concordancia con el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los cuales rezan:

"Artículo 43. Se entenderá que los administrados han actuado en tiempo hábil cuando los documentos correspondientes fueron remitidos por correo al órgano competente de la administración con anterioridad al vencimiento de los términos y plazos y siempre que haya constancia de la fecha en que se hizo la remisión".

"Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse".

Después de efectuar el estudio de las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada Administrativa observa que, la notificación a la que se contrae el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos referente a la Resolución **Nº 523** de fecha dieciséis (16) de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, decidió **DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** interpuesto por la sociedad mercantil **"INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS, INC."**, donde solicita el registro de la marca **"DA VINCI"** y **CONFIRMÓ** en su totalidad el contenido del acto recurrido, debiendo el recurrente dar cabal cumplimiento a las instrucciones impartidas. En este sentido, al efectuarle el correspondiente





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

computo, esta Alzada Administrativa observa que, el lapso para interponer el recurso jerárquico **comenzó a computarse el día 21 de noviembre de 2023 y concluyó el día 11 de diciembre de 2023**. Sin embargo, la recurrente interpuso comunicación dirigida al Registrador de la Propiedad Industrial, consignando adjunto el Recurso Jerárquico, en fecha doce (12) de diciembre de 2023, es decir, **un (01) día después de vencido dicho lapso**. En consecuencia, y con sujeción a lo preceptuado en los artículos antes citados, esta Alzada Administrativa considera que, el Recurso Jerárquico fue interpuesto en forma **extemporánea**, y así se declara.

IV DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³, en concordancia con lo 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 MARTÍNEZ**, titular de la cédula de identidad N° V-14.574.197, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio estadounidense **"INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS, INC."**, domiciliada en Sunnyvale, California, Estados Unidos de América, donde solicita el Registro de la marca **"DA VINCI"**.

³ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22 de junio de 2010





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Administrativos⁴, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, 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 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 03 de febrero de 2024
G.O. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁴ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981
⁵ Vid. Gaceta Oficial N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2018





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 048

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el Ciudadano **LEOPOLDO JAVIER MÁRQUEZ BOTTINI**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.972.048, asistido por la ciudadana **BEATRIZ AYALA CHERUBINI**, venezolana, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.338.154 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número; 57.256, interpuso **RECURSO JERÁRQUICO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 717, de fecha 18 de febrero de 2022, publicada de las páginas 50 y 52, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la **Resolución N° 717**, de fecha 16 de octubre de 2023, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **"PDCPRODENTALCARE"** solicitud N° **7094-2020** en clase 44 del nomenclátor internacional.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 717**, de fecha 18 de febrero de 2022, publicada de las páginas 50 y 52, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, emanada **del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, al cual remite el artículo 86 *eiusdem*, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del presente recurso y al respecto debe precisar que, con ocasión del Recurso de Reconsideración incoado el

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

18 de febrero de 2022, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 50-52, en el Tomo VII, la Resolución N° 717, de fecha 16 de octubre de 2023, divulgado en fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, presentando el recurrente el 11 de diciembre de 2023, el Recurso Jerárquico, por lo que, siendo el plazo establecido en el artículo 95 de la Ley *ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoar dicho recurso, se aprecia que el mismo fue presentado en tiempo hábil. Y así se declara.

III ANTECEDENTES

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

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

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

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

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

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

En fecha **22 de noviembre de 2023**, el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, publicó Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las páginas 55, en el Tomo IV del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, donde ratificó la "**NEGATIVA**", del registro del signo distintivo "**PDCPRODENTALCARE**", inscripción N° **7094-2020**, en clase 44, internacional.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

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

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

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

V

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

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

La mencionada disposición expresamente dispone:

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

...Omissis...

9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género...naturaleza..."

Siendo así esta disposición comprende dos supuestos a saber: En primer lugar, se ubicarán tanto denominaciones que nacieron como marcas y que por su constante reiterado o repetitivo uso por el público en general, se convirtieron en términos o locuciones necesarias para designar los correspondientes productos o servicios (se trata de aquellas, marcas a las que se les ha diluido su fuerza distintiva) como aquellas que consisten en si la designación común o necesaria para designarlos (genéricas)

Ahora bien, estos supuestos o prohibiciones contenidas en la norma, evidentemente habrán de considerarse tomando en cuenta los productos o servicios que con el signo que se pretende distinguir, asunto que obedece a que la marca no es un signo en abstracto sino íntimamente ligado a los productos o servicios respectivos

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

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

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por el recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El presente Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la Resolución N° 717, de fecha 18 de febrero de 2022 que Confirma la Resolución N° 07, de fecha 22 de septiembre de 2021, con respecto a la solicitud de registro de marca **"PDCPRODENTALCARE" (DISEÑO)** solicitud N° 2020-794, por lo





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que continúa **NEGADO** la referida marca, publicada en las páginas 50 y 52, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial³ y el Decreto N° 1.768⁴, refieren que el Registro de la Propiedad Industrial junto con la Dirección Nacional de Derecho de Autor conforman al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el cual es un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio con competencia en materia de Comercio, dicho Registro estará a cargo de todo lo relativo a la propiedad industrial, destacando en el artículo 42 de dicha Ley, las atribuciones del Registrador, que se transcriben a continuación:

"Artículo 42. Son atribuciones del Registrador:

- a) estudiar los expedientes respectivos;
- b) autorizar o negar las solicitudes de registro, cesiones, cambios de nombre o renovaciones que cursen ante la oficina, según que estén o no de acuerdo con la Ley;
- c) certificar las copias de los documentos que existan en la oficina, salvo las prohibiciones a que se hace referencia en el artículo 40;
- d) firmar los títulos correspondientes y los libros de registro;
- e) ordenar las publicaciones de Ley;
- f) autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina;

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

⁴ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.192 de fecha 24 de abril de 1997.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas;
- h) conocer y decidir las oposiciones conforme a la Ley;
- i) organizar el trabajo de la Oficina y hacer al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Fomento, las sugerencias que estime convenientes;
- j) autorizar las publicaciones de la Oficina;
- k) suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley; y
- l) las demás que señalen las leyes".

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

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

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

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

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

La prohibición de registrar una marca cuando es descriptiva de cualidad o característica de un producto, que forma parte del léxico común, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.

VII

DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁷ en concordancia con

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo previsto en el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁹, concatenado con el numeral 1

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 3 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794 Extraordinario, de la misma fecha





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 049

Caracas, 19 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 12 de diciembre de 2023, el ciudadano **JUAN ASTUDILLO MARTÍNEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-14.574.197 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número; 106.445, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil "**INDUSTRIAS IBERIA C.A.**", con domicilio en Cagua, estado Aragua, interpuso Recurso Jerárquico ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° **722**, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las páginas 85 al 87, 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° 253**, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° **547** fecha 08 de mayo de 2014, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial "**EL MEJOR ACEITE**" inscripción N° **2011/006771** en clase 47 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° 722, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las páginas 85 al 87, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 16 de octubre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).**

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta Alzada observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida se pasa a pronunciar sobre la tempestividad del Recurso.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 10/07/1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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

El artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos² establece:

"Artículo 95. El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro"

Adicionalmente, es importante destacar, que el cómputo que indica el artículo 95 supra indicado, debe efectuarse de conformidad a lo establecido en el artículo 42 ejusdem, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 42. Los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación o publicación. En los términos o plazos que vengan establecidos por días, se computarán exclusivamente los días hábiles, salvo disposición en contrario.

² Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de fecha 1° de julio de 1981





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Se entenderá por días hábiles, a los efectos de esta Ley, los días laborables de acuerdo con el calendario de la Administración Pública.

Los términos y plazos que se fijaren por meses o años, concluirán en día igual al de la fecha del acto del mes o año que corresponda para completar el número de meses o años fijados en el lapso.

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca el mes, se entenderá vencido el último de ese mes. Si dicho día fuere inhábil, el término o plazo respectivo expirará el primer día hábil siguiente".

Finalmente, esta Alzada Administrativa considera oportuno y pertinente traer a colación lo preceptuado en el artículo 43 en concordancia con lo previsto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los cuales rezan:

"Artículo 43. Se entenderá que los administrados han actuado en tiempo hábil cuando los documentos correspondientes fueron remitidos por correo al órgano competente de la administración con anterioridad al vencimiento de los términos y plazos y siempre que haya constancia de la fecha en que se hizo la remisión".

"Artículo 73. Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse".





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Después de efectuar el estudio de las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada Administrativa observa que, la notificación a la que se contrae el artículo 73 *eiusdem*, referente a la Resolución **N° 728** de fecha dieciséis (16) de octubre de 2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial, N° **625**, de fecha **20 de noviembre de 2023**, decidió **DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** interpuesto por la sociedad mercantil "**INDUSTRIAS IBERIA C.A.**", y **RATIFICÓ** en su totalidad el contenido del acto recurrido, debiendo el recurrente dar cabal cumplimiento a las instrucciones impartidas. En este sentido, al efectuarle el correspondiente computo, esta Alzada Administrativa observa que, el lapso para interponer el recurso jerárquico comenzó a computarse el **día veintiuno (21) de noviembre de 2023**, y **concluyó el día once (11) de diciembre de 2023**. Sin embargo, el recurrente interpone el Recurso Jerárquico el día doce (12) de diciembre de 2023, es decir, **un (01) día después de vencido dicho lapso**, tal y como se evidencia del propio escrito recursivo presentado por ante este Ministerio. En consecuencia, y con sujeción a lo preceptuado en los artículos antes citados, esta Alzada Administrativa considera que, el Recurso Jerárquico fue interpuesto en forma **Extemporánea**. Y así se declara.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

IV DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³ en concordancia 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 ASTUDILLO MARTÍNEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-14.574.197 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 106.445, actuando en representación de la sociedad mercantil "**INDUSTRIAS IBERIA C.A.**", con domicilio en Cagua, Estado Aragua, República Bolivariana de Venezuela

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

³ Vid. Gaceta Oficial N° 37.305 Extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2001





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 Administrativa⁴, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Notifíquese



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁴ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22-06-2010





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 5 0

Caracas, 19 ABR 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano **WILLIAM ENRIQUE OLIVERO PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.823.302 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 58.826 y Agente de Propiedad Industrial bajo el número: 3.722, actuando en este acto, según consta en instrumento poder N° 2011-0027, en representación de la sociedad mercantil "**ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.**", compañía constituida en Colombia, con domicilio en Itagüí, Antioquia, Colombia, interpuso Recurso Jerárquico ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las páginas 55, en el Tomo IV del Boletín de la Propiedad Industrial N° **625**, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial "**COMODISIMOS**" (**MIXTA**) inscripción N° **2011/000180** en clase 20 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° 622, de fecha 20 de noviembre de 2023, publicada de las páginas 55, en el Tomo IV del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 16 de octubre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023**, emanada del **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, al cual remite el artículo 86 *eiusdem*, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del presente recurso y al respecto debe precisar

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que, con ocasión del Recurso de Reconsideración incoado el 11 de diciembre de 2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 55, en el Tomo IV, la Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023, divulgado en fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, presentando el recurrente el 11 de diciembre de 2023, el Recurso Jerárquico, por lo que, siendo el plazo establecido en el artículo 95 de la Ley *ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoar dicho recurso, se aprecia que el mismo fue presentado en tiempo hábil. Y así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha **06 de enero de 2011**, la sociedad mercantil "**ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.**", mediante solicitud de registro de marca N° 2011-000180, requirió el registro de la marca "**COMODISIMOS**" **Clase 20 internacional**, para distinguir: "Muebles, espejos, marcos: productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas"

En fecha **29 de agosto de 2011**, fue publicada como **SOLICITADO**, el signo distintivo **COMODISIMOS (MIXTA)**,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

inscripción 2011-000180, en clase 20 internacional, para distinguir: "Muebles, espejos, marcos: productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas", en el Boletín de Propiedad Industrial N° 522.

En fecha **29 de agosto de 2011**, fue publicada como **NEGADA**, el signo distintivo: **COMODISIMOS (MIXTA)** inscripción 2011-000180, en clase 20 internacional, para distinguir: "Muebles, espejos, marcos: productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas", en el Boletín de Propiedad Industrial N° 527

En fecha **27 de febrero de 2012**, El Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 13, **NEGÓ DE OFICIO**, la solicitud de registro de marca N° 2011-000180, de fecha 06 de enero de 2011, por encontrarse dicho signo distintivo dentro de una de las causales de irregistrabilidad establecida en el numeral 9 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial² el cual señala:

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

² Vid. GACETA OFICIAL Número 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

...Omissis...

9º) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos;".

En fecha **19 de marzo de 2011**, el ciudadano **WILLIAM ENRIQUE OLIVERO PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.823.302 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 58.826, y Agente de Propiedad Industrial N° 3.722 actuando como apoderado judicial, poder otorgado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en fecha 23 de diciembre de 2010, apostillado en fecha 24 de diciembre de 2010, bajo el N° AKMY91821542, consignado en el cuaderno de poderes del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial N° 2011-0027; de la Sociedad Mercantil "**ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.**", interpuso **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** por la negativa de Registro de Marca N° 2011-000180, de fecha 06 de enero de 2002, requerido para la marca "**COMODISIMOS**" **Clase 20 internacional**, para distinguir: "Muebles, espejos, marcos: productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas" .

En fecha **20 de diciembre de 2012**, el ciudadano **WILLIAM ENRIQUE OLIVERO PÉREZ**, antes identificado actuando como





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

apoderado judicial, poder otorgado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en fecha 23 de diciembre de 2010, apostillado en fecha 24 de diciembre de 2010, bajo el N° AKMY91821542, consignado en el cuaderno de poderes del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI); de la Sociedad Mercantil **"ESPUMAS PLÁSTICAS S.A."**, **RATIFICÓ**, el **RECURSO DE RECONSIDERACION**, interpuesto en fecha 19 de marzo de 2011.

En fecha **22 de noviembre de 2023**, el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, publicó la Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada de las páginas 55, en el Tomo IV del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, donde ratificó la **"NEGATIVA"**, del registro del signo distintivo **"COMODISIMOS" (MIXTA)**, inscripción N° **2011-000180**, en clase 20 internacional.

En fecha **11 de diciembre de 2023**, el ciudadano **WILLIAM ENRIQUE OLIVERO PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.823.302 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 58.826, y Agente de Propiedad Industrial N° 3.722 actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil **"ESPUMAS PLÁSTICAS S.A."**, interpuso **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN**, en contra de la **Resolución N° 622**, de fecha 20 de noviembre de 2023, publicada de las páginas 55, en el Tomo IV del Boletín de la Propiedad Industrial





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Nº 625, de fecha 16 de octubre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, emanada **del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta el recurrente en su escrito, los fundamentos de la Resolución impugnada, señalando lo siguiente:

"DEL FALSO SUPUESTO DE DERECHO POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33, NUMERAL 9º LP156:

En cuanto al falso supuesto de derecho, la Sala Político Administrativa mediante sentencia Nº 01117 de fecha 19 de septiembre del año 2002 señaló lo siguiente:

"... el falso supuesto de derecho supone entonces que a un determinado hecho se le ha sido aplicada la consecuencia prevista en una norma jurídica para un supuesto distinto a aquel al que tal consecuencia se imputa, incidiendo esta decisión negativamente en la esfera jurídica subjetiva de aquellas personas a quienes tal decisión involucra".

El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) a través de la Resolución Administrativa Nº 13, de fecha 27 de febrero de 2012, así como el Registrador de la Propiedad Industrial, mediante la Resolución Administrativa Nº 622, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial Nº 625 de fecha 22 de noviembre del año 2023, NIEGA, el registro del signo "COMODÍSIMO" (MIXTA), inscripción Nº 2011.000180, en clase 20 NIZA, por considerar que se encuentra incurso dentro de la causal de irreregistrabilidad establecida en el artículo 33, numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En este sentido, el falso supuesto de derecho se configura cuando el Registrador de la Propiedad Industrial, considera erróneamente que el signo "COMODÍSIMOS", es genérico o descriptivo" con respecto a los productos que se encuentran dentro del alcance de protección del signo distintivo en clase 20 NIZA, cuando en realidad es un signo que no es estándar ni se utiliza en castellano comúnmente como genérico o descriptivo de las cualidades u origen de aquellos. Muy por el contrario, al identificar productos de la clase 20 NIZA, el signo más bien "evoca" tales características porque requiere de un ejercicio intelectual por parte del consumidor para la interpretación y asociación del término que conforma el signo "COMODÍSIMOS" (MIXTA), con el producto que distingue, por lo tanto, el signo es perfectamente registrable.

"COMODÍSIMOS", no es un término estándar en el idioma español que se utilice comúnmente para describir comodidad o calidad de los muebles u otros artículos de la clase 20 NIZA. Al no ser una palabra que figure en los diccionarios como un adjetivo regularmente empleado para tales productos de la clase 20 NIZA no es inmediata ni obvia en un proceso de reflexión. El consumidor debe realizar un ejercicio intelectual para asociar el término con la idea de confort y calidad superior en los muebles y otros productos de la clase. Esta necesidad de interpretación aleja al término de ser meramente descriptivo y le otorga distintividad.

A diferencia de los términos "descriptivos", que comunican directamente una característica del producto, "COMODISIMOS" evoca una cualidad, sin necesidad de describirla de manera explícita ...

... Sobre las marcas evocativas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

... Por esta razón, nada impide que un signo evocativo sea registrado. El fin último de una marca es lograr distinguir el producto o servicio de una determinada clase respecto a sus competidores, es decir, que el consumidor pueda distinguir el origen empresarial del producto o servicio que está adquiriendo ...

... Ahora bien, mi mandante ha tenido presencia en el mercado venezolano, por más de 13 años y ha cultivado una buena reputación entre sus consumidores, lo que nos lleva a concluir que los consumidores han logrado identificar e individualizar los productos que nuestra representada ofrece al mercado, por lo tanto, cumple a cabalidad con el fin principal de una marca comercial ..."

V

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Declara la Resolución impugnada **"SIN LUGAR"** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución que negó la solicitud de registro del signo **"COMODISIMOS" (MIXTA)** inscripción N° 2011/000180, solicitada por la sociedad mercantil **ESPUMAS PLASTICAS S.A.**, por cuanto, a criterio de la Oficina Registral, luego de analizado el signo y la solicitud de la marca llegó a la siguiente conclusión:

"... para determinar el carácter descriptivo de un signo o marca y, en consecuencia, la inserción en la prohibición de registrabilidad, es indispensable tener presente, que éste no derive del signo en sí mismo o considerarlo en forma abstracta, sino de la relación existente entre el signo y los productos que pretende distinguir.

En el presente caso este Registro pretende determinar si el signo solicitado **"COMODISIMOS"**, es o no descriptivo con respecto a los productos que distingue. De esta forma, una expresión será descriptiva cuando da noticia de manera directa sobre datos, características o informaciones del producto que pretenda identificar, designando una cualidad primaria y esencial del mismo apuntándolo a su esencia.

En efecto este Registro de la Propiedad Industrial luego del análisis del signo solicitado **"COMODISIMOS"**, considera que dicho signo da información sobre el origen de uno de los productos que se pretende proteger, es decir, "Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, juncos, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, clase 20 internacional, entendiéndose **"COMODISIMOS"** como confortable, que brinda comodidad, que da confort, considerando tal y como ha sido reiterado por este Registro, que cuando un signo





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

describe el origen, cualidad, género, características, información, fines o naturaleza del mismo, no es susceptible de registro por cuanto nadie puede apropiarse de menciones que den información o características de los productos que pretende reivindicar.

En razón de los planteamientos que anteceden y habiéndose efectuado el examen de registrabilidad del signo **"COMODISIMOS"**, Solicitud N° 2011-000180, se evidenció que se encuentra incurso en las causales prohibitiva de registro establecidas en la Ley ..."

Finalmente, el recurrente **WILLIAM ENRIQUE OLIVERO PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.823.302 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 58.826, y Agente de Propiedad Industrial N° 3.722, apoderado de la Sociedad Mercantil **"ESPUMAS PLÁSTICAS S.A."** presenta su petitorio en los siguientes términos:

"... Con base en los argumentos expuestos en el presente escrito, solicitamos a este despacho lo siguiente:

PRIMERO: Que admita el presente RECURSO JERARQUICO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Procedimientos Administrativos

SEGUNDO: Que sea declarado CON LUGAR el presente RECURSO JERARQUICO.

TERCERO: Que se proceda a la REVOCATORIA de la Resolución Administrativa N° 622, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 625, Tomo IV, página 55, de fecha 22 de noviembre del año 2023, por medio de la cual se declara LA NEGATIVA DE OFICIO del signo distintivo "COMODISIMOS"





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

(MIXTA) inscripción N° 2011-000180, en clase 20 NIZA para distinguir: "Muebles, espejos, arcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas esas materias o de materias plásticas.

CUARTO: Que proceda a otorgar el registro de la marca comercial "COMODISIMOS" (MIXTA) inscripción N° 2011-000180, en clase 20 INT para distinguir: "Muebles, espejos, marcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas esas materias o de materias plásticas"

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

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por el recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El presente Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la Resolución N° 622, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 625, Tomo IV, página 55, de fecha 22 de noviembre del año 2023, mediante la cual el **Servicio**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), declara **"SIN LUGAR"** el Recurso de Reconsideración interpuesto por el representante de la Sociedad Mercantil **"ESPUMAS PLÁSTICAS S.A"**, y Confirma la Resolución N° 622, de fecha 16 de octubre de 2023 "...con respecto a la solicitud de registro de marca **"COMODISIMOS" (MIXTA)** solicitud N° 2011-000180, por lo que continúa **NEGADO** la referida marca, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, Tomo IV, paginas 55 de fecha 22 de noviembre de 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 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;
- c) certificar las copias de los documentos que existan en la oficina, salvo las prohibiciones a que se hace referencia en el artículo 40;

³ Vid. Gaceta Oficial N° 36.192 de fecha 24 de abril de 1997.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- d) firmar los títulos correspondientes y los libros de registro;
- e) ordenar las publicaciones de Ley;
- f) autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina;
- g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas;
- h) conocer y decidir las oposiciones conforme a la Ley;
- i) organizar el trabajo de la Oficina y hacer al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Fomento, las sugerencias que estime convenientes;
- j) autorizar las publicaciones de la Oficina;
- k) suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley; y
- l) las demás que señalen las leyes".

En consecuencia, los literales a y b, del artículo antes transcrito, determinan expresamente el deber del Registrador, en analizar minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de cuyo procedimiento corresponderá al Registrador motivar la negativa, luego de efectuar la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese Servicio, por lo que se verificó que la Solicitud de Inscripción N° 2011-000180, clase 20, internacional el cual distingue: "Muebles, espejos, arcos, productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas esas materias o de materias plásticas", cuyo titular es **"ESPUMAS PLÁSTICAS S.A."**,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

es un signo descriptivo de características del producto, el cual según nuestro diccionario de la Real Lengua española, es el superlativo de la palabra cómodo y por lo tanto es del uso común para determinar la cualidad de un producto como cómodo o confortable, por lo que según la Ley de Propiedad Industrial, no es apropiado para uso exclusivo de un signo o marca, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del artículo 33 ejusdem.

En lo que respecta a la consideración de signos que describan un producto o sus características, la Jurisprudencia⁴ reiterada ha determinado lo siguiente:

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

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

"... No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de

⁴ Vid. Sentencia de esta Sala 7-IP-95 (G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en el proceso 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero del mismo año)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia ..."

De lo anterior se desprende que para juzgar si un signo o marca es evocativo, debe analizarse la marca en su conjunto y observar si describe una cualidad o característica del producto que reivindica o si es un signo sugestivo del mismo.

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

La prohibición de registrar una marca cuando es descriptiva de cualidad o característica de un producto, que forma parte del léxico común, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que este Despacho desestima el alegato antes presentado. Y así se declara.

VII DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁵ en concordancia con

⁵ Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **WILLIAM ENRIQUE OLIVERO PÉREZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.823.302 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 58.826, y Agente de Propiedad Industrial N° 3.722 actuando como apoderado judicial, poder otorgado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en fecha 23 de diciembre de 2010, apostillado en fecha 24 de diciembre de 2010, bajo el N° AKMY91821542, consignado en el cuaderno de poderes del Servicio Autónomo de Propiedad Industrial; de la Sociedad Mercantil "**ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.**", compañía constituida en Colombia, con domicilio en Itagüí, Antioquia, Colombia.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

⁶ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010

