



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 071

Caracas, 06 JUN 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 29 de enero de 2024, el Ciudadano **MANUEL POLANCO FERNANDEZ**, 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: 18.109 y Agente de Propiedad Industrial bajo el número: 3.005, actuando en este acto, según consta en instrumento poder N° 2011-0027, en representación de la sociedad mercantil "**H. & J BRÜGGEN. KG**", domiciliada en Lübeck, Alemania, interpuso **Recurso Jerárquico** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la **Resolución N° 1132**, de fecha 13 de diciembre de 2023, publicada de las páginas 92-94, en el Tomo VI del Boletín de la Propiedad Industrial N° **626**, de fecha 28 de diciembre de 2023, con vigencia a partir del 29 de diciembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial "**VITALISIMO**", inscripción N° **2011/000817** en clase 30 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° 1132, de fecha 13 de diciembre de 2023**, publicada en las páginas 92-94, en el Tomo VI del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, de fecha 28 de diciembre 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, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, 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 *ejusdem*, por lo que pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del presente recurso.

Al respecto, el acto impugnado por La Recurrente fue efectivamente **notificada** del mismo, mediante publicación del

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

Boletín de la Propiedad Industrial N° **626** de fecha **27/12/2023**, fecha ésta corroborada mediante el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 08-2023 de fecha 28/12/2023 emanado por el **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 establecidos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a correr el día **29/12/2023**, culminando el mismo el día **29/01/2024** ambas fechas inclusive.

En este orden ideas, al constatar en efecto que el **Recurso Jerárquico**, fue interpuesto en fecha **29/01/2024** y, haciendo el contraste debido de esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que la interposición del Recurso Jerárquico se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha 12 de abril de 2011, la sociedad mercantil "H. & J BRÜGGEN. KG", mediante solicitud N° 2011-005985, requirió el registro de la marca "VITALISIMO" en su Clase 30 internacional, para distinguir: "Cereales, muesli, barras de muesli y copos de avena"





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 18 de junio de 2012, el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual, mediante Resolución N° 320, **NIEGA** de oficio la solicitud de marca: "**VITALISIMO**", bajo el N° 2011-005989, en clase 30 internacional, lo cual publica en el Boletín de Propiedad Industrial N° 529, por contener parcialmente el signo registrado, o compartir un mismo canal de comercialización, no encontrándose distintividad, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el registrado previamente, pudiendo causar perjuicios al derecho marcario del titular del signo registrado.

En fecha 11 de julio de 2012, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, 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: 18.109 y Agente de Propiedad Industrial bajo el número: 3.005, actuando por instrumento poder N° 2011-0027, en representación de la sociedad mercantil "**H. & J BRÜGGEN. KG**", domiciliada en Lübeck, Alemania, consignado en el cuaderno de poderes del **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, N° 2011-0027, interpuso **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** contra la negativa anterior.

En fecha 07 de diciembre de 2018, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, antes identificado, **RATIFICÓ**, el **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN**.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 09 de enero de 2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual, mediante Resolución N° 1132, de fecha 13 de diciembre de 2023, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, en fecha 28 de diciembre de 2023, ratificó la **“NEGATIVA”**, del registro del signo distintivo **“VITALISIMO”**,

En fecha 29 de enero de 2024, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, antes identificado, interpuso **RECURSO JERÁRQUICO**, en contra de la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta El Recurrente en su escrito, los fundamentos de la Resolución impugnada, señalando lo siguiente:

Que existe un error de análisis de los productos protegidos, pues no ha considerado la especialidad y especificidad que hay en los mismos, ni el tipo de consumidor al cual van dirigidos.

Que no hay forma de confusión de las marcas al revisar los signos publicitarios, ya que son diferentes y específicos.

Que ambas marcas pueden subsistir pacíficamente en el mercado, ya que uno se trata de jugos concentrados y el otro de cereales.

Que ambas marcas poseen la palabra inicial igual VITAL, pero se diferencia en que una termina en ISIMO y la otra en ITY.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Expresa que una marca posee cuatro (04) sílabas y la otra cinco (05) sílabas, lo que hace que ambas se aprecien visual y fonéticamente diferentes.

Destaca que según la Ley de Propiedad Industrial² el dueño de la marca **VITALITY** no realizó oposición.

Que la palabra **VITA**, es de uso común y que existen muchos registros que lo poseen en diversos territorios fuera de Venezuela.

Que en virtud de todo lo expuesto, solicita sea revocada la decisión y, a su vez, ordenen que le concedan el registro de la marca.

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:

De la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese Servicio, efectivamente **se verificó** que la marca solicitada no es distinguible de otra ya registrada, lo cual puede hacer inducir en error a los consumidores,

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

causando así un perjuicio al titular del signo marcario ya registrado.

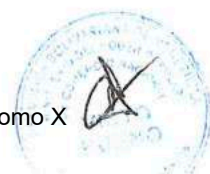
Además de lo señalado anteriormente, esta Alzada también observa, que la marca solicitada para registro es un signo descriptivo de características propias del producto, el cual, según nuestro diccionario de la Real Lengua Española, es el superlativo de la palabra **"VITAL"** y, por lo tanto, es del uso común para determinar la cualidad de un producto como: cualidad de tener vida, actividad o eficacia de las facultades vitales, trascendental, fundamental, esencial, básico, indispensable, imprescindible, significativo; por lo que según la Ley de Propiedad Industrial³, **no 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 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."

³ Vid. GACETA OFICIAL Número 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956

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*

Asimismo, la Sala ratificó 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 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, 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: 18.109 y Agente de Propiedad Industrial bajo el número: 3.005, actuando en este acto, según consta en instrumento poder N° 2011-0027, en representación de la sociedad mercantil **"H. & J BRÜGGEN. KG"**, domiciliada en Lübeck, Alemania.

SEGUNDO: CONFIRMA la denegación del registro marcario, pero **MODIFICA** la motivación del mismo en cuanto a las causas de la irregistrabilidad de la marca según lo aquí expresado.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos⁶, en concordancia con lo previsto en 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 Administrativa⁷, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuo, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. -

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° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981

⁷ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010

