



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 075

Caracas, 10 JUN 2024

AÑOS 214°, 165° y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha **29 de enero de 2024**, la ciudadana **PATRICIA HOET L.**, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° V-9.970.326, actuando en su carácter de apoderada de la empresa **RHODIA CHIMIE**, domiciliada en Aubervilliers, Francia, **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° 1132** de fecha 13/12/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626 de fecha 28/12/2023, la cual declaró **SIN LUGAR**, entre otros, el Recurso de Reconsideración interpuesto, contra la Resolución N° 413, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 530, la cual **NIEGA** la solicitud de registro de la Marca de Producto **"RHODAPEX"**, en su Clase 1 Internacional, para distinguir: **"Químicos, en particular agentes de superficie activa para uso en la industria"**.





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 emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**, contenido en la **Resolución N° 1132**, de fecha 13/12/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626 de fecha 28/12/2023, en sus páginas 92 a la 94, del Tomo VI.

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En este sentido, tenemos que en lo que respecta al acto impugnado, la recurrente fue efectivamente **notificada** del mismo, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, de fecha 28/12/2023, fecha ésta corroborada mediante el aviso oficial N° DRPI-AO-N° 08-2023 de fecha 28/12/2023, 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, y considerando que el referido Servicio suspendió por razones administrativas, determinados días, se tiene que dicho lapso comienza a correr el día 10/01/2024 y finaliza el día 30/01/2024 (ambas fechas inclusive).

En este orden ideas tenemos que, el **Recurso Jerárquico**, fue interpuesto **en fecha 29/01/2024** 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.

III ANTECEDENTES

En fecha **30/03/2011**, la sociedad mercantil **RHODIA CHIMIE**, solicita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, el registro de la Marca de Producto **"RHODAPEX"**, **Clase 1**



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Internacional, para distinguir: "Químicos, en particular agentes de superficie activa para uso en la industria".

Mediante Resolución N° 413 (924), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 530, en fecha 26/07/2012, (Tomo IX, Página 43), el Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual **NIEGA** la solicitud antes mencionada, motivando su decisión en que dicha solicitud se encuentra incurso en la disposición prohibitiva establecida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial, la cual refiere sobre la negativa de adoptar o registrar como marcas, a las marcas que se parezcan gráfica o fonéticamente a otra marca ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

En fecha **16/08/2012**, la recurrente interpone **Recurso De Reconsideración** contra la negativa anterior.

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, mediante el Boletín de la Propiedad Industrial N° 588, de fecha 12 de noviembre de 2018, refiere en Aviso Oficial, que los interesados disponen de un plazo de dos meses, para ratificar el recurso administrativo a las solicitudes de marca.

En fecha **19/12/2018**, la recurrente ratificó el recurso de reconsideración, a la solicitud negada de oficio N° 2011-005052.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Mediante Resolución N° 1132, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626 de fecha 28/12/2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración Interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** las Resoluciones números: 15, 320, 413 y 668, publicadas en los Boletines de la Propiedad Industrial números: 527, 529, 530 y 532, respectivamente, las cuales **NIEGAN** determinadas solicitudes de registro, encontrándose entre ellas la Marca de Producto **"RHODAPEX"**, en su Clase 1 Internacional, para Distinguir: "Químicos, en particular agentes de superficie activa para uso en la industria".

En fecha **29/01/2024**, 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, que el único motivo por el cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual niega la solicitud de registro, es que la empresa **RHODIA CHIMIE**, es una empresa que posee otra marca que le es exclusiva, denominada **"RHODAPAP"**, bajo el N° P-246734, en la Clase 1 internacional, y que ambas marcas, contienen parcialmente el signo registrado.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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, el cual refiere que el registro o registros que sirvieron de base para la negativa de la solicitud:

1) Se encuentra (n) vigente (s); 2) Los signos contienen parcialmente el signo registrado, o comparten un mismo canal de comercialización, no encontrando distintividad; 3) Tal situación pudiera, inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el registrado previamente y causar graves perjuicios al derecho marcario del titular del signo registrado.

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 Industrial², y que se cita:

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

(...)

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- 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 (2) 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.

Asimismo, La Recurrente refiere que al tener la empresa otra marca denominada "RHODAPAP", N° P-246734, en la Clase 1 internacional, es el único motivo para la negativa, y no que otra marca registrada, pudiera motivar a que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, incurra en una falsa calificación de los hechos; por lo cual debió considerar el cambio de titular del registro que basa la negativa y, que ambos signos pertenecen a una misma familia marcaria.

Visto lo anterior, entiende esta Alzada que el argumento presentado por La Recurrente, lo podemos encuadrar 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:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"... Así, es menester acudir a la determinación precisa del concepto de **falso supuesto de hecho y de derecho**, a fin de establecer su sentido. El primero, ha sido entendido por la Doctrina de esta Sala, como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo. El falso supuesto de derecho, en cambio, tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, y, además, si se dictó de manera que guardara la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal" (Negrillas nuestras).

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

A su vez, es pertinente agregar sobre la consideración de similitudes entre marcas, por cuanto la Jurisprudencia³ reiterada ha determinado lo siguiente:

"...este Máximo Tribunal, en sentencia número 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada, entre otras, en las decisiones números 1382, 142 y 922, de fechas 1º de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se estableció lo siguiente:

'En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

³ Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

a) **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 individualizada a recordar por el consumidor.

b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

d) **Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial’.**

Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que **para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos** (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (...)” (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anterior se desprende que para juzgar que existe confusión entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado. Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora.

La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, como es, en el caso que nos ocupa y que es aceptado por la recurrente, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados con la similitud de las marcas, por lo que este





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 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 **PATRICIA HOET L.**, venezolana, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° **V-9.970.326**, actuando en su carácter de apoderada de la empresa **RHODIA CHIMIE**, domiciliada en Aubervilliers, Francia.

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 *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

⁴ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, en fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Contencioso Administrativa⁵, concatenado con lo establecido en 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. -

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

⁵ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451, del 22 de junio de 2010.

