



*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

**MIPPCON/DM-N° 105**

Caracas, 19 8 OCT 2024

**AÑOS 214°, 165°, y 25°**

### **RESOLUCIÓN**

En fecha 12 de junio de 2024, la ciudadana **ANETTE MONIKA BEYER H**, venezolana, hábil en derecho, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad **N° V-10.334.427**, y agente de la Propiedad Industrial **N° 3746**, actuando en su carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil francesa **SOCIETE BIC**, interpuso ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional **Recurso Jerárquico**, contra la **Resolución N° 369**, de fecha 15/05/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 630**, en fecha 23/05/2024, emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, que declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución **N° 551**, de fecha 05/05/2021, que negó de oficio la solicitud de registro de la marca comercial **"BIC ATLANTIS"**, inscripción **N° 2003-007953** en clase 16 internacional, para distinguir: Instrumentos para escribir y sus componentes, lápices, marcadores, portaminas, plumas, bolígrafos, plumas estilográficas"





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

En el presente caso, se impugna el acto administrativo contenido en La **Resolución 369**, de fecha 15/05/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 630, en fecha 23/05/2024, el cual fue emanado por el **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 como ha sido el contenido del escrito presentado, esta Alzada observa que se han cumplido con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA)<sup>1</sup>, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del mismo.

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. N° 630 en fecha 23/05/2024, fecha ésta

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





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

corroborada mediante el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 13-2024 de fecha 23/05/2024, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso de 15 días hábiles para interponer el Recurso Jerárquico, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, correrá a partir del día **24/05/2024** hasta el día **13/06/2024**, ambas fechas inclusive.

En este sentido, tenemos que al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **12/06/2024**, y haciendo el debido contraste de esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que la interposición del mismo se efectuó dentro del lapso establecido. Así declara

### III ANTECEDENTES

En fecha **18 de junio de 2003**, mediante inscripción N° **2003-007953**, la sociedad mercantil francesa **SOCIETE BIC**, solicita ante el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual el registro de la marca "**BIC ATLANTIS**", en clase 16 Internacional, para distinguir: Instrumentos para escribir y sus competentes, lápices, marcadores, portaminas, plumas, bolígrafos, plumas estilográficas"







*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

empresa americana BIC PEN CORPORATION, situación ésta que estimó dicho órgano, se encuentra incurso en la causal prohibitiva establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, contrario a lo anterior, alega que la empresa solicitante de marca, se encuentra relacionada con la empresa de la Marca Negante, por lo que **no existe obstáculo** ni razón legal alguna que impida el registro de la marca "**BIC ATLANTIS**".

Que, a los fines de demostrar lo anterior, consigna una serie de documentos que evidencian que, la marca negante es ahora propiedad de una empresa brasilera, **la cual emitió una autorización** que permite a la empresa solicitante, registrar la marca en el territorio venezolano, declarando a su vez que, pueden coexistir ambas marcas.

Que, la empresa titular de la marca negante y la empresa solicitante de marca en Venezuela, son empresas subsidiarias que pertenecen al mismo grupo económico y, por tanto, se trata de un mismo propietario titular de una familia de marcas.

Asevera que, es criterio del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual permitir la coexistencia de marcas y al efecto consigna doctrina administrativa contenida en la Resolución N° 418 de fecha 23/02/2021 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 607 que afirma lo expuesto.





*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 administrativo del caso, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

Fundamentalmente señala La Recurrente en su recurso que, el titular de la marca negante, posee vinculación económica como filial, para con la empresa solicitante de marca, según los documentos que aporta, a los efectos de demostrar que son un mismo grupo económico, y por tal razón, no puede aplicársele la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>2</sup>.

Visto el argumento capital expuesto por La Recurrente, esta Alzada lo toma en cuenta bajo la figura del falso supuesto de hecho, ello obliga a revisar las actas procesales que componen el expediente administrativo del caso, a los fines de corroborar los dichos expuestos, que, de ser ciertos, aplicará los correctivos de Ley que a lugar procedan.

De las pruebas aportadas por La Recurrente en su escrito jerárquico, se evidencia lo siguiente:

- a)** Certificado de Marca Comercial otorgado por el entonces Ministerio de Fomento a la empresa americana

---

<sup>2</sup> Vid. Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227, en fecha 10/12/1.956





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

BIC PEN CORPORATION de la **marca "BIC" bajo el N° 92.861-F**, en clase 37 en fecha 19/11/1979.

- b) Solicitud de Cesión de titularidad de la Marca antes mencionada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual otorgado en favor de la empresa brasilera **BIC.INDUSTRIA ESFEROGRÁFICA BRASILEIRA, S.A.**
- c) Publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 563 que en sus páginas 122 y 123 del tomo IX, que señala el cambio del titular de la marca de la empresa antes nombrada a la empresa **BIC BRASIL S.A.**
- d) Documento de Solicitud de Fusión ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual interpuesto en fecha 22/04/2015 en el que la empresa anterior, se fusionó con la empresa brasilera BIC **AMAZONIA S.A.**, quedando como empresa esta última y por tanto **actual titular de la marca "BIC"**.
- e) Escrito complementario al Recurso de Reconsideración que explica todo lo anterior argumentando al efecto la relación entre empresas y la no aplicación de la causal impeditiva de registro contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.
- f) Anexo 1, que contiene la declaración de la empresa brasilera BIC AMAZONIA, S.A., mediante la cual **AUTORIZA** a la empresa francesa SOCIETE **BIC** a registrar en el territorio





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

venezolano la marca **"BIC ATLANTIS"**. Dicha declaración, adicionalmente afirma que ambas marcas pueden **coexistir**, motivado a que ambas empresas son afiliadas y tienen el mismo objeto comercial.

Ahora bien, del estudio que nos merece el acervo probatorio consignado en el escrito jerárquico, nos es forzoso convenir con La Recurrente que, en efecto, existe una sucesión continua de la titularidad de la marca "BIC" que conducen a estimar como actual titular a la empresa brasilera BIC AMAZONIA, S.A., **no obstante ello**, se aprecia que dicho acervo probatorio, no fue efectivamente aportado en el recurso de reconsideración, razón por la cual, le era forzoso al órgano registral, en su momento histórico, decidir negativamente.

Por otra parte, en lo que respecta al **Anexo 1** del acervo probatorio **consignado por La Recurrente tanto en el Recurso de Reconsideración como en el Recurso Jerárquico, y que riela efectivamente en el folio 30 del expediente administrativo**, esta Alzada aprecia que dicho documento manifiesta la autorización efectiva que otorga la actual titular brasilera de la marca negante "BIC", para con la empresa francesa solicitante de la marca "BIC ATLANTIS" en el territorio venezolano. Asimismo, se aprecia en dicho documento, la declaración de la empresa brasilera que manifiesta la vinculación empresarial existente entre ambas empresas y la coexistencia de la marca.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

De lo anterior, considera esta Alzada que, **dicho documento no fue tomado en cuenta** por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual al momento de resolver el Recurso de Reconsideración, de lo contrario, consideramos otra hubiera sido su decisión.

Sin embargo, este Despacho considera que, el instrumento mencionado debe ser objeto del correspondiente análisis por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, quien es el órgano especial en la materia quien puede determinar si el mismo es suficiente en su contenido, así como también, si cumple con los extremos de Ley exigidos para su admisibilidad a los fines del registro correspondiente. Así se declara.

En virtud de los razonamientos anteriores, esta Alzada constata efectivamente que, el acto administrativo objeto de impugnación en jerárquico, adolece del vicio de falso supuesto de hecho, lo cual lo hace incurso en nulidad relativa contenida en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y, por tanto, **ORDENA** al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, volver analizar el caso en lo que respecta al ANEXO 1, antes mencionado, con el objeto de determinar si el mismo es procedente, así como suficiente, a los fines del registro solicitado. Así se decide.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

## 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 Pública<sup>3</sup> en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

**PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE MONIKA BEYER H**, de nacionalidad venezolana, abogada, y Agente de la Propiedad Industrial de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.334.427, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil **SOCIETE BIC**, domiciliada en Francia.

**SEGUNDO: ORDENA VOLVER ANALIZAR**, el caso al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, en lo que respecta al ANEXO 1, del acervo probatorio consignado por La Recurrente, con el objeto de determinar si el mismo es procedente, así como suficiente, a los fines del registro solicitado.

<sup>3</sup> 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*

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. –

Publíquese la presente Decisión 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 20

