



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 1 3 4

Caracas,

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha **13/06/2024** el ciudadano **ARNALDO GONZALEZ ZAMBRANO**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° **7.766.749** e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 95.041, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.577, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil china **FUJIKURA DIESEL CO., LTD., INTERPONE**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **369** de fecha 15/05/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **630** en fecha 23/05/2024, que declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° 0273 de fecha 20/04/2010, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **513** en fecha 03/06/2010, que **NIEGA DE OFICIO** por considerar que esta incursa en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹, la marca: **F-DIESEL, Solicitud N° 2008-001874**, en Clase 07 Internacional, para distinguir: Motores diésel, culatas de

¹ Vid. Publicada en 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

motores, camisas de cilindro, pistones para motores, cigüeñales, bielas para máquinas y motores, entre otros.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, en el presente caso se impugna el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **369** de fecha **15/05/2024** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **630** en fecha 23/05/2024, emitido por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (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 del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con todos los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos² (LOPA), por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del mismo.

² Vid Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En este sentido, se tiene en lo que respecta al acto impugnado, La Recurrente fue notificada mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **630**, en fecha 23/05/2024, fecha esta ratificada según **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 123-2024** de esa misma fecha, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente del lapso de quince (15) días hábiles para la interposición del Recurso Jerárquico, establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que el lapso comenzó a partir del día **24/05/2024** hasta el día **13/06/2024**, siendo que el Recurso fue consignado el día **13/06/2024**, se deduce que fue presentado dentro del lapso establecido. Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha **07 de febrero de 2008**, la sociedad mercantil china **FUJIKURA DIESEL CO., LTD.**, mediante comunicación N° **2008-01874**, solicitó el registro de la marca "**F-DIESEL**", en clase 1 internacional, para distinguir: Motores diésel, culatas de motores, camisas de cilindro, pistones para motores, cigüeñales, bielas para máquinas y motores, entre otros.

En fecha **20 de abril de 2010**, el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, conforme a la Resolución N° **0273**, publicada en Boletín de la Propiedad Industrial N° 513, en fecha 03 de junio de 2010, **NEGÓ DE OFICIO**, la solicitud de registro de la marca "**F-DIESEL**", por considerar que se





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, presentando el signo parecido con la marca registrada **"FP-DIESEL"**, bajo el **Nº P-266164**.

En fecha 23 de junio de 2010, La Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 15 de mayo de 2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), mediante Resolución Nº **369**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 630, en fecha 23 de mayo de 2024, declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto CONFIRMANDO en todas sus partes el acto recurrido.

En fecha 13 de junio de 2024, La Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Afirma que, los signos distintivos en conflicto, **deben ser analizados en su conjunto, toda vez que son marcas Mixtas**, es decir, aquellas que están compuestas por la combinación de palabras y símbolos, la cual las diferencian una de otra, razón por lo que hace inferir que analizar sus elementos en forma aislada, desmerece el carácter de marca mixta que poseen.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Señala que, las palabras que componen el signo marcario, hacen una referencia a las características y cualidades de la marca, y carecen por tanto de distintividad, lo que las hacen descriptivas y no apropiables, siendo los elementos de capital distinción, el símbolo, dibujo o imagen gráfica que integra el signo, es decir, elementos que le imprimen originalidad y distintividad.

Con relación a lo anterior, formula una explicación aduciendo que la marca solicitante **"F-DIESEL"**, está compuesta inicialmente por la letra **"F"**, lo que la distingue de la marca registrada, **"FP-DIESEL"**, la cual posee un carácter adicional que es la letra **"P"**, cosa que establece la diferencia.

Agrega que, la marca negante posee un elemento conformado por el diseño de un rayo dentro de un semicírculo sombreado, y en cambio que la marca solicitante, posee un elemento conformado por una cinta con pliegue hacia la derecha, símbolos que en poco o nada se comparan.

Finalmente, concluye que ambas marcas pueden coexistir en el mercado venezolano, hecho éste que ya está verificado en otras naciones, al efecto, anexa un listado de países y registros donde ambas coexisten.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas procesales que conforman el expediente administrativo, esta





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Alzada pasa a pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos por El Recurrente, en los siguientes términos:

Argumenta El Recurrente en su escrito jerárquico, la viabilidad de la coexistencia para ambas marcas en el mismo mercado, toda vez que, a su parecer, perfectamente pueden diferenciarse una de la otra, en virtud que son marcas mixtas y el riesgo de confusión en el consumidor no puede ser cometido con facilidad.

Refuerza lo expuesto, con el argumento de coexistencia en otras naciones, donde ambas marcas están registradas y compartiendo mercados, aportando al efecto lo que consideró conveniente para demostrarlo.

Establecido lo anterior, considera esta Alzada sumamente necesario, pronunciarse sobre la procedencia de la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial aplicada por El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, al caso que aquí nos ocupa, a los fines de determinar el correcto proceder del órgano registral, y al efecto, cita:

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

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

(Resaltado que destaco)



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Ahora bien, del examen que nos merecen los signos en conflicto, a simple vista, se aprecia que ambas marcas: **"FP-DIESEL"** (registrada) vs **"F-DIESEL"** (solicitada), sin duda alguna, poseen parecido fonéticos y gráficos, y en cuanto al uso o destino en los productos a ser empleada, se entiende por el distingue solicitado que, es el mismo, muy a pesar que difieren en una sola letra dentro de su contenido, configurando así, los dos supuestos de hecho establecidos por la norma supra citada o, también entendida por la doctrina como la triple identidad de similitud.

Sin embargo, es necesario señalar que el argumento capital del recurrente se basa en que las marcas en conflicto, poseen un símbolo que las integran, lo que las convierte en **marcas mixtas**, separándolas de aquellas que sólo usan una palabra, expresión o alocución para definirlas, la cual obliga a analizarlas en su conjunto y no de forma aislada en sus elementos integradores.

En este orden de ideas, tenemos que, la marca previamente registrada **"FP-DIESEL"**, la acompaña en la parte izquierda de la alocución descriptiva, un semi círculo sombreado que por dentro se vislumbra la figura de un rayo, en cambio que, la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

marca solicitante **"F-DIESEL"**, lo acompaña en su parte izquierda una cinta inclinada hacia la parte derecha, asemejando una letra "F".

De lo anterior, la imagen gráfica que acompaña al conjunto, a criterio del recurrente, ofrece distintividad, toda vez que la marca está destinada a un mercado, que corresponde a un consumidor que merece un conocimiento medianamente especializado en el sector de las auto-partes por lo que, a su parecer, el riesgo de confundibilidad se hace imposible.

Ahora bien, para esta Alzada, a diferencia de la estimación que ofrece el recurrente, aprecia que la imagen gráfica o dibujo que acompaña la marca solicitante **"F-DIESEL"**, poco o nada, ofrece fuerza distintiva para con la marca negante, pudiendo con ello inducir a error al público consumidor, sobre la procedencia empresarial de la marca, toda vez que, como se dijo supra, a simple vista existen parecidos gráficos y fonéticos, que prevalecen con mayor fuerza que, la imagen o figura gráfica que pretende distinguirlos entre sí.

En virtud de lo anterior, al carecer de fuerza distintiva el signo marcario en su totalidad como marca mixta, esta Alzada administrativa se ve forzada a convenir con la negativa de oficio expresada por El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual en su acto recurrido, en cuanto a que la marca se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. 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 Pública³ 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 **ARNALDO GONZÁLEZ ZAMBRANO**, en nombre y representación de la sociedad mercantil china **FUJIKURA DIESEL CO., LTD.**

SEGÚNDO: CONFIRMA en todas 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

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario: N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. –

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. –

Notifíquese. –



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ

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

⁴ **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

