



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 137

Caracas, 10 NOV 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 12/07/2024, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° **V-10.413.619** y Agente de la Propiedad Industrial N° **3549**, actuando en este acto como Apoderada Legal de la sociedad mercantil **FÁBRICA DE COLCHONES CONFORT C.A.**, constituida de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, **INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (02) Recursos Jerárquicos** contra el Acto administrativo emanado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **488** de fecha 29/05/2024, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **631** en fecha 19/06/2024, la cual declaró **SIN LUGAR** los dos **(02) Recursos de Reconsideración** interpuestos contra la Resolución N° **377**, de fecha 01/10/2010, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **515** en fecha 01/10/2010, y por tanto **CONFIRMA** las declaraciones que niega de oficio las dos (2) solicitudes de registros de la Marca **"ANTI-MOSQUITOS"** inscripciones N° **2008-009839**, y N° **2008-09841** en Clases 05 y 24 internacional respectivamente, para distinguir en la primera de las mencionadas: Productos farmacéuticos veterinarios e higiene, sustancias dietéticas, entre otros, y para la segunda





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

solicitud: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugnan los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 488, de fecha 19/06/2024, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 631**, en fecha 29/05/2024, emitida por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que los actos recurridos fueron dictados por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio, 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 Administrativos¹ (LOPA), por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del mismo del mismo.

¹ 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

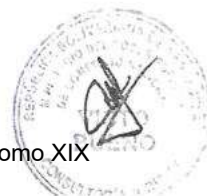
En este sentido, se tiene en lo que respecta al acto impugnado, la Recurrente fue efectivamente notificada del mismo mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **631** en fecha 29/05/2024 fecha esta corroborada mediante **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 14-2024** de fecha 19/06/2024, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico correrá a partir del día **jueves 20/06/2024** hasta el día **viernes 12/07/2024** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, tenemos que al verificar en efecto que los dos Recursos Jerárquicos fueron interpuestos en fecha **11/07/2024**, y haciendo el debido contraste de esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que la interposición de los mismos se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido, que los dos (02) Recursos Jerárquicos interpuestos por La Recurrente, obedecen a las mismas impugnaciones contra las denegatorias de los dos (02) Recursos de Reconsideración interpuestos contra el Acto administrativo Primigenio, del cual, éste último, **NIEGA DE**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

OFICIO, las solicitudes **N° 2008-009839 y N°2008-09841**, este Despacho, observa con meridiana claridad que, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa que compone la actividad procesal de La Recurrente.

En virtud de lo anterior y a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como también, evitar decisiones contradictorias, en orden a lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Despacho, acuerda **ACUMULAR** las causas antes mencionadas y, por consiguiente, emitir una sola decisión que las abarque por igual. Así se decide.

IV **ANTECEDENTES**

En fecha 22/05/2008, la sociedad mercantil española **FABRICA DE COLCHOES CONFORT, C.A.**, mediante comunicación signada con el **N° 08-09839 y N° 08-09841**, solicita el registro de la marca comercial **"ANTI-MOSQUITOS"**, en Clase 05 Y 24 Internacional.

En fecha 12/09/2023, mediante Resolución N° 0377, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **515**, en fecha 01/10/2010, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual **NIEGA** de **OFICIO** las solicitudes de registro, por encontrarse incursas en la disposición prohibitiva contenida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En fecha 26/10/2010, La Recurrente ejerce formalmente dos Recursos de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 15/05/2024, mediante Resolución N° **488**, de fecha 29/05/2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **631**, en fecha 19/05/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual declaró **SIN LUGAR**, los Recursos de Reconsideración interpuestos, y, por tanto, **CONFIRMA** la negativa de oficio en el acto recurrido.

En fecha 11/07/2024, La Recurrente ejerce dos Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior.

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En su escrito, La Recurrente esencialmente argumenta lo siguiente:

Que el órgano registral incurrió en un **error** de apreciación en el análisis del signo, prejuzgándolo sin hacer un análisis exhaustivo del mismo.

Que la marca solicitada, es totalmente distintiva de otras, toda vez que en el mercado puede fácilmente diferenciarse de sus similares.

Al efecto, cita una Jurisprudencia vinculante en la materia que refiere a la distintividad de la marca, la cual se trae a colación:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"La distintividad, principal requisito, es la razón de ser de la marca, ya que es esta característica la que permite diferenciar en el mercado los productos o servicios ofertados por un empresario, de otros de la misma clase o similares. Si una marca llega a confundirse con los signos de otro producto, este signo no permitirá que el producto tenga en el mercado su individualización propia, no será reconocida con el producto que se desea adquirir por parte del consumidor, por lo que no cumplirá con el objetivo perseguido por su titular" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 37-IP-2000).

Considera que la marca **"ANTI-MOSQUITOS"** ha de ser analizado en su conjunto, y no de manera fraccionada, toda vez que, (según afirma), dicho termino no tiene un significado exacto en el vocablo, por cuanto el término **"ANTI-MOSQUITOS"**, no representa un significado concreto.

Refuerza lo anterior, indicando que la marca **"ANTI-MOSQUITOS"**, está compuesta por una palabra de fantasía, y como tal, no pertenece al léxico común, hecho éste que fácilmente puede ser investigado en el Diccionario de la Real Academia Española.

En afirmación a lo anterior, argumenta que al revisar el conjunto de palabras que conforman el signo solicitado para su registro, en la página web del diccionario de la Real Academia Española (RAE), la misma informa que la palabra **"ANTI-MOSQUITOS"**, no está registrada, y al efecto, aporta



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

como elemento de prueba, la captura de pantalla de la consulta realizada en dicha página web que así, asevera su argumento.

Afirma que la marca objeto de registro, ha de entenderse como marca del tipo "Evocativa", toda vez que merece ser analizada en su conjunto y no en forma aislada en sus elementos integradores, proceder éste, que debió tomar en cuenta el órgano registral, a los fines de su análisis.

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta en sus escritos recursivos, esta Alzada pasa a pronunciarse de los mismos en los siguientes términos:

Se aprecia que el argumento capital de La Recurrente se basa en indicar que la marca objeto de su solicitud está compuesta por una palabra de fantasía, que la misma no aparece en el diccionario de la Real Academia Española y a su vez, es distintiva de otras, toda vez que perfectamente puede coexistir en el mercado con sus competidoras.

Al efecto, el órgano registral, consideró que la marca objeto de registro, se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Propiedad Industrial². En este sentido, dicha norma nos señala lo siguiente:

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

(...)

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;..."

Ahora bien, esta Alzada, a los fines de dar respuesta a los argumentos presentados, considera importante analizar la norma jurídica objeto de impugnación, para así determinar la procedencia de la denuncia efectuada por La Recurrente.

En este sentido, tenemos que de conformidad con la citada disposición, la misma comprende dos supuestos de hecho a los fines de configurar la causal prohibitiva de registro, a saber: **En primer lugar**, aquellos términos o locuciones que hayan pasado al uso general o común, estos son normalmente aquellas palabras que en sí, describen al producto a ser identificado con el signo marcario, es así que no podemos identificar como marca aquella que simplemente menciona el nombre del producto, por ejemplo, no es reivindicable la palabra "chicha", para distinguir una bebida compuesta del cereal de arroz, toda vez que en el léxico común, se conoce que dicho término es utilizado para denominar así el producto.

² **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

Dentro de este primer supuesto, también tenemos aquellas denominaciones que nacieron como marcas y que por su uso constante y reiterado o repetitivo por el público se convirtieron en términos o locuciones del uso común, lo que conocemos como el fenómeno de **"Vulgarización"** de la marca. Es así que se trata de aquellas marcas a la que se les ha diluido su fuerza distintiva.

En segundo lugar, se encuentran aquellas marcas que aun cuando no designan directamente el producto o servicio, indican una cualidad principal o esencial del producto, lo cual la convierte en marcas descriptivas.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el signo distintivo **"ANTI-MOSQUITOS"**, si bien es cierto que no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, no menos cierto que lo conforma una combinación de palabras que hacen ver la descripción del producto en sí, identificándolo como un producto que repele los mosquitos, ello en análisis de las palabras que lo contienen las cuales forman parte indudablemente del léxico común.

Con lo anterior, podemos encuadrar este hecho al primero de los supuestos contemplados en la disposición prohibitiva contenida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, es decir, al formar el conjunto de las palabras parte del léxico común, en conclusión, no son reivindicables. Así se decide.

En fuerza de los argumentos anteriores, esta Alzada conviene con la decisión emanada por El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, por lo que confirma el mismo. Así también se decide.





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 Pública³ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° **V-10.413.619** y Agente de la Propiedad Industrial N° **3549**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **FÁBRICA DE COLCHONES CONFORT, C.A.**,

SEGUNDO: RATIFICA 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

³ 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

⁴ Vid. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.