

MIPPCON/DM-N° 019.

Caracas, 10 ABR 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 03/12/2024, el ciudadano **RICARDO ALBERTO ANTEQUERA HERNÁNDEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.963.622, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 2.901, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil española **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **INTERPUSO Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 805 de fecha 07/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha 12/11/2024, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 438, de fecha 12/08/2013, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 539 de fecha 29/08/2013, que **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud de registro de la marca comercial "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", inscripción N° 2012-012070, en clase 31 Internacional, 06 Nacional, para distinguir: Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, jabones y productos



para el cuidado y aseo personal., **por considerar** que posee parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, considerándola incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **805** de fecha **07/11/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** de fecha **12/11/2024**, emitida 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 de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

¹ Vid.: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1956.



II

ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **636**, de **fecha 12/22/2024**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 21-2024**.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **13/11/2024** hasta el día **03/12/2024**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **03/12/2024**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

² **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.



III ANTECEDENTES

En fecha **12/06/2012**, mediante trámite N° 2012-012070, la sociedad mercantil española **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **Marca: "GERMAINE DE CAPUCCINI"**, en clase en clase 31 Internacional, 06 Nacional, para distinguir: Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, jabones y productos para el cuidado y aseo personal

En fecha **12/08/2013**, mediante Resolución N° **438**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **539**, en fecha 29/08/2013, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por presentar parecido gráfico y fonético con una marca previamente registrada "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", registro N° **F096887**, propiedad de la ciudadana **CARMEN VIDAL BALLESTER**, determinado que se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha **03/10/2013**, la sociedad mercantil **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**, en lo adelante, La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **07/11/2024**, mediante Resolución N° **805**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° **636**, en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha **03/12/2024**, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en sus alegatos afirma que, el órgano registral incurrió en error, al **no** considerar la expiración de la vigencia del registro de la marca negante, correspondiente al signo "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", Registro N° **F096887**, la cual quedó a su entender, sin efecto, a partir del día 23/01/2006.

Que la marca negante, fue registrada en fecha 23/01/1981, posteriormente renovada en fecha 04/01/2006, con la salvedad que, en esta oportunidad, no se verificó la culminación del procedimiento.

Que, en virtud de lo antes expuesto, la marca negante, no puede ser un obstáculo para el registro solicitado, toda vez que su registro no está vigente.



Que el órgano registral, sólo se limitó a constatar el hecho alegado en el Recurso de Reconsideración que refiere a la cesión de la marca negante a La Recurrente, sin tomar en cuenta la actual circunstancia, en el que la marca negante, efectivamente expiró su vigencia.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que la denuncia se circunscribe, en que la administración marcaria, **obvió** el hecho de que la marca negante, se encuentra efectivamente expirada, con lo cual, al parecer de La Recurrente, elimina el impedimento legal para obtener el registro solicitado, esta Alzada considera que dicha omisión, encuadra en lo que se conoce como vicio de falso supuesto de hecho.

El falso supuesto de hecho se configura, cuando la Administración al dictar el Acto, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciada por el órgano, subsumiéndolos en una norma jurídica que no le corresponde.

Esto acarrea el vicio en la causa del acto administrativo y por lo tanto, la nulidad absoluta del mismo, toda vez que se concibe bajo una apreciación falsa, errónea o inexacta de los hechos.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Como es lógico suponer, la denuncia de este vicio obliga a La Administración a revisar, los hechos plasmados en las actas contentivas del expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente tal delación.

En este orden de ideas se tiene que, revisando las actas que componen el expediente administrativo del caso, se constató que reposa en el mismo, la Cronología de Eventos, que corresponde a la marca objeto de negativa **"GERMAINE DE CAPUCCINI"**, **Registro N° F096887**, y en la cual, se evidencia las siguientes actuaciones:

DATOS GENERALES SOLICITUD N° 1978-005844	
Solicitud:	N° 1978-005844
Marca:	"GERMAINE DE CAPUCCINI"
Tipo:	Marca de Producto
Modalidad:	Denominativa
Clase:	06 Nacional
Distingue:	Sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería.
Solicitante:	CARMEN VIDAL BALLESTER
Fecha de Registro	23/01/1981
Fecha de Vencimiento	23/01/2006



CRONOLOGÍA DE EVENTOS SOLICITUD N° 1978-005844	
FECHA	EVENTO
05/05/1997	Renovación de Registro
20/03/2006	Solicitud de Renovación, Presentada en fecha 04/01/2006.

(Resaltado que destaco).

De la anterior Cronología de Eventos, se desprende que la marca negante, presenta solicitud de renovación en fecha 04/01/2006, **sin embargo, no se evidencia que el procedimiento de renovación de la marca, haya sido culminado en forma efectiva**, razón por la cual, **no** es posible establecer si está vigente o expirada.

En virtud de lo anterior, esta Alzada administrativa concuerda parcialmente con la denuncia formulada por La Recurrente, en cuanto al hecho de no haber sido constatado por parte del órgano registral, la efectiva vigencia de la marca negante, con el objeto de establecer la denegatoria del registro solicitado, por lo que encuentra forzoso, **REPONER** la causa al estado de nueva decisión del Recurso de Reconsideración, a los fines que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), determine este hecho que impide el registro solicitado. Así se decide.

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: PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por **RICARDO ALBERTO ANTEQUERA HERNÁNDEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.-10.963.622, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 2.901, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil española **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**,

SEGUNDO: ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución N° **805**, de fecha 07/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° **636**, en fecha 12/11/2024, en lo que respecta a la solicitud N° 2012-012070.

TERCERO: REPONE el procedimiento administrativo al estado de nueva decisión del Recurso de Reconsideración de conformidad con los criterios aquí expuestos.

³ **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

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 Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, 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° 4.994, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

