

MIPPCON/DM-N° 020

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10 de febrero de 2025, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-10.413.619 actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **BAFE SE**, domiciliada en la ciudad de Ludwigshafen am Rhein, Alemania, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional contra la Resolución N° 64 de fecha 06 de enero de 2025, publicada en la página 75, en el Tomo XX del Boletín de la Propiedad Industrial N° 638, de fecha 21 de enero de 2025, en la que se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 283, de fecha 30 de abril de 2015, en la que se negó la solicitud de registro de la marca NATUGRAIN inscripción N° **2014/010064** en clase 31 del nomenclátor internacional y clase nacional 36.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el recurso se ejercer contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 64 de fecha 06 de enero de 2025, publicada en el Boletín de la



propiedad Industrial N° 638 de fecha 21 de enero de 2025, 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, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta Alzada considera que el mismo cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, 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° 638 de fecha 21/01/2025, fecha esta corroborada por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-01-2025, de esa misma fecha.

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del 22/01/2025 hasta el 11/02/2025, ambas fechas inclusive.

¹ **Vid.** Gaceta oficial de la República de Venezuela No. 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **10/02/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **25 de julio de 2014**, mediante tramite N° 2014-10064, la sociedad mercantil **BASF SE**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca NATUGRAIN, en clase 31 internacional para distinguir: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

En fecha **30/04/2015**, mediante Resolución N° 283, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 556 en fecha 15/05/2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por presentar parecido gráfico y fonético con otra marca previamente registrada, determinando que está incurso en la causal prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial².

En fecha **18/06/2015**, la sociedad mercantil **BASF SE**, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

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

En fecha 06/01/2025, mediante Resolución N° **64**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **638** en fecha 21/01/2025, 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 10/02/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente, en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

"DEL DERECHO

➤ **SOBRE LAS EVIDENTES DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE AMBOS TITULARES.**

La decisión erróneamente concluye que la solicitud No. 2014-010064, se encuentra incursa en la casual de irregistrabilidad prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante, este criterio por sí solo resulta insuficiente en el presente caso, ya que se requiere también de una comparación total y visión integral del uso real y efectivo de estas marcas en el mercado de bienes y servicios.

(....)

Sus actividades comerciales y el uso de las marcas "NATUGRAIN" y "NUTRI- GRAIN", permite exponer las evidentes diferencias entre un origen empresarial y otro, donde se pueda verificar que la compra de un servicio no excluye la compra de otro; asimismo, que es

poco probable que el consumidor asocie o confunda el origen de estos productos.

➤ **SOBRE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD**

Estando el signo de nuestra representada en clase 31 internacional para identificar "Granos y productos agrícolas, hortícolas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta". Mostrando su clara orientación a la industria agraria y de alimentos para animales. Mientras que, la marca registrada por Kellogg's se encuentra en clase 30 internacional, y se utiliza para identificar una barra de cereal, lo que la ubica en la industria de alimentos procesados para humanos. Todo esto hace poco razonable que el consumidor compre uno de los productos, pensando que compra otro, cuando estos son totalmente diferentes e incluso difieren en cuanto al consumidor final de los mismos ya que uno pretende ser consumido por animales y otro por humanos.

Por otro lado, NUTRI- GRAIN, comercializado por Kellogg's, es una línea de barras de cereal para consumo humano. Por lo que sus consumidores no requieren de una educación técnica previa para adquirir estas barras, que se pueden encontrar en canales regulares de ventas de alimentos como supermercados, bodegones y farmacias.

A diferencia de NATUGRAIN, cuyo enfoque es optimizar la nutrición animal a nivel de producción, NUTRI-GRAIN se centra en proporcionar una opción alimenticia práctica y con algunos beneficios nutricionales para personas. Se vuelve improbable pensar que un consumidor podría comprar un aditivo alimentario para animales, creyendo que está comprando barras de cereal con frutas y viceversa.



En consecuencia, solicita que el Recurso Jerárquico sea declarado CON LUGAR y se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial REVOCAR la Resolución Impugnada y ordene la CONCESIÓN de la marca a la sociedad mercantil **BAFE SE**, por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

Por lo antes expuesto, se evidencia la semejanza de los sonidos de los signos en conflictos, dicha similitud fonética pudiera generar una confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos, desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, 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:

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**

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



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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 anteriormente señalado se desprende que para juzgar la confundibilidad 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.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"NUTRI-GRAIN"** cuyo titular es **KELLOGG'S COMPANY**, vs. **"NATUGRAIN"** solicitada por la sociedad mercantil **BASF, SE.**, se observa que existe una completa similitud fonética, lo que podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca ya registrada y los



amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

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, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que esta Alzada 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 los dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.413.619 actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **BAFE SE**, domiciliada en la ciudad de Ludwigshafen am Rhein, Alemania.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

⁴Vid. 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

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 Administrativa⁵, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, 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 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 esa misma fecha

⁵ **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.

