

MIPPCON/DM-N° 022

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10 de febrero de 2025, el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.585.732, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el N° **71.574**, procediendo en su carácter de apoderado de la Compañía turca, **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B Maslak, Estambul, Turquía, según poder inscrito en el libro de poderes llevado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), N° **2013/1044**, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo dictado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 60**, de fecha **06/01/2025**, publicado en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 638**, en fecha **21/01/2025**, la cual declaró **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN**, del **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° **771**, de fecha **02/11/2024**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** en fecha **12/11/2024**, el cual declaro **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN**, interpuesta por la Empresa **KOTON**



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYİ VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ,
contra la solicitud de Registro de la Marca “**KTHCOSMETICS**”.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **60** de fecha **06/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **638** de fecha **21/01/2025**, 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 del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y siendo esta alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, compete su conocimiento. Y Así se decide.

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

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de a Propiedad Industrial N° **638**, de **fecha 21/01/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N°01-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **10/02/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Y Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha 20/06/2017, mediante trámite N° **2017-10127**, el ciudadano **GHOTME MOHAMAD HACHEM**, de nacionalidad

¹ Vid. Gaceta Oficial N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

venezolana, domiciliado en Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**KTHCOSMETICS**", para Clase 03 internacional, para distinguir: "Cremas, lociones para el cabello, productos para el embellecimiento personal".

En fecha 27/12/2017, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **580**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA** la publicación de la marca a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

En fecha 08/02/2018, la sociedad mercantil **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, en lo adelante La Recurrente, hace **OPOSICIÓN** al registro de la marca "**KTHCOSMETICS**", por considerar que la misma, resulta gráficamente confundible con la marca "**KOTON**", registrada, lo cual puede hacer incurrir en error o confusión al consumidor sin obviar el aprovechamiento parasitario de una marca renombrada y dilución de su carácter distintivo.

En fecha 09/10/2018, el ciudadano **GHOTME MOHAMAD HACHEM**, ya identificado, da contestación a la Oposición formulada.



En fecha 02/11/2024, mediante Resolución N° **771** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° **636**, de fecha **12 de noviembre de 2024**, con vigor a partir del **13 de noviembre de 2024**, notificó a la empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI** la declaratoria **SIN LUGAR** a la oposición efectuada, por tanto, **OTORGA** el registro solicitado.

En fecha 28/11/2024, La Recurrente Opositora, ejerce **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa.

En fecha 06/01/2025, mediante Resolución N° **60**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° **638**, publicado en el Boletín de propiedad Industrial de fecha **21/01/2025**, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** el Acto recurrido que otorga el registro de la marca.

En fecha 10/02/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito, que existe parecido gráfico de la marca en conflicto y que



existe analogía entre los productos servicios o actividades distinguidas. En este sentido sostiene con respecto a la marca "**KTHCOSMETICS**":

"...9. En la referida resolución, el Registro de la Propiedad Industrial se limitó mediante Resolución serial a resolver un total de treinta y cuatro (34) recursos de reconsideración, interpuestos por distintas compañías no vinculadas entre sí y con argumentos totalmente disímiles, por lo que es admisible su pacífica coexistencia.

*10. Ese órgano no valoró en el caso concreto de las marcas **KOTONCOSMETICS** identificada bajo la inscripción N° 2017-010127, que la misma constituye un signo engañoso cuyo registro incurre en error o confusión del consumidor por indicar una falsa procedencia empresarial..."*

(Resaltado de La Recurrente).

En virtud de lo anterior, alega un derecho de preferencia, por poseer en su patrimonio el registro previo de la marca "**KOTON**", y tener una presencia y reputación N° 1 a nivel mundial en ropa y accesorios de mujer bajo la cual alega el conflicto.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La denuncia se basa en supuestos derechos previos exclusivos de la Opositora, Compañía turca, **KOTON**

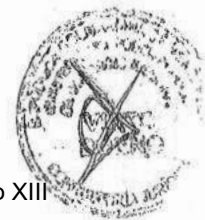
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SİRKETİ,
con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B
Maslak, Estambul, Turquía, presencia y reputación a nivel
mundial en ropa y accesorios para la mujer.

Asimismo, indica, que existe una similitud conceptual ya que
el término que se registró **"KOTON"**, es igual al registrado
"KOTONCOSMETICS", así con el uso como logo de un trébol o
flor de cuatro pétalos en el nombre **"KOTON"** que tiene tanto
la marca opositora como la marca opositada, el cual
representa la letra "O".

La denuncia de este vicio obliga a La Administración a
revisar los hechos plasmados en el expediente administrativo
del caso, a los fines de determinar, si es procedente la
denuncia presentada.

En este orden de ideas tenemos que, los productos a ser
distinguidos por la marca sujeta a oposición, en contraste
con la marca previamente registrada, son como sigue:

Marca Sujeta a Oposición		Marcas Opositoras
"KTHCOSMETICS" Clase 03 internacional Productos en la industria a identificar:	Vs	"KOTTON" Clase 18 internacional Productos en la industria a identificar:



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Marca Sujeta a Oposición	Vs	Marcas Opositoras
"Cremas, lociones para el cabello, productos de embellecimiento personal"		"Cuero e imitaciones del cuero, productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases, a saber, bolsos, maletines, billeteras, cajas hechas de cuero, estuches hechos de cuero, porta tarjetas, portallaves (marroquinería) carteras, mochilas, porta documentos, mochilas escolares" "KOTTON" Clase 35 internacional Productos en la industria a identificar: "Agrupación a favor de terceros, de una variedad de productos (excluyendo el transporte de los mismos) permitiendo convenientemente a los usuarios observar y comprar cueros e imitación de cuero y producto de estas materias no comprendidos en otras clases, a saber, bolsos, maletines,

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Marca Sujeta a Oposición	Vs	Marcas Opositoras
		billeteras, cajas hechas de cuero, estuches hechos de cuero, portallaves, (marroquinería) cartera, mochilas escolares, paraguas, sombrillas y bastones, artículos de vestir, calzados, sombrerería y medias" "KOTTON" Clase 14 internacional Productos en la industria a identificar: "Relojería (incluyendo cronómetros y sus partes, correas para relojes de pulseras" "KOTTON" Clase 25 internacional Productos en la industria a identificar: "Artículos de vestir, calzados, sombrererías, medias"

Del contraste anterior, se aprecia que, la marca sujeta a oposición, no son parecidas ni gráfica ni fonéticamente,



asimismo son para identificar productos diferentes, con redes de distribución diferentes y de clases diferentes, la marca otorgada es de clase 03 internacional y las de la opositora son de clase 14, 18, 25 y 35 internacional.

Aunado a esto la Empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SİRKETİ**, la cual realiza la Oposición a la marca registrada, no opera en Venezuela, no tiene presencia en el país, por lo que no existe la competencia parasitaria denunciada, porque no es una marca con trayectoria, ni reconocimiento dentro del territorio de Venezuela.

La doctrina con respecto a las Marcas con prestigio denominadas notorias, indica, que son aquellas que, por su mercado, su uso extensivo o publicidad, se han difundido ampliamente, siendo generalmente conocidas, al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue.

En el mismo orden de ideas, esta Alzada observa, que la marca "**KOTTON**", de la empresa Opositora, por no tener presencia en el país de acuerdo al Principio de territorialidad, las marcas están protegidas únicamente en el país en donde se solicita el registro y se concede el mismo y según manifestación expresa de la Opositora, "*ha explorado la posibilidad de iniciar operaciones en el país*".



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Visto lo anterior, las marcas en conflicto, difieren entre sí, por lo que el argumento de complementariedad de usos, destinos marcarios, notoriedad, presencia, identidad en el país y derechos preferenciales alegados, no se infieren. Y Así se declara.

En lo que respecta al argumento del parecido gráfico que puede hacer incurrir en error al público consumidor sobre el origen empresarial de la marca, esta Alzada considera que, el mismo NO posee parecido, no está sujeta a confusión, además distinguen productos distintos, de clases distintas, con consumidores distintos, con distintas cadenas de comercialización, toda vez que, la marca oponente obedece a una franquicia, cuyo margen de comercialización es cerrado y la marca concedida por el órgano registral, obedece al consumo masivo en cualquier tienda.

Vale mencionar, que la doctrina y jurisprudencia marcaria es extensa en la materia al establecer, que el solo parecido gráfico o fonético no es suficiente para negar el registro de una marca, es necesario como en el presente caso, que existan canales de comercialización distintos, lo que influye en un consumidor distinto, que no conllevará a confusión. Y Así se declara.

Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concluye que, en la comparación de los signos marcarios, los productos que distinguen no generan un riesgo de confusión y de acuerdo al principio de especialidad marcaria, permite la coexistencia pacífica, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incurso en ninguna causal de improcedencia de registro, establecida en la Ley de Propiedad Industrial. Y 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 Pública² en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

UNICO: SIN LUGAR, el **Recurso Jerárquico** interpuesto por el ciudadano **JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad **Nº V-11.585.732**, abogado en ejercicio, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº **71.574**, procediendo en su

² Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

carácter de apoderado de la compañía turca, **KOTON
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYİ VE TICARET ANONIM SİRKETİ.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos³, 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° 14, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

³ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981.

⁴ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010.

