

MIPPCON/DM-N° 033

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 11/02/2025, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-10.413.619, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.549, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil Estadounidense **MPR REVOCABLE TRUST, INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 64 de fecha 06/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 en fecha 21/01/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto en fecha 27/10/2010, contra la Resolución N° 0379 de fecha 01/10/2010, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 515 en fecha 01/10/2010, que **NIEGA DE OFICIO** la solicitud de registro de la marca comercial **"UPPER D.E.C.K"**, inscripción N° 2008-016633, en clase 28 Internacional, para distinguir: juegos de destreza, de acción; máquinas de juegos de entretenimiento; juegos de galería; juegos de video educativos electrónicos tipo galería; juegos



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de video electrónicos tipo galería; juegos de mesa de baloncesto; entre otros tipos y sus variedades., entre otros, **por considerar** que posee parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca ya registrada, haciéndola 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° **64** 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 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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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° **638**, de **fecha 21/01/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025**.

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **11/02/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, por lo que se concluye que fue presentado 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 **22/08/2008**, mediante trámite N° **2008-016633**, la sociedad mercantil estadounidense **MPR REVOCABLE TRUST**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **Marca: "UPPER D.E.C.K."**, en clase en clase 28 Internacional, para distinguir: Juegos de destreza, de acción; máquinas de juegos de entretenimiento; juegos de galería; juego de video educativos electrónicos tipo galería; juegos de video electrónicos tipo galería; juegos de mesa de baloncesto; equipos para jugar juegos de billar; equipos para jugar juegos de bingo; juego de mesa: juegos de cartas; juegos de video operados con monedas; juegos de dados; conjuntos de boletos desechables para jugar juegos de azar, entre otros.

En fecha **01/10/2010**, mediante Resolución N° **0379**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **515**, en fecha 01/10/2010, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por presentar parecido gráfico, fonético y conceptual con una marca previamente registrada denominada **"UPPER D.E.C.K."**, registrada a nombre **THE UPPER DECK COMPANY**", registro N° **P286494**, razón por la cual considera que está

incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 27/10/2010, la sociedad mercantil estadounidense **MPR REVOCABLE TRUST**, a través de su Apoderado Legal ciudadana DELFINA ALONSO BRICEÑO, titular de la cédula de identidad N° V.-3.959.639 en lo adelante La Recurrente, interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

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 11/02/2025, 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 de apreciación del signo, sin hacer un análisis exhaustivo del mismo y, **sin tomar en cuenta la cesión que se realizó** a favor de la empresa **MPR REVOCALBES TRUST**, tratándose de dos (2) marcas de la misma titular.



Asevera que su caso corresponde a una familia marcaria, la cual, se ve configurada cuando un mismo titular obtiene derechos exclusivos sobre un mismo signo o sus variaciones.

Que el órgano registral, solo se limitó a constatar el hecho impositivo de registro con la existencia de la marca negante, **pero no verificó la cesión de la marca negante en favor de La Recurrente.**

Que, en virtud de lo antes expuesto, alega que no se tomó en cuenta la solicitud de traspaso o cesión presentada tanto en el Recurso de Reconsideración como en el Recurso Jerárquico, a los fines de dictar el acto objeto de impugnación.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que la denuncia se circunscribe, en que la administración marcaria, **obvio constatar el hecho** que tanto la marca solicitada como la marca registrada pertenecen a un mismo y único titular, esta Alzada considera que dicha circunstancia, 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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.

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

De comprobarse lo anterior, el hecho impeditivo de registro quedaría desvirtuado, por corresponder al derecho que todo titular de una marca posee a los fines de establecer una familia de marcas, sin que ello implique riesgo de confusión de procedencia empresarial en el público consumidor.

En este orden de ideas tenemos que, de la revisión efectuada a las actas contenidas en el expediente administrativo del caso, se desprende lo siguiente:

Riela en los folios 16 y 17, Resolución N° **0379** de fecha **01/10/2010** (Acto Primigenio), en el cual consta que la negativa de registro obedece a la existencia previa de la marca "**UPPER D.E.C.K.**", en Clase 28 Internacional, registrada



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

con el N° **P286494**, propiedad de la sociedad mercantil norteamericana **THE UPPER DECK COMPANY**.

Riela en los folios 20 al 27, Recurso de Reconsideración y las pruebas anexadas en el mismo, en el que La Recurrente aporta como medio probatorio una solicitud de cesión a su favor de la marca negante **"UPPER DECK"**, Registro N° **P270265**.

Del análisis efectuado a la solicitud de cesión de la marca negante en favor de La Recurrente, se constató efectivamente que, en el espacio correspondiente a la identificación y firmas de las partes, **NO EXISTE FIRMA NI IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE CEDENTE Y SU APODERADO**.

Por otra parte, esta Alzada observa, que en lo que respecta al **CESIONARIO**, sólo consta la firma del apoderado del cesionario careciendo el documento de cesión de la identificación tanto del apoderado del cesionario, como del cesionario del mismo. (Folio 24). Asimismo, se aprecia que la solicitud de cesión obedece a un signo marcario con registro distinto al determinado por el órgano registral.

No obstante, visto que los asuntos tramitados ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), revisten seriedad, se observa que dicho órgano dio inicio a una solicitud de cesión de marca, en virtud que riela en los folios (24-27) del expediente administrativo, el acuse de recibo

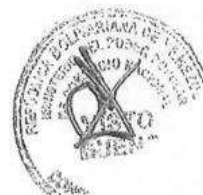
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

respectivo, así como también, la **declaración** del pago de los timbres fiscales, más no así los pagos respectivos.

Por otra parte, se constató que la marca por la cual la solicitante alega su cesión, **no tiene** el mismo número de registro, por el cual se declaró la negativa de oficio, pero si pertenece a la misma empresa titular de la marca negante, por lo cual existe indicio de un mismo titular.

En virtud de estas circunstancias, esta Alzada considera que el procedimiento de registro de la cesión de marca se inició aún cuando presenta carencia de firmas, pero no se constata su culminación efectiva en el expediente administrativo del caso, por lo que esta Alzada no puede determinar si la cesión es válida o se ha hecho efectiva.

Como puede inferirse, esta Alzada administrativa **concuerta parcialmente** con la denuncia formulada por La Recurrente, en cuanto a la falta de constatación por parte del órgano registral, de la efectiva cesión de la marca negante a su favor, por lo que encuentra forzoso **REPONER** la causa al estado de nueva decisión administrativa, a los fines que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), determine efectivamente si está configurado la cesión de marca 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 la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-10.413.619, Agente de la Propiedad Industrial bajo el N° 3.549, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil Estadounidense **MPR REVOCABLE TRUST**.

SEGUNDO: REVOCA el acto administrativo recurrido que decide el Recurso de Reconsideración, así como la Resolución **N° 0379** (acto primigenio) de fecha 01/10/2010, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 515 en fecha 01/10/2010, en lo que respecta a la solicitud N° 2008-016633 de fecha 22/08/2008.

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

TERCERO: REPONE, el procedimiento administrativo al estado de nueva decisión administrativa, siguiendo los criterios aquí expuestos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, 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° 1.914, 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.

