

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
(SAPI) REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 01 DE MARZO DE 2024**

213°, 165° y 25°

Nº 256

Vistos los recursos de reconsideración interpuestos conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contra los actos administrativos contenidos en la Resoluciones N^{os} 769, 1177, 9, 1840, 68, 439 y 436 publicadas en los Boletines de la Propiedad Industrial N^{os} 613 de fecha 23 de diciembre de 2021, 544 de fecha 23 de diciembre de 2014, 461 de fecha 19 de diciembre de 2003, 545 de fecha 26 de febrero 2014; 583 de fecha 18 de mayo de 2018, y 539 de fecha 29 de agosto de 2013, respectivamente, que declaró que los signos que se detallan a continuación describen características, informaciones o cualidades de los productos o servicios que pretenden amparar, en este sentido se encuentran incursos en la causal de irregistrabilidad establecida en el ordinal 9° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial;

| Nº | SOLICITUD | MARCA | CLASE | SOLICITANTE |
|-----------|------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 2017-014205 | BILLETÓN | 35 | C.V.A. INVERSIONES C.A. |
| 2 | 2021-001564 | HYPER REAL | 3 | MAKE-UP Art Cosmetics Inc. |
| 3 | 2002-011787 | OXICLEAN | 3 | CHURCH & DWIGHT CO., INC |
| 4 | 2002-011788 | OXICLEAN | 5 | CHURCH & DWIGHT CO., INC |
| 5 | 1997-000448 | CHOCOPIE | 30 | ORION CORPORATION |
| 6 | 2001-017306 | BARISTA | 7 | STARBUCKS CORPORATION |
| 7 | 1999-017938 | SPINNING | 25 | MAD DOGG ATHLETICS, INC. |

La causal de irregistrabilidad en estos casos se encuentra contemplada en el ordinal 9° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que expresamente dispone:

*Artículo 33.- “No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
9°) los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género... naturaleza...”*

La mencionada disposición comprende dos supuestos a saber: en primer lugar, se ubicarían tanto las denominaciones que nacieron como marcas y que por su uso constante y reiterado o repetido por el público en general se convirtieron en términos o locuciones necesarias para designar los correspondientes productos o servicios (se trata de aquellas marcas a las que se les ha diluido su fuerza distintiva) como aquellas que consisten en sí la designación común o necesaria para designarlos (genéricas). En segundo lugar, se encuentran aquellas que aun cuando

no designan directamente el producto o servicio, indican una cualidad primaria y esencial de los mismos (descriptivas).

Ahora bien, estos supuestos o prohibiciones contenidas en la norma, evidentemente habrán de considerarse tomando en cuenta los productos o servicios que con el signo que se pretenden distinguir, asunto que obedece a que la marca no es un signo en abstracto sino íntimamente ligado a los productos o servicios respectivos.

En efecto este Registro de la Propiedad Industrial del examen realizado a los signos que nos ocupa, determina que son suficientemente distintivos y gozan de capacidad diferenciadora respecto de los productos o servicios que se pretenden proteger en las clases 3, 35, 5, 30, 7 y 25 Internacional respectivamente.

En este sentido, las referidas solicitudes de registro, evocan ciertas características sin proporcionar información directa del producto o servicio. En este contexto, este despacho observa que pueden ser calificadas como marcas evocativas.

Ahora bien, en virtud del cúmulo de solicitudes en trámite y con el fin de dar celeridad a dicho proceso, con base a lo previsto en los artículos 26, 141 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en razón al principio de economía procesal establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 35 ejusdem, que establece que los órganos de la Administración Pública, pueden utilizar procedimientos expeditos en la tramitación de los asuntos que así lo justifiquen.

En razón de las consideraciones que anteceden y, habiendo sido efectuado el examen de registrabilidad de los signos, cuyo resultado arroja que no se encuentran incursos en las causales prohibitivas de registro establecidas en la Ley, por lo tanto, es procedente la concesión de las marcas.

III RESUELVE

De acuerdo a los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden y, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, este Registro de la Propiedad Industrial, decide:

- 1.- Declarar **CON LUGAR** los Recursos de Reconsideración interpuestos.
- 2.- **REVOCAR** las Resoluciones N^{tos} 769, 1177, 9, 1840, 68, 439 y 436 publicadas en los Boletines de la Propiedad Industrial N^{ro} 613 de fecha 23 de diciembre de 2021, 544 de fecha 23 de diciembre de 2014, 461 de fecha 19 de diciembre de 2003, 545 de fecha 26 de febrero 2014; 583 de fecha 18 de mayo de 2018, y 539 de fecha 29 de agosto de 2013, respectivamente, que negó las solicitudes antes indicadas, quedando firmes para las demás solicitudes de registros.
- 3.- **CONCEDER** los siguientes signos mencionados anteriormente.
- 4.- **ORDENAR** la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, según lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Propiedad Industrial.

La parte interesada deberá consignar por escrito el pago de las tasas correspondiente a la presente concesión en un lapso de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Boletín de la Propiedad

Industrial, de acuerdo con lo establecido en el contenido de los artículos 47 y 83 de la Ley de Propiedad Industrial. Se advierte que, conforme a la legislación vigente, el incumplimiento en el pago de los derechos de registro, dará lugar a que quede sin efecto la Providencia Administrativa del Registrador sobre el registro y nulas las actuaciones respectivas.

Comuníquese y Publíquese,



HENDRICK J. PERDOMO COLMENARES
Director del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio (E) Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)

Designado mediante Resolución N° 055/2023 de fecha 07/09/2023,
Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 42.720 del 22/09/2023

HPC/YMD/VV/YRB/IA