



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 032

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

### RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.357.560 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 74.929, actuando en este acto como apoderado de la sociedad mercantil **LABORATORIOS NOLVER, C.A.**, domiciliada en Caracas, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 720, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en la página 60, en el Tomo VII del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 701, de fecha 27 de julio de 2021, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial inscripción N° **2018/013967** para clase 05 del nomenclátor internacional.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

## COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 720**, de fecha **16 de octubre de 2023**, publicada de la página 60, en el Tomo VII, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, emanada del 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, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, y siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Y así se decide.

De manera que, no constatada la existencia de alguna de las causales de Inadmisibilidad establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos<sup>1</sup> y, verificados los requisitos contenidos en el artículo 49, al cual remite el artículo 86 *ejusdem*, esta Alzada ADMITE por cuanto ha lugar en derecho el presente Recurso Jerárquico, incoado contra el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 720**, de fecha **16 de octubre de 2023**, publicada de la página 60, en el Tomo VII, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de

<sup>1</sup> Vid. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 2.818 Extraordinario del 01 de julio de 1.981.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, dictada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, salvo su apreciación en la definitiva.

## II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al cual remite el artículo 86 *eiusdem*, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del presente recurso y al respecto debe precisar que, con ocasión del Recurso de Reconsideración incoado el 15 de septiembre de 2021, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en la página 60, en el Tomo VII, la Resolución N° 720, de fecha 16 de octubre de 2023, divulgado en fecha 20 de noviembre de 2023, con vigencia a partir del 21 de noviembre de 2023, presentando el recurrente el 11 de diciembre de 2023, el **Recurso Jerárquico**, por lo que, siendo el plazo establecido en el artículo 95 de la ley *ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoar dicho Recurso, se aprecia que el mismo fue presentado en tiempo hábil. Y así se declara.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

### III

#### ANTECEDENTES

En fecha **20 de noviembre de 2023**, fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 en la página 60, Tomo VII, la Resolución Administrativa N° 720, (en adelante denominada Resolución Impugnada), mediante la cual, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración presentado contra la Resolución Administrativa N° 701 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 610 que negó de oficio la solicitud de registro N° 2018-013967, en clase 05 internacional para la marca **ESKINAL**, solicitada por mi representada, puesto que, a juicio de ese Despacho, el signo **ESKINAL**, se encuentra incurso en la Disposición prohibitiva establecida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial, por presentar un supuesto parecido con la marca **SQUIMAL** N° P350291.

### IV

#### FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta el recurrente en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

#### "DEL DERECHO

- **De la admisión y la oportunidad para presentar el presente Recurso Jerárquico:**





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y siendo la oportunidad legal prevista para presentar Recursos conforme a lo establecido en el Aviso Oficial emitido por el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 20 de noviembre de 2023 que señala como fecha de vencimiento de los quince (15) días hábiles para la presentación de Recursos, el día 11 de diciembre de 2023, ejerzo formalmente en nombre de MI REPRESENTADA Recurso Jerárquico contra la Resolución Administrativa N° 720 mediante la cual, el Registrador de la Propiedad Industrial declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración presentado contra la resolución por medio de la cual este Despacho negó de oficio la solicitud de registro N° 2018-013967, en clase 05 internacional para la marca ESKINAL fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho.

➤ **De la especialidad de los productos que protegen las marcas en conflicto:**

Entre las razones aducidas en la Resolución Impugnada para rechazar el registro de la marca ESKINAL, el RPI señala:

Una vez efectuada la revisión de los archivos que reposan en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, se verificó que las bases de la negativa de las solicitudes de registro se encuentran vigentes, en virtud de ellos, para atender la petición del recurrente resulta necesario hacer una comparación de los signos con el fin de determinar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En efecto, luego del análisis de los signos marcarios, este Registro observa que los signos contienen parcialmente el signo registrado,





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

no encontrando distintividad, lo cual puede (Sic) inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el que fue registrado previamente, pudiendo causar graves perjuicios a derechos marcario del titular registrado.

Ahora bien, en nuestro criterio, el RPI ha cometido un error en el análisis de los productos protegidos por las marcas en conflictos, pues no ha considerado la especialidad y especificidad que hay en los mismos y el tipo de consumidor al cual están dirigidos, lo cual marca una diferencia importante y permite la coexistencia de ambos signos en el mercado.

A este respecto, es importante considerar que MI REPRESENTADA solicitó la marca **ESKINAL** N°. **2018-013967** con un distingue claramente específico y limitado para los productos que efectivamente comercializará este signo. En este sentido, se puede observar en el trámite de registro que el listado de productos solo está comprendido por "Productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso; agentes antineoplásicos e inmunomodulares" cuya protección viene enmarcada dentro de los productos comprendidos en las clases 05 internacional.

➤ **De la Posibilidad de Convivencia Pacífica entre la Marca de MI REPRESENTADA y la Marca que sirvió de Base para su Negativa de Oficio.**

Luego de haber demostrado que las marcas en supuesto conflictos pueden convivir pacíficamente en el mercado, consideramos conveniente señalar que ambas además de estar dirigidas a





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

satisfacer necesidades distintas, por un lado, el tratamiento del cáncer, y por el otro, tratamiento para aliviar dolores, es evidente que ambos signos presentan diferencias gráficas y fonéticas sustanciales, que las hacen diferenciables una de otras.

- ✓ Al confrontar ambos signos en conjuntos, se pueden apreciar diferencias ESKINAL-SQUIMAL.
- ✓ El radical de ambos signos es destino.
- ✓ Ambas marcas tienen una base conceptual totalmente distinta, así como una connotación distinta en el Castellano, ESKINAL se refiere a algo que hace esquina. Por otro lado, el término de la marca base de esta negativa SQUIMAL, hace referencia a los esquimales, haciendo referencia a un pueblo de raza mongólica que habita la margen ártica de América del Norte, de Groenlandia y de Asia. Por lo que tienen conceptos totalmente diferentes y diferenciables entre sí.

Finalmente, alega que se hace necesario recalcar que la especialidad del producto que pretende proteger MI REPRESENTADA, al ser productos antineoplásticos e inmunomodulares, indicados para tratar pacientes con cáncer como la leucemia y que no hayan respondido o que hayan desmejorado durante o después de un tratamiento contra dichas enfermedades. Por lo que es evidente que para tener acceso producto identificado con el signo ESKINAL, se necesitará obligatoriamente de una instrucción o recípe médico especialista en oncología por lo que queda





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

descartada cualquier posibilidad de confusión entre ambos signos.

En consecuencia, solicitan que este 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 de MI REPRESENTADA, luego de haber sido demostrado que es posible la convivencia pacífica entre las marcas en supuesto conflicto.

V

### MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente 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 presente Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la Resolución N° 720 de fecha 16/10/2023, mediante la cual el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto por el apoderado de la sociedad mercantil **LABORATORIOS NOLVER, C.A.**, y Confirma la Resolución N° 701, de fecha 27 de julio de 2001 "...solo respecto a la solicitud de registro de marca **"ESKINAL"** solicitud N° 2018-013967, por lo que continúa **NEGADO** el referido signo, publicado en el Boletín de la





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

Propiedad Industrial N° 625, Tomo VII, pagina 60 de fecha 20 de noviembre de 2023.

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>2</sup> y el Decreto N° 1.768<sup>3</sup>, refieren que el Registro de la Propiedad Industrial junto con la Dirección Nacional de Derecho de Autor conforman al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el cual es un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio con competencia en materia de Comercio, dicho Registro estará a cargo de todo lo relativo a la propiedad industrial, destacando en el artículo 42 de dicha Ley, las atribuciones del Registrador, que se transcriben a continuación:

*"Artículo 42.- Son atribuciones del Registrador:*

- a) estudiar los expedientes respectivos;*
- b) autorizar o negar las solicitudes de registro, cesiones, cambios de nombre o renovaciones que cursen ante la oficina, según que estén o no de acuerdo con la Ley;*
- c) certificar las copias de los documentos que existan en la oficina, salvo las prohibiciones a que se hace referencia en el artículo 40;*
- d) firmar los títulos correspondientes y los libros de registro;*
- e) ordenar las publicaciones de Ley;*

<sup>2</sup> *Vid.* Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.

<sup>3</sup> *Vid.* Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.192 de fecha 24 de abril de 1997.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

- f) autorizar con su firma los documentos que sean extendidos por la oficina;
- g) emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades judiciales o administrativas;
- h) conocer y decidir las oposiciones conforme a la Ley;
- i) organizar el trabajo de la Oficina y hacer al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Fomento, las sugerencias que estime convenientes;
- j) autorizar las publicaciones de la Oficina;
- k) suspender a los Agentes Marcarios, de conformidad con el artículo 53 de esta Ley; y
- l) las demás que señalen las leyes".

De la norma antes transcrita, se desprende con meridiana claridad en los literales a y b, que el registrador dentro de sus atribuciones está la de analizar minuciosamente los expedientes y autorizar o negar las solicitudes de registro, de cuyo procedimiento vale destacar, que el registrador motiva la negativa, luego efectuar la revisión exhaustiva del expediente y de los archivos que reposan en ese servicio.

En este mismo orden de ideas, los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>4</sup>, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se

<sup>4</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada y las que puedan presentar confusión con otra marca ya registrada o que pueda producir error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia<sup>5</sup> 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*

---

<sup>5</sup> **Vid.** Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

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 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;





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

**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).

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 anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

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 **"SQUIMAL"** cuyo titular es **RENE FRANCISCO RAISSIGUIER**, vs. **"ESKINAL"** solicitada por la sociedad mercantil **LABORATORIOS NOLVER, C.A.**, se evidencia 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 este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.





*República Bolivariana de Venezuela*  
*Ministerio del Poder Popular*  
*de Comercio Nacional*

## 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 Pública<sup>6</sup> en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.357.560 e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 74.929, actuando en este acto como apoderado de la sociedad mercantil **LABORATORIOS NOLVER, C.A.**, domiciliada en Caracas.

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

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

---

<sup>6</sup>Vid. 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*

Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>7</sup>, 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. -

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. N. B. V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

<sup>7</sup> Vid. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

