



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 035

Caracas, 17 ABR 2024

AÑOS 213°, 165° y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° 9.969.974, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 55.687, actuando como apoderado de la sociedad de comercio "**PROCESADORA CACAO REAL, C.A.**", consignó RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, en contra de la Resolución N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo III, páginas 92 a 94 del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625 de fecha 21 de noviembre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).





I ANTECEDENTES

- 1) En fecha 15 de abril de 2004, se protocoliza la empresa PROCESADORA CACAO REAL, C.A. en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 9, tomo 895-A, la cual tendrá por objeto, la compra y venta de productos naturales, tales como cacao, café, etc., elaboración, distribución, comercialización de los mismos y sus derivados.
- 2) El ciudadano Juan Francisco Hernández, titular de la cédula de identidad N° V-6.820.215, en su carácter de socio administrador de la empresa Procesadora Cacao Real, C.A., efectuó el 8 de septiembre de 2006, la solicitud del nombre comercial CACAO REAL, bajo el N° 06-20273.
- 3) En el Boletín de la Propiedad Industrial N° 542, de fecha 1 de noviembre de 2013, se publicó la Resolución N° 874, en el Tomo II, página 63, por medio del cual ese despacho niega el registro de la denominación comercial CACAO REAL, en la clase internacional 46, alegando que "EL SIGNO NO REVISTE NOVEDAD CONTIENE EL GÉNERO Y DESCRIBE EL PRODUCTO PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN".
- 4) El ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, anteriormente identificado, en su carácter de apoderado de la empresa





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

PROCESADORA CACAO REAL, C.A. interpone en fecha 27 de noviembre de 2013, recurso de reconsideración, ante el Registrador de la Propiedad Industrial, en el cual refiere en su segunda hoja, lo siguiente: "...el signo CACAO REAL... es un término arbitrario... Las marcas arbitrarias son aquellas que consisten en palabras que tienen un significado real pero, no obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con el producto...".

- 5) El Boletín de la Propiedad Industrial N° 588, de fecha 12 de noviembre de 2018, refiere en un Aviso Oficial, que los interesados disponen de un plazo de dos (2) meses, para ratificar el recurso administrativo a las solicitudes de marca, estableciendo en la página 9 del Tomo IV, sección: marcas, (continuación), Negadas de oficio, a la marca: CACAO REAL.
- 6) En fecha 27 de diciembre de 2018, el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, en su carácter de apoderado de la empresa PROCESADORA CACAO REAL, C.A., ratificó el recurso de reconsideración, a la solicitud negada de oficio N° 2006-20273.
- 7) Se publica el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 21 de noviembre de 2023, el cual tiene en el Tomo III, páginas 92 a 94, la Resolución Administrativa N° 601, en la cual se declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto y ratificado, así como confirma la Resolución N° 874, publicada en el Boletín de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

la Propiedad Industrial N° 542 que negó de oficio la solicitud de registro N° 2006-020273, para la marca CACAO REAL, fundamentado en lo siguiente:

"... una expresión será descriptiva cuando dé noticia de manera directa sobre datos, características o informaciones del producto o servicio que pretenda identificar, designando una cualidad primaria y esencial del mismo ...omissis... este Registro de la Propiedad Industrial, luego del análisis de la marca de nombre comercial solicitada considera, que dicho signo se relaciona en forma directa con los servicios que se pretenden proteger ya que indica su objeto, naturaleza..."

- 8)** En el Recurso Jerárquico de fecha 11 de diciembre de 2023, se concluye lo siguiente: "...La marca CACAO REAL solicitada por MI REPRESENTADA tiene todos los elementos necesarios para que pueda ser considerada como tal, y de que es posible su concesión, en virtud de la existencia de numerosos precedentes de signos que incluyen el término "CACAO" y los cuales han convivido pacíficamente en el mercado, al ser un término meramente evocativo..."





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

II

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna la Resolución N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en el Tomo III, páginas 92 a 94, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 21 de noviembre de 2023.

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.

III

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, se observa que el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, interpuso en fecha 11 de diciembre de 2023, RECURSO JERARQUICO ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, reuniendo los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, al cual remite el artículo 86 *eiusdem*. En tal sentido, pasa esta Alzada a pronunciarse sobre la temporalidad de la interposición del

¹ *Vid.* Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, de fecha 1° de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

aludido recurso y al respecto debe precisar que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó la Resolución N° 601, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20 de noviembre de 2023, el cual tiene una vigencia para recurrir, a partir del 21 de noviembre de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023, por lo que al observarse que el recurrente, en fecha 11 de diciembre de 2023, interpuso el Recurso Jerárquico, se ajusta, al plazo establecido en el artículo 95 de la ley *Ut supra* mencionada, de quince (15) días hábiles para incoarlo. En tal sentido, se aprecia que el mismo fue presentado en su oportunidad. Y así se declara.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Analizadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada para decidir observa:

El Recurso Jerárquico interpuesto, tiene su antecedente en la Resolución N° 601, mediante la cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto y ratificado por el referido ciudadano, y confirma la Resolución N° 874, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 542, que negó de oficio la solicitud de registro N° 2006-020273, en clase 46 (NC), para el nombre comercial CACAO REAL, por encontrarse incurso en la disposición prohibitiva establecida en el ordinal 1) del





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial², el cual refiere lo siguiente:

“Artículo 34.- Tampoco podrán registrarse:

1º) las denominaciones comerciales meramente descriptivas de la empresa que se pretenda distinguir, salvo que, además de esta parte descriptiva, contengan alguna característica que sirva para individualizarlas. En este caso el registro solo protegerá la parte característica; ...Omissis...”.

Al respecto, vale referir, la pertinencia de analizar lo que comprende la denominación de marca comercial, establecida en el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, la cual es todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras que revista **novedad**, a efecto de **distinguir** los artículos que produce o que comercia, o su propia empresa, es por ello, que al considerarse, que tanto el objeto social establecido en el acta constitutiva estatutaria, así como el distingue en la solicitud del nombre comercial, en ambos se refiere la compra y venta de productos naturales, tales como **cacao** o café, así como la elaboración, distribución, comercialización de los mismos y sus derivados, por lo cual la empresa, debió considerar lo dispuesto en la Ley, antes de introducir la solicitud para la obtención de un nombre comercial, y en especial las prohibiciones establecidas en el

² **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

artículo 33 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial, a efecto de considerar una denominación o marca, no sea descriptiva, que sea realmente novedosa y que busque individualizarse con los consumidores que adquieren sus productos en el mercado, que la distinga con el público en general, y pueda diferenciarse de sus competidores.

Al respecto, al observarse el objeto de la empresa con la solicitud de marca CACAO REAL, se evidencia que la misma está prohibida expresamente en el numeral 1 del artículo 34 de la aludida Ley, ya que la primera palabra (CACAO) está contenida en el objeto de la empresa o producto para comercializar y adicional la incluye en el distingue de la solicitud, y a su vez incorpora otra palabra (REAL), para describir el producto que requiere protección.

Al respecto, es menester considerar un extracto de la sentencia de la Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo³, cuyo ponente es la Juez MIRIAM E. BECERRA T, la cual refiere lo siguiente:

“En este sentido podemos sostener que en esta misma línea, la distintividad tiene que ver con la percepción de la gente porque ésta es la capacidad de un signó para diferenciar en el mercado, los productos o servicios determinados de una empresa de los demás productos o servicios de igual o similar

³ Vid. Sala de Sesiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo³, de fecha 23 de octubre de 2014, cuyo PONENTE es la Juez MIRIAM E. BECERRA T, y se encuentra en el EXPEDIENTE N° AP42-G-2013-000196.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

naturaleza que se ofrezcan en el mercado. Por lo tanto, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación usual del producto o servicio de que se trate, es decir, signos genéricos, o se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber los signos descriptivos, así como aquellos que estén constituidos solamente por denominaciones de uso común en la comercialización o prestación de los mismos" (subrayado nuestro).

En tal sentido, al demostrarse que la palabra CACAO está contenida en el objeto de la empresa o producto para comercializar y adicional la incluye en el distingue de la solicitud, lo cual contraviene lo establecido en el ordinal 1) del artículo 34 de la Ley de Propiedad Industrial, por tal motivo, este despacho declara de oficio **SIN LUGAR** el recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano RAFAEL ORTIN PEROZO, anteriormente identificado, actuando como apoderado de la sociedad de comercio "PROCESADORA CACAO REAL, C.A.", por lo cual **CONFIRMA** la decisión contemplada en la Resolución N° 601, de fecha 16 de octubre de 2023, emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

V 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 lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Despacho declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **RAFAEL ORTIN PEROZO**, titular de la cédula de identidad N° V-9.969.974, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad de comercio "**PROCESADORA CACAO REAL, C.A.**".

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

⁴ 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 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. -

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Decreto N° 4.914, de fecha 3 de febrero de 2024
G. O. R.B.V. N° 6.794, Extraordinaria, de la misma fecha

⁵ 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.

