



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 039.

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

### RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 44.858, actuando en este acto por cuenta e interés en la gestión de negocio de la sociedad mercantil estadounidense **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de América, 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 las páginas 60-63, 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° 157, de fecha 17 de abril de 2007, en la que negó la





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

solicitud de registro de la marca comercial **TAZO** inscripción N° **2006/017319** para clase 30 del nomenclátor internacional.

## I 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 las páginas: **60-63**, 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 *eiusdem*, 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**

<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*

**de octubre de 2023**, publicada de las páginas 60-63, 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, 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 *ejusdem*, 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 29 de mayo de 2007, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en las páginas 60-63, 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 la 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 **09 de agosto de 2006**, la sociedad mercantil **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, presentó la solicitud de registro de la marca **"TAZO"** **Clase 30 internacional**, ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), quedando inscrita bajo el N° 2006-017319.

Luego de superar exitosamente el examen de forma, la solicitud N° 2006-017319 fue publicada en el BPI N° 482 de fecha 25 de octubre de 2006, sin que fuese objeto de oposición alguna por parte de terceros por lo que se procedió a la realización del correspondiente examen de fondo.

Al momento de practicar el correspondiente examen de fondo, el funcionario examinador consideró que la solicitud estaba incurso en la disposición prohibitiva contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por supuesto parecido gráfico y fonético con la marca TAZOS, registrada ante el SAPI bajo el N° P242956 de fecha 11 de noviembre de 2002 a nombre de la empresa americana





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

Pepsico Inc., con domicilio en el Estado de Carolina del Norte, EEUU. Así, mediante Resolución Oficial N° 151 publicada en el BPI N° 487 de fecha 8 de mayo de 2007, se declaró la negativa de la marca con base en la mencionada disposición prohibitiva.

En fecha 29 de mayo de 2007, estando dentro del término legal estipulado en el artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos<sup>2</sup>, ejerció Recurso de Reconsideración contra la negativa de oficio de la solicitud N° 2006-017319.

Finalmente, mediante Resolución N° 720, de fecha 16 de octubre de 2023, publicada en las páginas 60-63, 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, declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 157, de fecha 17 de abril de 2007, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial **TAZO** inscripción N° **2006/017319** para clase 30 del nomenclátor internacional.

#### IV

### FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

---

<sup>2</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01/07/1981





## "DEL DERECHO

### ➤ **La Acumulación del Expediente:**

El funcionario que emite la resolución aquí impugnada, procedió a la "acumulación" de treinta y seis (36) expedientes en relación con los cuales se habían presentado recursos de reconsideración contra la negativa de las marcas, sin ningún de tipo de base legal, sino simplemente aseverando que en todos los casos "... los signos contienen parcialmente el signo registrado, no encontrando distintividad, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el que fue registrado previamente, pudiendo causar graves perjuicios al derecho marcario del titular del signo registrado".

### ➤ **Titularidad de mi Representada sobre la marca TAZO:**

Mi representada es titular de un importante número de registros que incluyen la marca TAZO, nótese que la cobertura de la solicitud N° 2006-017319, está íntimamente relacionada con los productos sobre los cuales ya posee registros marcarios".

Asimismo, señala que el SAPI ha reiterado en numerosas decisiones el principio según el cual al titular de un derecho le asiste el derecho subjetivo de ampliar la protección y obtener uno nuevo para los mismos o análogos artículos.

Siendo que mi representada ya posee derecho de exclusividad sobre la marca TAZO en Venezuela, la concesión de un nuevo registro sobre la misma marca, destinada a identificar similares productos, no es más que la ampliación válida de derechos ya adquiridos, De manera que la pretensión de la recurrida de negar el otorgamiento de registro a Mi Representada es totalmente contrario a los criterios emanados de ese Despacho y contrario a los preceptos del Derecho Marcario, por lo que tales argumentos carecen de sustento y por lo tanto deben ser desestimados..





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

➤ **Acuerdo de Coexistencia de las marcas TAZO y TAZOS:**

La marca TAZO fue adquirida por mi representada como consecuencia de la compra de la empresa Tazo Tea Company quien inicialmente era titular y comercializadora de los productos TAZO, (principalmente té). Esta empresa había celebrado un acuerdo con Pepsico para la coexistencia de las marcas TAZO y TAZOS.

La firma de dicho convenio demuestra que mi representada en ningún momento ha pretendido imitar la marca base de negativa de su marca, por el contrario, ambas partes han consentido en que las marcas puedan tener presencia en el mercado ya que no existe posibilidad alguna de crear confusión entre los consumidores.

V

**SOLICITUD DE PRÓRROGA**

- En lo que respecta al poder que acredita mi representación, el mismo se encuentra en proceso de otorgamiento y legalización para su presentación por ante ese Despacho tan pronto dicho trámite haya sido concluido. Motivado a la distancia que me separa de su otorgante, su recepción se ha visto retrasada, por lo que mi actuación ha sido bajo la figura de la Gestión de Negocio prevista en nuestro Código Civil, Artículos del 1.173 al 1.177.

Finalmente, la recurrente **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 44.858, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil **STARBUCKS CORPORATION D/B/A**





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

**STARBUCKS COFFEE COMPANY**, presenta su petitorio en los siguientes términos:

"...Solicitamos a ese Despacho a su cargo, sirva declarar **CON LUGAR** el presente Recurso Jerárquico y **REVOQUE** la Resolución aquí identificada e impugnada por encontrarse viciada de nulidad absoluta por falta de motivación y orden al SAPI la emisión de una decisión sobre la registrabilidad de la marca y de cada uno de los argumentos esgrimidos en el recuro de reconsideración presentado ante dicha autoridad y que de conformidad con el principio de economía procesal contemplado en el Art. 30 de la LOPA ordene la concesión de la solicitud de registro N° 2006-017319 correspondiente a la marca TAZO, de conformidad con el artículo 81 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto la referida marca no se encuentra incurso en prohibición legal alguna ."

## VI

### 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 la representante de la sociedad mercantil **STARBUCKS**





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

**CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY** y Confirma la Resolución N° 157, de fecha 17 de abril de 2007 "...solo respecto a la solicitud de registro de marca **"TAZO"** solicitud N° 2006-017319, por lo que continúa **NEGADO** el referido signo, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, Tomo VII, paginas 60-63 de fecha 20 de noviembre de 2023.

En este sentido, el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>3</sup> y el Decreto N° 1.768<sup>4</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>3</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.

<sup>4</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, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se 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.





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

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 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**

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





**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;

**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).





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

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 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 **“TAZOS”** registrada ante el SAPI bajo el N° P242956 de fecha 11 de noviembre de 2002 a nombre de la empresa americana **Pepsico Inc, vs. “TAZO”** solicitada por la sociedad mercantil **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY**, 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





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

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.

## VII 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 los dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la Cédula de Identidad N° **V-6.192.152**, actuando en este acto en representación de la sociedad mercantil estadounidense **STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE**

<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

**COMPANY**, domiciliada en 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, Estados Unidos de América.

**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 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.R.B. N° 18.794, 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.

