



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

EMIPPCON/DM-N° 044

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 11 de diciembre de 2023, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad N° **V-10.334.427**, actuando en su carácter de Apoderada legal de la empresa **INNOVATIVE LIQUORS, LLC**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo dictado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**, contenido en la **Resolución N° 720** de fecha 16/10/2023, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial No. 625** de fecha 20/11/2023, en sus páginas 60 a la 63, del Tomo VII, la cual declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto en fecha 14/03/2022, contra la **Resolución N° 24**, de fecha 11/02/2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614 en fecha 17/02/2022, el cual **NEGÓ** la solicitud de registro de la Marca de Producto **"KING OF KNIGHTS"**, en su Clase 33





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Internacional, para **Distinguir**: Bebidas alcohólicas, excepto cerveza. (Productos nacionales y/o Extranjeros).

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso, se impugna el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**, contenido en la **Resolución N° 720** de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 625, en fecha 20/11/2023, en sus páginas 60 a la 63, del Tomo VII.

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** y, siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete el conocimiento de este asunto. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Analizado como ha sido el contenido del escrito recursivo presentado, esta Alzada observa que se ha cumplido con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del Recurso.

En este sentido, tenemos que en lo que respecta al acto impugnado, la recurrente fue efectivamente **notificada** del mismo, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial No. 625, **en fecha 20/11/2023**, fecha ésta corroborada mediante el aviso oficial N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente de los quince (15) días hábiles o de despacho para interponer el Recurso Jerárquico correspondiente, establecidos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a correr el día 21/11/2023 **y finaliza el día 11/12/2023** (ambas fechas inclusive).

En este orden ideas tenemos que, el **Recurso Jerárquico**, fue interpuesto **en fecha 11/12/2023** y, contrastando esta fecha con la fecha límite arriba señalada, en consecuencia, se concluye que la interposición del Recurso Jerárquico se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III

ANTECEDENTES

En fecha **21/12/2020**, la sociedad mercantil **"INNOVATIVE LIQUORS, LLC"**, mediante comunicación N° 7511-20, **SOLICITA** ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el registro de la Marca de Producto **"KING OF KNIGHTS" Clase 33 Internacional**, para distinguir: "Bebidas Alcohólicas, excepto cerveza. (Productos nacionales y/o Extranjeros".

En fecha 11/02/2022, mediante Resolución N° 24, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 614, en fecha 17/02/2022, (Tomo XIX, Páginas 78 al 81), el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual **NIEGA** la solicitud antes mencionada, motivando en su decisión que dicha solicitud se encuentra incurso en la disposición prohibitiva establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial², la cual refiere a identidad fonética y gráfica con otra marca ya existente.

En fecha 14/03/2022, La Recurrente interpone **Recurso De Reconsideración** contra la negativa anterior.

En fecha 16/10/2023, mediante **Resolución N° 661**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha

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

20/11/2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración Interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** la Resolución impugnada N° 718, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 610, en fecha 05/08/2021.

En fecha 11/12/2023, en tiempo hábil para ello, La Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone, su disentimiento total de la decisión emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, toda vez que la empresa INNOVATIVE LIQUORS, LLC, es una empresa mundialmente reconocida, líder en el mercado del sector "Licores", los cuales pueden ser adquiridos en cadenas comerciales que señala en su escrito.

Que la empresa posee diversas marcas que le son exclusivas y, que la identifican particularmente, dado que sus etiquetas originales y distintivas, en muchas ocasiones, van acompañadas del término.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Que, el único motivo por el cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual niega la solicitud de registro, es porque existe otra marca denominada "KING OF SCOTS", número: P-209184, en la Clase 33 internacional, y que ambas marcas, "KING OF KNIGHTS" y "KING OF SCOTS", comparten el mismo término común "KING".

Que, se debe cotejar los productos para los cuales ha sido registrada la marca "KING OF SCOTS" en contraste con los de "KING OF NIGHTS".

Que "KING OF SCOTS" fue registrada en la clase 33 destinada a: "...Espirituoso, Brandy, Cocteles, Licores, Whisky...", mientras que la marca "KING OF KNIGHTS" está destinada a: "Bebidas alcohólicas, excepto cerveza. (Productos nacionales y/o extranjeros).".

En este sentido asevera que:

"... si bien ambas marcas presentan la misma clasificación marcaria, debemos de tener en cuenta las diferencias tan notables que distinguen a cada producto. Es decir, KING OF SCOTS, es una marca dirigida para identificar un whisky bastante antiguo, con características medievales, y la otra KING OF KNIGHTS, está orientada a la innovación y se trata de un whisky más moderno, con otras características más actuales. Además, **debemos recordar que el mercado que comparten está integrado por consumidores del "tipo**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

especializado", lo cual significa que conocen las diferencias entre ambos." (Resaltado nuestro).

Que, existen innumerables registros en la clase 33 que comparten ese término común "KING" y, coexisten pacíficamente en el mercado, asevera que el conocimiento del consumidor hará que el riesgo de confusión sea inexistente, por lo que no se origina la posibilidad de inducir a error al mismo.

Refuerza sus argumentos, aportando un listado de marcas otorgadas por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual que comparten el mismo término "KING", afirmando a su vez que, coexisten pacíficamente.

Que es criterio sostenido y reiterado por la doctrina y la jurisprudencia del derecho marcario, que el parecido o identidad de las palabras que titulan las marcas, no es suficiente, cuando los artículos que identifican son fácilmente diferenciables.

Que, la identidad o semejanza de la marca, no implica riesgo de confusión y, el consumidor no supondrá que exista ningún nexo entre el origen empresarial de los productos, aseverando a su vez que, ningún consumidor podrá pensar que hay alguna relación entre una marca que tiene más de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

135 años de trayectoria a nivel mundial con otra de fecha más reciente.

Finaliza, afirmando que ambas marcas son perfectamente disímiles y diferenciables, dirigidos a consumidores sumamente específicos o especializados, siendo que su inscripción constituye una clara ampliación del derecho a expandir su familia de marcas que, por consiguiente, no existe razón legal para la negativa de oficio de la marca KING OF KNIGHTS en base a un registro previo.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Vistos los argumentos explanados por La Recurrente, esta instancia administrativa pasa a resolver los mismos, según como sigue:

Se aprecia que la impugnación efectuada, se circunscribe esencialmente en negar la posición emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que refiere a la posibilidad de confusión en el origen empresarial de la marca por parte del público consumidor que adquiere los productos asociados a la misma, en este caso, licor de Whiskey.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Asimismo, La Recurrente refuerza sus argumentos señalando que los consumidores a los que están destinados los productos, **son consumidores especializados**, y en virtud de ello, sería de difícil comisión, tal hecho de confusión.

Visto lo anterior, entiende esta Alzada que el argumento presentado por La Recurrente, lo podemos encuadrar fácilmente en el vicio de apreciación de los hechos o, también entendido como: vicio de falso supuesto de hecho.

Al respecto, La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 00820, de fecha 11/06/2003, expediente N° 0690 establece el alcance y significado de este vicio, según como sigue:

*"... Así, es menester acudir a la determinación precisa del concepto de **falso supuesto de hecho y de derecho**, a fin de establecer su sentido. **El primero**, ha sido entendido por la Doctrina de esta Sala, como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo. **El falso supuesto de derecho**, en cambio, tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente*





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

administrativo, y, además, si se dictó de manera que guardara la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal." (Negrillas nuestras).

De conformidad con la cita, el vicio de falso supuesto de hecho se configura, cuando la administración **yerra** en la apreciación o evaluación de los hechos y, en consecuencia, le imprime un significado que no tiene, para luego subsumirlos en una norma jurídica que no le corresponde, o simplemente, deja de imprimirle el valor jurídico que se merece. Esto acarrea el vicio en la causa del acto y, por tanto, la nulidad absoluta del mismo, toda vez que, se configuró bajo una apreciación falsa o errónea de los hechos.

Como es lógico suponer, la denuncia de este vicio, obliga a la administración a revisar las actas procesales contenidas en el expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente tal delación.

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, se aprecia el argumento capital que esgrime La Recurrente sobre que el órgano registral **no tomó en cuenta el hecho** que el público consumidor al cual está destinado los productos asociados a la marca, es un consumidor del tipo especializado, con ello, hace inferir igualmente que, al estar encuadrados en esta tipología de consumidores, en consecuencia, difícilmente





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

estos podrían incurrir en error sobre el origen empresarial de la marca.

La conclusión anterior, obliga a esta alzada a indagar el alcance y significado de tal concepto, a los fines de determinar la procedencia de la denuncia. En este sentido, la doctrina marcaría ha determinado lo siguiente:

*"Criterio del Consumidor Especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, **teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional**. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. a manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos³". (Resaltado que destaco).*

Como se puede apreciar de la cita, un consumidor del tipo especializado, es aquel que gracias a su alto grado de conocimiento y experiencia en el área o materia afín en la que se desenvuelve, (por ejemplo, un profesional), puede en

³ Vid. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso: 19-IP-2022 Fuente: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/19_IP_2022_COMPRESSED.pdf





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

consecuencia reconocer las especiales características que posee el producto o servicio a ser adquirido, el cual, está destinado a satisfacer una o varias de las necesidades del área en la que se desarrolla dicho profesional, permitiéndose así, diferenciar el producto o servicio, de otros similares habidos en el mercado.

Este criterio del consumidor especializado, es el de más alto rango considerado por la doctrina marcaría en la materia, el cual, a diferencia del Criterio del Consumidor Medio y del Consumidor Selectivo, las posibilidades de confusión marcaría son prácticamente nulas.

Establecido lo anterior, nos corresponde ahora determinar si el producto asociado a la marca por la cual La Recurrente solicita el registro, ciertamente pertenece a esta clase de consumidores especializados. En este sentido, se aprecia los argumentos en la que La Recurrente expresa que la marca "KING OF SCOTS" (registrada), corresponde a un tipo de licor de Whiskey que identifica a un producto añejo o envejecido y, que la marca "KING OF KNIGHTS" (solicitada), corresponde a un tipo de licor de Whiskey que identifica a un producto moderno, que es diferenciado en sabor de su competidor, ambos productos, comparten un mercado común que es el sector de los licores.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De lo expuesto, se infiere que el sólo señalamiento del sabor del producto, si bien es cierto que permite establecer una diferencia básica entre ambos, **no es el elemento capital para encuadrarlo en el principio de especialidad del consumidor alegado**, tal argumento, necesariamente debe estar acompañado, como bien refiere la cita doctrinal, a un consumidor provisto de un alto grado de conocimiento o instrucción técnica profesional, que le permita establecer la diferencia del producto con la de sus competidores.

En el caso que nos ocupa, podemos establecer perfectamente que, si bien es cierto la existencia de sabores diferentes de este tipo de licor, así como la existencia de catadores en la materia que lo diferencian y califican de los competidores del mercado, no menos cierto es el hecho que, el destino final del producto es el consumo masivo del mismo por parte del **público en general** (sin diferenciación alguna), el cual, no requiere un conocimiento especial o especialísimo en la materia para su uso y consumo. En otras palabras, el bien asociado a la marca, está destinado a consumidores que puedan adquirirlo.

En virtud de lo anterior, el argumento de la especialidad del consumidor alegado por La Recurrente, resulta por tanto insuficiente, por lo que el vicio de falso supuesto debe ser desechado.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En complemento a lo anterior, se considera pertinente analizar la denegatoria de registro emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el cual se basa, en el impedimento de registrabilidad establecido en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y que se cita:

Ley de Propiedad Industrial:

“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(...)

11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos...”.”

Como se puede desprender de la cita, la norma establece con meridiana claridad, dos supuestos de hecho para poder ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido tanto gráfico como fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como lo es el hecho de la inversión en publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

conocer en el mercado y, por otra parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

En el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que ambas marcas: "KING OF SCOTS" (registrada) vs "KING OF KNIGHTS" (solicitada), comparten la misma raíz morfológica "KING", raíz ésta que, sin duda alguna, configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma, y en lo que respecta al destino de la marca solicitada, que es el sector de los licores, en específico, el licor de Whiskey, se da cumplimiento al segundo de los supuestos mencionados, puesto que la que se encuentra registrada posee la autorización de explotación en el mismo sector de productos de la que está solicitando el registro. En virtud de lo anterior, forzosamente se debe concluir que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, es correcto y, por tanto, se confirma.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Orgánica de la Administración Pública⁴ 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 la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, Abogado, titular de la cédula de identidad N° **V-10.334.427**, actuando en su carácter de Apoderada legal de la empresa **INNOVATICE LIQUORS, LLC**, sociedad mercantil constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica.

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 *ejusdem*, 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 Administrativa⁵, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término 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.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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° 914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B. N° 6.794 Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

