

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
CARACAS, 29 DE MAYO DE 2024**

214°, 165° y 25°

N° 438

I. ANTECEDENTES:

N° Solicitud: 2007-015574

Fecha: 03 de julio de 2007

Tipo de marca: Mixta

Clase: 5 Internacional

Nombre: **“ICLOS BIOTECH (DISEÑO)”**

Distingue: Productos farmacéuticos, y veterinarios productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

Solicitante: THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION

Resolución: N° 1375

Base Legal: Niega la solicitud de registro conforme al artículo 33 ordinal 11 de la Ley de Propiedad Industrial.

Boletín Propiedad Industrial N° 508

Fecha: 17 de noviembre de 2009

Recurso de Reconsideración

Fecha de interposición: 10 de diciembre de 2009

Recurrente: MARIANELLA MONTILLA, V-11.307.067, Agente de la Propiedad Industrial N° 3125, apoderada de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION., Poder N° 2004-1074.

Ratificación: 08 de enero de 2019

Fecha de interposición:

Ratificante: RAFAEL ORTIN, V-9.969.974, Agente de la Propiedad Industrial N° 2904, apoderada de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION., Poder N° 2015-2734.

Cambio de peticionario:

Fecha: 19 de junio de 2019

De la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, a favor de la empresa MEGA LABS, S.A.

II. FUNDAMENTACIÓN

El motivo de la decisión anterior obedece a que, se declaró negada de oficio la solicitud de registro de la marca de producto **“ICLOS BIOTECH (DISEÑO)”**, Solicitud N° 2007-015574, por cuanto el signo solicitado se encontraba incurso en las causales prohibitivas del artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial.

Ahora bien, de la revisión exhaustiva de los archivos que reposan en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, se verificó que la base de la negativa **“BIOTECH”**, Registro N° P-182117, clase 5 Internacional, del signo que recurre fue renovada, en virtud de ello resulta necesario hacer una comparación de ambos signos con el fin de determinar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En atención a lo expuesto, se pretende determinar, a partir de una visión de conjunto, la posibilidad de confusión entre la marca registrada **“BIOTECH”** vs. la marca solicitada **“ICLOS BIOTECH (DISEÑO)”**, pudiéndose establecer que el signo solicitado contiene a la marca previamente registrada **“BIOTECH”**, no resultando suficiente la incorporación de un vocablo adicional (ICLOS) para alcanzar la distintividad requerida, pudiendo pensar el consumidor que se trata de una variación de la marca ya registrada.

Sin embargo, ha sido criterio reiterado por la doctrina y jurisprudencia del derecho marcario, que la semejanza o identidad de las palabras que titulan las marcas no es suficiente, sino que juega acá un papel preponderante la analogía de los productos distinguidos por los signos; en este sentido, el signo solicitado **“ICLOS BIOTECH (DISEÑO)”** pretende distinguir: *“Productos farmacéuticos, y veterinarios productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”*, mientras que la marca (registrada) **“BIOTECH”** distingue: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”*, ambos en la clase 5 internacional. Dicha igualdad impide la coexistencia de las marcas en controversia en el mercado, pues generaría en el público consumidor el riesgo no solamente de la confusión directa, sino también indirecta, en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca solicitada **“ICLOS BIOTECH (DISEÑO)”** y los amparados por la marca registrada **“BIOTECH”** tienen el mismo origen empresarial.

Lo anterior quiere decir, que los productos distinguidos por ambas marcas, por ir dirigidos a un mismo mercado, ofrecen la posibilidad cierta de ser intercambiables para las mismas finalidades, pueden además ser complementarios o usarse conjuntamente y finalmente resultan comercializables a través de idénticos canales de distribución y venta al público, por lo que su concurrencia en un ámbito común haría muy probable el peligro de error o confusión al que se ha venido haciendo referencia.

En razón de las consideraciones que anteceden y por cuanto de las mismas se desprende que la marca de producto **“ICLOS BIOTECH (DISEÑO)”**, solicitud N°

2007-015574, se encuentra incurso en la causal prohibitiva en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

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.- **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesta por la ciudadana MARIANELLA MONTILLA, antes identificada, apoderada apoderada de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.

2.- **CONFIRMA** la Resolución N° 1375, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 508, de fecha 17 de noviembre de 2009, por lo que se mantiene negada la solicitud de registro señalada.

3.- **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.

Contra la presente decisión se podrá ejercer, a elección de la parte interesada, el Recurso Jerárquico ante el Ministro (a) del Poder Popular de Comercio Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos disponiendo de un lapso de quince (15) días hábiles, o bien el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 5 en concordancia con el artículo 32 numeral 1, ambos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos.

Los lapsos para el ejercicio de los recursos antes señalados se contarán a partir de la fecha de publicación de la presente Providencia Administrativa en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Comuníquese y Publíquese,



Hendrick J. Perdomo Colmenares
Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio 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

Expediente: 2007-015574
HP/YMD/YRB/VV/MS