



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 072

Caracas, 06 JUN 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

### RESOLUCIÓN

En fecha 25 de enero de 2024, el ciudadano **JOAQUÍN NÚÑEZ LANDÁEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-15.665.252, actuando en este acto como apoderado de la sociedad mercantil **GENFAR, S.A.**, domiciliada en la ciudad de Villarica, Cauca, Colombia según consta de Poder N° 2018-1537, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 1135, de fecha 13 de diciembre de 2023, publicada en la página 99, en el Tomo VI del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, de fecha 28 de diciembre de 2023, la cual declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 413, de fecha 10 de julio de 2012, en la que negó la solicitud de registro de la marca comercial inscripción N° **2011/013665** para clase 05 del nomenclátor internacional.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

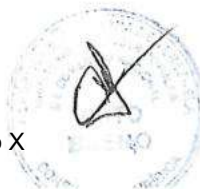
## I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, en el presente caso se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 1135**, de fecha **13 de diciembre de 2023**, publicada de la página 99, en el Tomo VI, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, de fecha 28 de diciembre 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° 1135**, de fecha **13 de diciembre de 2023**, publicada de la página 99, en el Tomo VI, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, de fecha 28 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

diciembre 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 17 de agosto de 2012, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, en la página 99, en el Tomo VI, la Resolución N° 1135, de fecha 13 de diciembre de 2023, divulgado en fecha 28 de diciembre de 2023, presentando el recurrente el 25 de enero de 2024, 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 **27 de diciembre de 2023**, fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626 en la página 99, Tomo VI, la Resolución Administrativa N° 1135, (en adelante denominada Resolución Impugnada), el Registrador de la Propiedad Intelectual declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración presentado en fecha 17 de agosto.

En dicha decisión registral se confirma la resolución que denegó el registro de la marca N° 2011-013665, que fue dictada con fundamento a lo preceptuado en la causal prohibitiva contenida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial.

### IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

#### “DEL DERECHO

➤ **Marco Jurídico Aplicable:**

*Desde la cúspide del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución de la República de Venezuela en sus artículos 51 y 141 consagra tanto el derecho de los administrados a elevar peticiones a los entes y órganos del Estado, así como los principios que rigen a la*





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

administración pública destacando dentro de ellos: la celeridad, la eficiencia y la eficacia, entre otros.

Ahora bien, con arreglo a las normas ut supra citadas, solicito a su Despacho resuelva el presente Recurso Jerárquico toda vez que consideramos que el Registro de la Propiedad Industrial (SAPI) incurrió en un error de apreciación del signo, prejuzgando el signo solicitado sin hacer un análisis exhaustivo del mismo.

➤ **De la Comparación Las Marcas En Conflicto:**

En numerosas ocasiones este Despacho ha reiterado el criterio al momento de analizar las marcas en conflicto en base a la comparación global de los mismos, incluyendo sus elementos gráficos y los productos y servicios a proteger, para determinar el grado de semejanzas y el posible riesgo de confusión que podría ocurrir ante los consumidores y usuarios.

Ahora bien, en el presente caso nos encontramos ante dos marcas suficiente distintivas que después de realizar el análisis global de los signos, podemos concluir que las marcas poseen significantes diferencias por lo que el riesgo de confusión no tendría cabida alguna.

Se evidencia que existe una diferencia notable en el aspecto gráfico, fonético e ideológico de los signos enfrentados, por cuanto en la mente del consumidor no podría haber riesgo de confusión alguno. Resulta evidente que la pronunciación de la palabra "genfar" y la palabra "cefax" no tiene ninguna relación, así como la posible imagen que generan en el consumidor es diferenciable completamente.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

➤ **De la Familia Marcaria.**

Resulta indispensable para el análisis del caso, que este despacho tome en cuenta que la marca solicitada corresponde a una familia marcaria de la cual mi mandante es titular. Dicho conglomerado de marcas se encuentra en distintas clases internacionales, productos del reconocimiento de la marca GENFAR en el mercado venezolano

Producto de este argumento y junto a las diferencias expuestas en el punto anterior, podemos determinar que efectivamente se trata de dos signos completamente distinguibles por el consumidor; por lo que el signo GENFAR, No. 2011-013665 ha de ser concedido por no encontrarse en la causal negativa que el examinador erróneamente concluyó.

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, por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

**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





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

recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El presente Recurso Jerárquico, tiene su antecedente en la Resolución N° 1135 de fecha 13/12/2023, 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 **GENFAR, S.A.**, y Confirma la Resolución N° 413, de fecha 10 de julio de 2012 "...solo respecto a la solicitud de registro de marca **"GENFAR"** solicitud N° 2011-013665, por lo que continúa **NEGADO** el referido signo, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, Tomo VI, pagina 99 de fecha 28 de diciembre de 2023.

En este sentido, los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>2</sup>, 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.

Por lo antes expuesto, la norma establece con meridiana claridad, dos (2) 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.

---

<sup>2</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*

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 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 lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia<sup>3</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*

<sup>3</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*

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 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 individualizadota 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





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

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).

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





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

*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 existencia de la confusión 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 "CEFAX" marca registrada, vs. "GENFAR" solicitada por la sociedad mercantil **GENFAR, S.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





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

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.

## 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>4</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 **JOAQUÍN NUÑEZ LANDAEZ**, venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-15.665.252, actuando en este acto como apoderado de la sociedad mercantil **GENFAR, S.A.**, domiciliada en la ciudad de Villarica, Cauca, Colombia.

**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

<sup>4</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*

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 Administrativa<sup>5</sup>, concatenado con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. -

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

<sup>5</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.

