

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
CARACAS, 08 DE AGOSTO DE 2024**

214°, 165° y 25°

N° 577

I. ANTECEDENTES:

N° Solicitud: 2008-009384

Fecha: 16 de mayo de 2008

Tipo de marca: Denominativa

Clase: 3 Internacional

Nombre: **“MENTHOL PARADISE”**

Distingue: Dentífricos, enjuagues, bucales no medicados, pulimento dental, polvo dental.

Solicitante: UNILEVER N.V.

Resolución: N° 0273

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

Boletín Propiedad Industrial N° 513

Fecha: 3 de junio de 2010

Recurso de Reconsideración

Fecha de interposición: 23 de junio de 2010

Recurrente: DIEGO BUSTILLO, V-3.753.907, Agente de la Propiedad Industrial N° 2157, apoderado de la empresa UNILEVER N.V., Poder N° 2007-1715.

Ratificación:

Fecha de interposición: 12 de diciembre de 2018

Ratificante: DIANA PHOEBUS, V- 19.202.232, Agente de la Propiedad Industrial N° 3382, apoderada de la empresa UNILEVER N.V., Poder N° 2007-1715.

Cambio de peticionario:

Fecha: 05 de agosto de 2021
De la empresa UNILEVER N.V., a favor de la empresa UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

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 “**MENTHOL PARADISE**”, Solicitud N° 2008-009384, por cuanto el signo solicitado se encontraba incurso en la causal prohibitiva 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 “PARADISE PASSION”, Registro N° P-263808, clase 3 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 solicitada “**MENTHOL PARADISE**” vs la marca registrada PARADISE PASSION, pudiéndose establecer que ambas son marcas denominativas, y se observa que el signo solicitado está compuesto por un vocablo que está comprendido íntegramente en la marca registrada. Por otra parte, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva “**MENTHOL PARADISE**” / PARADISE PASSION y no simultánea, la impresión que producen los referidos signos es de semejanza o de relación entre uno y otro, de suerte que el consumidor puede desprevenidamente asociarlas con un origen común, por cuanto va a estar más impactado por las semejanzas que por las diferencia.

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 los productos distinguidos por los signos; en este sentido, el signo solicitado “**MENTHOL PARADISE**”, pretende distinguir: “*Dentifricos, enjuagues, bucales no medicados, pulimento dental, polvo dental*”, mientras que la marca (registrada) PARADISE PASSION distingue: “*Jabones, perfumería, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado del cuerpo y de la belleza, lociones para el cabello, dentifricos*”, ambos clase 3 internacional.

Lo anterior quiere decir, que los productos distinguidos por ambas marcas, por ir dirigidos a un mismo mercado, acreditan la existencia de una conexión competitiva, 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 “**MENTHOL PARADISE**”, Solicitud N° 2008-009384, 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 el ciudadano DIEGO BUSTILLO, antes identificado, apoderado de la empresa UNILEVER IP HOLDINGS B.V.

2.- **CONFIRMAR** la Resolución N° 273, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 513, de fecha 3 de junio de 2010, 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: 2008-009384
HP/VV/YRB/ABB/MS