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°

Nº 625

I. ANTECEDENTES:

N° Solicitud:	2005-024752
Fecha:	09 de noviembre de 2005
Tipo de marca:	Denominativa
Clase:	5 Internacional
Nombre:	**"PDL BIOPHARMA"**
Distingue:	Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.
Solicitante:	PROTEIN DESIG LABS INC.
Resolución:	N° 97
Base Legal:	Niega la solicitud de registro conforme al artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo al Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
Boletín Propiedad Industrial	N° 486
Fecha:	30 de marzo de 2007
Recurso de Reconsideración	
Fecha de interposición:	26 de abril de 2007
Recurrente:	GUSTAVO ARCILA, V-10.338.313, Agente de la Propiedad Industrial Nº 1235, apoderado de la empresa PROTEIN DESIG LABS INC., Poder Nº 2005-4311.
Ratificación:	10 de enero de 2019
Fecha de interposición:	
Ratificante:	MARIA QUINTERO, V-5.962.633, Agente de la Propiedad Industrial Nº 2036, apoderada de la empresa PROTEIN DESIG LABS INC., Poder Nº 2002-2115.

BOLET& FERRERO

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 **"PDL BIOPHARMA"**, Solicitud Nº 2005-024752, por el parecido gráfico o fonético a otra marca ya registrada para los mismos o análogos artículos.

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 "BIO-FARMA", Registro N° P-234951, 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 solicitada **"PDL BIOPHARMA"** vs la marca registrada BIO-FARMA, en su estructura lingüista tienen una similitud fonética y al nombrar el signo solicitado no tiene un significado conceptual, intrínseco o real, ya que representa una palabra de fantasía, De allí, nos lleva a afirmar que dicha similitud son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, 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 diferencias.

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 **"PDL BIOPHARMA"**, pretende distinguir: *"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*, mientras que la marca (registrada) BIO-FARMA distingue: "*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas",* ambos clase 5 nacional.

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 **"PDL BIOPHARMA"**, Solicitud Nº 2005-024752, 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:

POR EXTRACTO

1.- **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano GUSTAVO ARCILA, antes identificado, apoderado de la empresa PROTEIN DESIG LABS INC.

2.- **CONFIRMAR** la Resolución Nº 97, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 486, de fecha 30 de marzo de 2007, 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 Nº 055/2023 de fecha 07/09/2023,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela Nº 42.720 del 22/09/2023

Expediente: 2005-024752
HP/VV/YRB/ABB/MS

BOLET&TERREY