REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL-SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Caracas, **02 de septiembre de 2024**.

214º, 165º y 25°

N° 660

I. ANTECEDENTES:

SOLICITUD Nº: 2022-10130
FECHA SOLICITUD: 09/11/2022
TIPO MARCA: PRODUCTO
MODALIDAD: MIXTA
CLASE: 28 INTERNACIONAL

SIGNO SOLICITADO: MYL SPORT
DISTINGUE: *"ARTICULOS, ACCESORIOS Y MAQUINAS DEPORTIVAS"*
DESCRIPCIÓN DE ETIQUETA: "*UNA MARCA DEPORTIVA REPRESENTADA POR UNA FIGURA HUMANA DE MOVERSE RÁPIDO, MODERNO Y MINIMALISTA, DE TRANSMITIR LA IMPORTANCIA DE HACER EJERCICIO Y MANTENERSE SANO. LOS COLORES PERFECTOS PARA UN BALANCE DE LA MARCA SON: AZUL (#0071C0) Y NEGRO (#232323).LA TIPOGRAFÍA USADA ES KENSMARK MONT, UNA TIPOGRAFÍA DE MANTENER ESE PESO, DINAMISMO Y PRINCIPALMENTE FACILIDAD A LA HORA DE IDENTIFICAR TIPOGRAFÍA: KENSMARK MONT COLORES: AZUL #0071C0 NEGRO #232323"*
SOLICITANTE: COMERCIALIZADORA MYL SPORT, C.A., INSCRITA ANTE LA EL REGISTRO MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANDA EN FECHA 11 DE ENERO DE 2021, BAJO EL TOMO 1-A, EXPEDIENTE 223-36459.
REPRESENTANTE LEGAL: ARQUIMEDES DE JESÚS AGUILERA VILLARROEL, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-5.430.711, QUIEN ACTÚA COMO APODERADO, CUYO PODER SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL CUADERNO DE PODERES N° 2022-1652
ESTATUS: SOLICITUD CON PRIORIDAD EXTINGUIDA
PROCEDIMIENTO: NULIDAD DE OFICIO

II. ÚNICO:

Vistos: ***DE OFICIO***, el acto administrativo contenido en la Resolución **N° 920**, emanada de este Despacho en fecha 03 de febrero de 2021, publicada en las página 83, del Tomo XXV, del Boletín de la Propiedad Industrial **No 625** de fecha 12 de marzo de 2021, la cual además de otras, conforme al artículo 71 en concordancia con el artículo 75 de la Ley de Propiedad Industrial, le declaró la ***PRIORIDAD EXTINGUIDA*** a la solicitud marcaria que continuación se especifica: Solicitud Número **2022-010130**, correspondiente a la marca **MYL SPORT** (Etiqueta), solicitada en fecha 09 de noviembre de 2022, por la empresa nacional **COMERCIALIZADORA MYL SPORT, C.A.**, domiciliada en Charallave, Estado Miranda, e inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 11 de enero de 2021, bajo el

BOLETÍN MERCANTIL

Tomo 1-A, expediente 223-36459, para distinguir: *"artículos, accesorios y maquinas deportivas".*

Esta Autoridad Administrativa, una vez revisado con la debida rigurosidad toda la documentación que corre inserta en los respectivos expedientes, así como también toda la información llevada en la Base de Datos del Sistema de Marcas con relación a los mismos, se pronuncia en base a las siguientes consideraciones:

Se ha verificado que la Resolución **N° 930**, previamente identificada, en lo atinente a la solicitud del signo **MYL SPORT** (Etiqueta), señalada *ut supra* ha causado graves perjuicios a la parte interesada solicitante, pues como consecuencia de la emisión de ese acto administrativo, se ha declarado la extinción en la prioridad a la solicitud número **2022-010130**, correspondientes a la marca *in comento*, habiéndose comprobado que esa extinción de prioridad no ha debido producirse, pues el motivo que las originara fue la incorrecta y errónea apreciación por parte del funcionario, en el momento que evaluó el escrito de reingreso consignado por la parte interesada en cumplimiento a lo solicitado en los oficios de devolución de forma, de los cuales se le notificó en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 621**, en cuyo oficio de devolución se le exigió a la solicitante que subsanara los siguientes requisitos:

> *"(…)En el caso de la solicitud **N° 2022-010130**: "...-Traducir al Idioma Oficial (Castellano) las palabras, leyendas o menciones que contenga el signo solicitado conforme a lo establecido en el artículo 71 numeral 1, literal b) de la Ley de Propiedad Industrial - Otros: 1-DEBE PRESENTAR NUEVA ETIQUETA DONDE INCLUYA LA PARTE FONÉTICA (MYL SPORT) EN CONCORDANCIA CON LA BÚSQUEDA PRESENTADA. 2-DEBE PRESENTAR UNA NUEVA DESCRIPCIÓN DE LA ETIQUETA INDICANDO TODOS LOS ELEMENTOS, SU POSICIÓN Y COLORES CONTENIDOS EN ELLA, DEBE REIVINDICAR LOS MISMOS CON EXCEPCIÓN DE LAS LEYENDAS GENÉRICAS Y A SU VEZ MENCIONAR CUALES SON ESAS LEYENDAS GENÉRICAS.3-DEBE ESPECIFICAR EN EL DISTINGUE LOS ARTÍCULOS, ACCESORIOS Y MAQUINAS DEPORTIVAS QUE DESEA PROTEGER DENTRO DE LA CLASE SOLICITADA; LA MANERA COMO ESTA REDACTADA ABARCA VARIAS CLASES INTERNACIONALES ...".*

Ahora bien, consta en los folios del respectivo expediente administrativos objeto de la presente decisión, asimismo en las cronologías que la base de datos de Marcas de este Organismo lleva con relación a los mismos, <u>sendo escrito consignado en tiempo hábil, de fecha 12 de mayo de 2023</u>, mediante el cual la parte interesada a través de su apoderado, dio cabal cumplimiento a las exigencias solicitadas por la administración, por lo que la parte formalmente satisfizo con sus respuestas y por ende subsanó los requisitos requeridos en la oportunidad de las devoluciones de forma, es decir que la extinción de prioridad en la presente solicitud operó muy a pesar de que la parte interesada en tiempo hábil y en la persona acreditada, había cumplido rigurosamente con todos los extremos de forma exigidos en los oficios de devolución notificados en el Boletín **N° 621** de fecha 15 de mayo de 2023, todo lo cual se corrobora del escrito de la contestación, veamos:

> *"(…) En cumplimiento de dar respuesta al Oficio de Devolución a solicitud N'2022-010130 se consignan: 1.- El significado de las palabras MYL SPORT son las siguientes: la letra "M" es la sigla del Apellido Morales, la letra "1" es la sigla del Apellido Lovera, la letra "Y" es el conectivo de las dos Siglas y de los dos apellidos Morales Y Lovera. La palabra "SPORT" está en idioma Inglés,*

BOLETÍN OFICIAL

significa en idioma español Deporte. 2.- La Nueva Etiqueta que se incluye la parte fonética (MYL SPORT). La nueva descripción de la etiqueta queda de la siguiente manera: Consisten una figura humana que está en posición de moverse rápido, moderno y minimalista, transmite la importancia de hacer ejercicios y mantenerse sano, los colores perfectos para un balance de la marca son: Azul(#007IC0) y Negro(#232323), y en su parte inferior se lee las palabras MYL SPORT el significado son los siguientes: La letra "M" es la sigla del Apellido Morales, la letra "[' es le sigla del Apellido Lovera, la letra "Y" es el conectivo de las dos Siglas y de los dos apellidos Morales Y Lovera. La palabra SPORT está en idioma Inglés, significa en idioma español, Deporte. La tipografía usada es KENSMARK MONT. Se Revindican los colores y no se reivindica los términos genéricos. 3.- Especificación en el distingue de los Artículos, Accesorios y Máquinas Deportivas que se desea proteger dentro de la clase solicitada son las siguientes: Clase 28; Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad (…)"

Asimismo, esta Autoridad reconoce que el acto administrativo de extinción de la prioridad respecto de la solicitud de registro número **2022-10130, MYL SPORT (ETIQUETA)** contenida en la citada Resolución **N° 930** identificada *ut supra*, se debió a la desacertada decisión generada por una apreciación errónea de los extremos legales aplicables en el análisis de los escritos de reingreso en respuesta a las devoluciones de las solicitudes en referencia, con lo cual la Administración ha incurrido en el falso supuesto contemplado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que establece:

"...la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo".

En este contexto cierto, como la Administración es soberana para anular sus propios actos en cualquier momento, esto no es más que la concreción en el terreno fáctico del principio de la Autotutela Administrativa, potestad que tiene la Administración Pública de volver sobre sus pasos y declarar la nulidad de un acto administrativo emanado de ella, por razones de ilegalidad o conveniencia, a los fines de evitar una posible sentencia de nulidad por vía jurisdiccional, en este sentido la Doctrina administrativa ha asentado reiteradamente que: *"(...) La administración puede declarar la invalidez de un acto administrativo por infracción a una regla de derecho, en este caso, la administración conforme al principio de la autotutela, se anticipa a la sentencia declarativa de nulidad que pudiera ser dictada por un tribunal competente (...)"* (Larez Martínez Eloy: Manual de Derecho Administrativo, 8º edición, Caracas 1990).

La doctrina ha seguido siendo puntualizada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, así en 2000, al referirse al tema de la autotutela, expresó con mayor amplitud, que: *" (…) Dentro de las manifestaciones más importantes de la autotutela de la Administración se encuentra, precisamente, la potestad revocatoria, que no es más que la posibilidad de poder revisar y corregir sus actuaciones administrativas y en consecuencia, la facultad para extinguir sus actos administrativos en vía administrativa".*

En tal sentido, vemos como la doctrina y la jurisprudencia del más alto tribunal son contestes, que una acto viciado de nulidad absoluta, conforme el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, debe ser objeto de revisión y de nulidad, dada la gravedad de este tipo de vicios y los principios contra los que se atenta, siendo que ninguna actuación de la Administración, basada en un acto

contentivo de nulidad absoluta, pueda considerarse que ha producido, creado o declarado de manera legítima derechos o interés subjetivos y no puede ser este acto convalidado de manera alguna.

Esta potestad desarrollada en los párrafos precedentes, se encuentra regulada, el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establece: "La administración podrá en cualquier momento de oficio...reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella", y comprobado que con su actuación la Administración se ha colocado frente a un acto claramente incurso en una de las causales de nulidad absoluta, que se encuentra contemplada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a través del siguiente basamento legal: Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: "Los actos de la Administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos: 1.- Cuando así esté expresamente determinado por una norma...legal"; así, procedemos a anular de oficio **la resolución N° 930** en lo que respecta al signo **MYL SPORT (ETIQUETA)**, solicitud número **2022-10130,** pues el administrado cumplió todos los extremos solicitados en el oficio de devolución como ya hemos señalado ut-supra, de tal manera, mal pudo haberse emitido ese acto administrativo de extinción de la prioridad, de tal manera, que siempre será propicia la oportunidad para que el Estado como garante de los Administrados active sus mecanismos para resaltar la importancia que tiene la aplicación eficaz de las normas en materia de propiedad industrial, más aún cuando la resolución del caso, en estos momentos le devuelve sus derechos al particular, y que no podría acto alguno equívocamente dejar sin efecto las incidencias del procedimiento que cursa con relación a la marca inscrita bajo el **N° 2022-010130**.

En este sentido, dicho acto es nulo de pleno derecho, por cuanto el mismo ha causado incorrectamente un perjuicio al particular; lo que es contrario a derecho e irrumpe la esfera jurídica de disposiciones legales marcarias consagradas en la Legislación Nacional. Es así, que esta Autoridad lo deja sentado, que con base a todos los argumentos de hechos y derechos señalados, y mediante el presente acto administrativo se anula la Resolución N° 920, emanada de este Despacho en fecha 03 de febrero de 2021, publicada en las página 83, del Tomo XXV, del Boletín de la Propiedad Industrial No 625 de fecha 12 de marzo de 2021, en lo que respecta únicamente a la solicitud **N° 2022-010130**, correspondiente a la marca **MYL SPORT (Etiqueta)**, solicitada en fecha 09 de noviembre de 2022, por la empresa nacional **COMERCIALIZADORA MYL SPORT, C.A.,** dejando sin efecto la consecuencia originada en ella del acto de prioridad extinguida.

Igualmente, este Órgano de Registro con fundamento en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en este mismo acto, procede a **REPONER EL PROCEDIMIENTO** de la solicitud al estado de otorgarle su respectivo reingreso, con las modificaciones que el administrado ha hecho de su solicitud conforme a las exigencias emanadas del oficio de devolución, en consecuencia de seguidas se continúe el procedimiento administrativo siguiente cual es la debida ***notificación de la orden de publicación en prensa*** en el Boletín de la Propiedad Industrial, en cumplimiento del mandato a que se contrae el artículo 76 de la Ley de Propiedad Industrial.

IV. **DECISIÓN**:

En virtud de las recientes consideraciones esta Autoridad resuelve:

1) Conforme al artículo 83 en concordancia con el numeral 1) del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, **RECONOCER LA NULIDAD ABSOLUTA** de la que está revestido el acto administrativo de Extinción de Prioridad, contenida en la Resolución **N°930** emanada de este Despacho en fecha 03 de febrero de 2021, publicada en las página 83, del Tomo XXV, del Boletín de la Propiedad Industrial No 625 de fecha 12 de marzo de 2021; identificada *ut supra*, sólo respecto a la

SUNAPI

solicitud **MYL SPORT (ETIQUETA)**, inscrita bajo **el N° 2022-010130**, solicitada en fecha 09 de noviembre de 2022, por la empresa nacional **COMERCIALIZADORA MYL SPORT, C.A**, quedando firme para las demás solicitudes contenidas en dicha resolución. **Y ASÍ SE DECIDE**.

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **REPONER EL PROCEDIMIENTO** en la solicitud antes indicada, al estado de su debido reingreso, dejando constancia de las modificaciones que el administrado ha hecho de su solicitud conforme a las exigencias emanadas del oficio de devolución, para que continue con el respectivo procedimiento marcario. **Y ASÍ SE DECIDE**.

Publíquese,

Hendrick José Perdomo Colmenares
Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (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

HJPC/AAAT
Nulidad de Acto Administrativo de Oficio
Expediente N° 2022-10130
Dirección de Marcas.

BOLET&TERRERO