



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 094

Caracas, 08 SEP 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 30 de abril de 2024, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, venezolana, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° **V-11.307.067**, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número **66.907**, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **DHARMA, S.A.**, constituida de conformidad con las leyes de la República de Paraguay, **INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, tres (03) **Recursos Jerárquicos** contra la **Resolución N° 259** de fecha 01/03/2024, emanada del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 629, en fecha 11/04/2024, bajo el Tomo XVII, páginas 82 al 87, en la que declaró **SIN LUGAR** tres (03) Recursos de Reconsideración, interpuestos contra la Resolución 792, de fecha 08/09/2021, que declaró **LA PRIORIDAD EXTINGUIDA** de registro de los signos **LORD, BELIZE y LAYTON**, correspondientes a las solicitudes N° 2018-014561, 2018-014562 y 2018-014563, respectivamente, según las consideraciones expresadas en dicha Decisión.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los recursos se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **259** de fecha **01/03/2024**, emitida por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (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** y, siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico, compete su conocimiento. Así se decide.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado como ha sido el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada observa que se han cumplido con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad de los Recursos.

En este sentido, tenemos que en lo que respecta al acto impugnado, La Recurrente efectivamente fue **notificada** del mismo, mediante publicación del Boletín de la Propiedad

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Industrial No. N° **629** en fecha **10/04/2024**, fecha ésta corroborada mediante el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 12-2024 de fecha 10/04/2024, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual**.

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente del lapso de quince (15) días hábiles o de despacho para interponer los Recursos Jerárquicos respectivos, establecidos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a correr a partir del día **11/04/2024**, culminando el mismo el día, **03/05/2024** ambas fechas inclusive. Fechas éstas corroboradas en el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 12-2024, de fecha 10/04/2024, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

En este orden ideas tenemos que, al verificar en efecto que los tres **(03) Recursos Jerárquicos** fueron interpuestos **en fecha 30/04/2024** y, haciendo el debido contraste de esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que la interposición de los mismos se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que los tres (03) Recursos Jerárquicos interpuestos por la Recurrente, obedecen a las mismas impugnaciones contra la denegatoria de los tres (03)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Recursos de Reconsideración interpuestos contra el Acto Administrativo Primigenio, del cual este último, declaró la Prioridad Extinguida de las solicitudes de registro de las marcas: **LORD, BELIZE y LAYTON**, correspondientes a las solicitudes **Nos. 2018-014561, 2018-014562 y 2018-014563, respectivamente**, en consecuencia, este Despacho aprecia, con meridiana claridad, que existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa que compone la actividad del recurrente.

En virtud de lo anterior y, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como también, evitar decisiones contradictorias. Este Despacho acuerda, en orden a lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** todas estas causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

IV ANTECEDENTES

En fecha 18/12/2018, mediante comunicaciones signadas con los números: 2018-014561; 2018-014562 y 2018-014563, la Recurrente **DHARMA, S.A.**, solicita ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de las marcas **LAYTON, LORD y BELIZE**, según el siguiente orden:

Solicitud N° 2018-014561:

Marca de Producto "LORD", Clase 34 Internacional

Distintivo: Tabaco, artículos para fumadores a saber: tabaco, cigarros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros, petacas para





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

puros, boquillas de cigarrillos, boquillas de metales preciosos para cigarrillos, embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros, entre otros.

Solicitud N° 2018-014562:

Marca de Producto "BELIZE", Clase 34 Internacional.

Distinguir: Tabaco, artículos para fumadores a saber: tabaco, cigarros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros, petacas para puros, boquillas de cigarrillos, boquillas de metales preciosos para cigarrillos, embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros, entre otros.

Solicitud N° 2018-014563:

Marca de Producto "LAYTON", Clase 34 Internacional.

Distinguir: Tabaco, artículos para fumadores a saber: tabaco, cigarros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros, petacas para puros, boquillas de cigarrillos, boquillas de metales preciosos para cigarrillos, embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros, entre otros.

En fecha 12/08/2019, mediante oficio sin número, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, DEVUELVE las solicitudes al recurrente, informándole que debe subsanar según lo indicado en el mismo.

En fecha 11/09/2019, La Recurrente **SOLICITA PRÓRROGA** de tres (03) meses a los fines de poder dar contestación al Oficio de Devolución anterior, indicando en su escrito los fundamentos que considera pertinentes para su aprobación.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 20/09/2019, La Recurrente SOLICITA se le brinde información para dar contestación al oficio de devolución anterior.

En fecha **08/09/2021**, mediante **Resolución 792**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 611, en fecha **21/09/2021**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, declara **LA PRIORIDAD EXTINGUIDA** de todas las solicitudes de registro de marcas, indicando al efecto que la solicitante no dio contestación al Oficio de Devolución.

En fecha 26/10/2021, la Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración en cada uno de los expedientes, contra la declaratoria anterior.

En fecha 01/03/2024, mediante **Resolución N° 259**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 629, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, declara **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración y por tanto confirma la decisión dictada en el acto primigenio.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta la recurrente en sus escritos, fundamentalmente, lo siguiente:

"... Rechazo, niego y contradigo en todas y cada una de sus partes la referida Resolución, puesto que de su simple lectura resulta obvia la falta de respuesta oportuna y la falta de motivación, lo que conlleva a la violación del derecho a la defensa de mi mandante.

En este sentido, debemos recordar que la petición administrativa constituye un derecho del ciudadano, generando una recíproca obligación en la administración pública de otorgar una adecuada y oportuna respuesta, en consecuencia, el acto administrativo que decida el asunto, tiene que resolver todas las cuestiones que se hubiesen planteando, tanto inicialmente como durante la tramitación.

Con respecto a la motivación, la misma no consiste, ni puede consistir en una mera declaración de voluntad, sino que esta ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema en conflicto. Es una garantía esencial, mediante la cual se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad.

En el presente caso, la Resolución in comento adolece a todas luces de tal requisito, puesto que no expresa de forma clara y concisa, las bases legales y fundamentos de hecho y de derecho que motiva la Declaratoria de Prioridad Extinguida del caso, simplemente se limita a indicar que los





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

solicitantes no dieron contestación al oficio de devolución, siendo así, **no se dio cumplimiento a las exigencias del Registro de la Propiedad Industrial, sin pronunciarse previamente sobre el escrito de prórroga y el escrito de solicitud de información para dar contestación al oficio de devolución ingresado, los cuales se presentaron en tiempo hábil.**

En razón a lo antes expuesto, la evidente falta de respuesta a ante la solicitud de prórroga para dar contestación al oficio de devolución, le impide a mi mandante determinar con exactitud el requerimiento que presuntamente no fue cumplido e imposibilita conocer los fundamentos de derecho que dieron cabida al acto y por consiguiente, vulnera el derecho a la defensa que le asiste a mi mandante.

(...)

Por lo cual queda fehacientemente y suficientemente demostrado que mi mandante ejerció su derecho de petición una Prórroga de tres (03) meses, la cual le permitiría conocer cuales eran los productos que debían ser excluidos a juicio del funcionario que efectuó el examen de forma de manera tal que mi mandante pudiera cumplir a cabalidad con lo solicitado y con los extremos de ley para que continuara el proceso de la solicitud de registro objeto del presente recurso.

En vista de lo anteriormente expuesto, resulta obvio que mi mandante solicitó dentro del plazo legal establecido, una prórroga para dar contestación al referido oficio de contestación, lo cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial no tomo en consideración, por lo tanto, resulta





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

irrita la confirmación de la Extinción de la Prioridad del presente caso, puesto que tal decisión carece a todas luces de fundamento legal en consecuencia, **no se pronunció sobre los escritos presentados por mi mandante y tampoco atendió a lo establecido en el aparte único del artículo 75 de la Ley de Propiedad Industrial que admite la posibilidad de prorrogar el lapso para contestar el lapso del oficio de devolución.**"

(Resaltado que destaco)

VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

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

De las actas que componen los expedientes administrativos de cada caso, se observa que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, luego de efectuar el examen de forma de todas las solicitudes marcarias, emite Oficio de devolución en cada una de ellas, indicando lo siguiente;

"OTROS: EXCLUIR DEL DISTINGUE LOS PRODUCTOS QUE NO PERTENECEN A LA CLÁSE NACIONAL SOLICITADA:".
(Resaltado nuestro).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En dichos Oficios, el órgano registral, estableció un lapso perentorio de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la devolución, para que la recurrente subsanara las observaciones indicadas.

No obstante, la recurrente **en vez de dar respuesta a los Oficios de Devolución en cada expediente**, consigna en fechas 11 y 20 de septiembre de 2019, nuevos escritos, en los cuales solicita **prórroga e información general** respectivamente, ello a los fines de dar contestación a los mismos, con lo cual, podemos inferir perfectamente que, **con dicha conducta, la recurrente pretendió** que el órgano registrador marcario, en vez de dar continuidad al procedimiento de registro de marca, se pronunciara previamente sobre los referidos escritos, y en consecuencia, **se materializara una especie de paralización del proceso** administrativo de registro marcario, mientras al solicitante se le proveía las respuestas que necesitaba y el tiempo requerido para subsanar sus solicitudes que no dieron respuesta efectiva a lo solicitado.

En este sentido, si bien es cierto que, todos los particulares interesados en los procedimientos administrativos que les interesen, tienen el derecho de solicitar prórrogas a los órganos del estado para proveer los recaudos que estos les exigieren en sus trámites, no es menos cierto que, su concesión, es una potestad facultativa de los mismos.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En el caso que nos ocupa, la aseveración anterior la podemos constatar, trayendo a colación el artículo 75 de la Ley de Propiedad Industrial², el cual prescribe:

"Artículo 75.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos establecidos en el artículo 71 de esta Ley, el Registrador devolverá al interesado la solicitud que este hubiere presentado, con exposición de las razones en que funde la devolución.

La devolución de la solicitud de conformidad con este artículo, no extingue la prioridad de la presentación si en el plazo de treinta días, contados desde la fecha de la devolución, fuere reproducida la solicitud con las correcciones del caso. **El Registrador queda facultado** para prorrogar este plazo hasta por el término de tres meses a petición del interesado, **cuando a su juicio** la naturaleza del asunto así lo requiera."

(Destacado y subrayado nuestro)

Como bien se puede desprender de la cita de ley, el lapso establecido de subsanación (30 días) **puede estar sujeto a prórroga**, destacando que "El Registrado queda facultado" para otorgarla, reforzando tal facultad "cuando a su juicio la naturaleza del asunto así lo requiera"

De conformidad con lo anterior, la norma al establecer el término "facultad", lo hace con un carácter absolutamente potestativo y no imperativo, por lo que le otorga al Registrador marcario, un amplio margen de discrecionalidad al respecto,

² Vid. Ley de Propiedad Industrial, Publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1954.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

siendo su único límite, las circunstancias del caso que así lo amerite

En virtud de lo anterior, se concluye perfectamente que, **el Registrador marcario, no está obligado a otorgar prórroga alguna, y el hecho de no pronunciarse en ello, no implica absolutamente que se paralice el proceso**, por lo que éste continúa según los términos de la norma. Así se declara.

Ahora bien, de acuerdo al caso que aquí nos ocupa, de la revisión de las actas que conforman los tres (3) expedientes administrativos, **se constató efectivamente que el interesado no dio respuesta al oficio de devolución** en cada uno de ellos, y al expirar el lapso otorgado, operó la consecuencia jurídica establecida en el artículo 75 de la Ley de Propiedad Industrial, razón por la cual, es forzoso para esta Alzada declarar en todas las solicitudes aquí acumuladas, la PRIORIDAD EXTINGUIDA. Así se decide.

En virtud de lo anterior, se considera inoficioso entrar a conocer el resto de los argumentos, por haberse verificado la extinción del proceso.

VII 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Orgánica de la Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° **V-11.307.067** e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número **66.907**, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **DHARMA, S.A.**, sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Paraguay.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes los actos administrativos recurridos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia 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 Administrativa³, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibídem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

³ 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Devuélvase el expediente original a su Oficina de origen.

Publíquese la presente Decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ

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

BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

