

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
CARACAS, 03 DE DICIEMBRE DE 2024**

214°, 165° y 25°

Resolución N° 36

I. ANTECEDENTES:

N° Solicitud: 1995-016254
Fecha: 17 de octubre de 1995
Tipo de marca: Denominativa
Clase: 5 Internacional
Nombre: **“ZATO”**
Distingue: Preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, nematocidas, herbicidas, reguladores del crecimiento de plantas, preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra agentes patógenos de los mismos.

Solicitante: CIBA GEIGY S.A.
Observación:
Fecha de interposición: 22 de marzo de 1996
Datos del accionante: Luis Blanco Hernández, titular de la cédula de identidad V-216.785, Agente de la Propiedad Industrial N°1, actuando en su condición de apoderado de LABORATORIOS PALENZONA, titular de la marca “SATO” con número de registro F084750.

Contestación a la Observación:
Fecha de interposición: 10 de julio de 1996
Decisión de la Observación
N° de Resolución 000039
Base legal El signo solicitado se encuentra incurso en la disposición prohibitiva del literal a) del artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Boletín Propiedad Industrial 420
Fecha: 13 de marzo de 1998.

Recurso de Reconsideración
Fecha de interposición: 03 de abril de 1998.
Recurrente: Jaime Ezagui, titular de la cédula V-3.183.187, Agente de la Propiedad Industrial N°1386, apoderado de la empresa NOVARTIS AG/S.A./INC, según poder N°1996-1663.

Cambio de Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.
Fecha: 15 de agosto de 2001
Ratificación:
Fecha de interposición: 04 de enero de 2019
Ratificante: María Milagros Nebreda, titular de la cedula V-4.768.132, Agente de la Propiedad Industrial N°2794, actuando como apoderada de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, según poder N°2005-4360.

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 “**ZATO**”, Solicitud N° 1995-016254, por cuanto el signo solicitado se encontraba incurso en la causal prohibitiva del literal a) del artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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 “**SATO**”, Registro N° F-084750, 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.

Al cotejar las marcas en conflicto, se observa que se trata de signos semejantes “**ZATO**”/ **SATO**, pudiéndose establecer que ambos son marcas denominativas, siendo que en su estructura lingüística hay identidad fonética, y en cuanto a su estructura ortográfica se componen por el mismo vocablo, variando solamente en la inicial, ya que el signo solicitado tiene (Z) mientras que el registrado posee una (S), lo cual no le otorga la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

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 “**ZATO**”, pretende distinguir: *“Preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, nematocidas, herbicidas, reguladores del crecimiento de plantas, preparaciones para la protección de cosechas, semillas y plantas contra agentes patógenos de los mismos, productos para la protección de las plantas”*, clase 5 internacional, mientras que la marca (registrada) “**SATO**” distingue: *“Especialidades farmacéuticas y preparaciones que encuentran empleo en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades que afectan al hombre y a los animales”*, en clase 5 internacional.

Lo anterior quiere decir, que los productos distinguidos por ambas marcas, por ir dirigidos a un mismo mercado, 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.

Por último, en cuanto al alegato planteado en el Recurso de Reconsideración en el cual se indicó, que el solicitante interpuso una acción de cancelación al registro marcario F-084750, se logró verificar que al registro antes mencionado no le fue formalmente interpuesta ninguna acción, por cuanto dicha solicitud no fue realizada de la manera correspondiente, sino que fue un alegato complementario inserto en el escrito de contestación a la observación, por lo tanto, quedo evidenciado que no se cumplió con todas las formalidades necesarias para el respectivo trámite.

En razón de las consideraciones que anteceden y por cuanto de las mismas se desprende que el signo “ZATO”, Solicitud N° 1995-016254, se encuentra incurso en la causal prohibitiva en el numeral 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 declara:

1.- **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano Jaime Ezagui y debidamente ratificado por la ciudadana María Milagros Nebreda, antes identificados, apoderados de la empresa BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

2.- **CONFIRMA** la Resolución N° 000039, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 420, de fecha 13 de marzo de 1998, 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: 1995-016254
HP/RDZ/VV/YRB/ABB