

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 29 DE ENERO DE 2025**

214°, 165° y 25°

Resolución N° 125

I. ANTECEDENTES

Solicitud N°: 2013-006237
Fecha: 09 de abril 2013
Tipo de marca: Denominativa
Clase: 3 Internacional
Nombre: **“GIOVI”**
Solicitante: RICH ON, INC
Distingue: “Cosméticos, maquillaje”

N° Resolución 165
Base Legal: Niega la solicitud de registro conforme al numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Boletín Propiedad Industrial N° 546
Fecha 31 de marzo de 2014

Recurso de Reconsideración
Fecha de interposición: 02 de mayo de 2014
Recurrente: ADRIANA GARCIA, V-6.340.076, Agente de la Propiedad Industrial N° 2607, apoderada de la empresa RICH ON, INC., Poder N° 2013-838.

Ratificación:
Fecha interposición: 09 de enero 2019
Ratificante: ADRIANA GARCIA, antes identificada.

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 “**GIOVI**”, Solicitud N° 2013-006237, por estar incurso en la causal prohibitiva del artículo 33 numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial.

Se advierte que una vez efectuada la revisión de los archivos que reposan en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, se verificó que la base de la negativa “GIOVI”, Registro N° P-328708, de la solicitud de registro se encuentra vigente en virtud de ello, para atender la petición del recurrente resulta necesario hacer una comparación de los signos a los fines 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 ambos signos “**GIOVI**” vs. GIOVI. En este sentido, en su estructura lingüística existe similitud, y en cuanto a su estructura ortográfica se componen por el mismo número de sílabas. De allí, nos lleva a afirmar que existen coincidencias susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que la marca solicitada en su visión integral no posee la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

Sin embargo, es necesario reconocer que ha sido criterio reiterado por este Registro de la Propiedad Industrial, que la analogía o identidad de las palabras que titulan las marcas no es suficiente para inducir al público consumidor en error o confusión, sino que juega acá un papel preponderante la analogía de los productos distinguidos por los signos. En efecto, es posible apreciar que el signo (solicitado) pretende distinguir: “Cosméticos, maquillaje”, mientras que la marca (registrada) distingue: “*Cosméticos, perfumes, aroma ambiental*”, ambos clase 3 Internacional.

En definitiva, dicha confusión se caracteriza por el vínculo de semejanza que induce al comprador al adquirir un producto determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, ya que los productos distinguidos por dichas marcas, ofrecen la posibilidad cierta de ser intercambiables para las mismas finalidades, pueden además ser complementarios o usarse conjuntamente, lo que implica la existencia de un cierto nexo entre los productos; y asimismo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a los productos que se les ofrecen, un origen empresarial común. En síntesis, los signos señalados con anterioridad carecen de fuerza distintiva, 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 otro lado, visto lo alegado por el recurrente en cuanto al registro de la marca GIOVI en el extranjero es menester señalar que, para que se configure el Derecho de prioridad al momento de solicitar una marca, debe cumplirse con los requisitos necesarios para hacerla valer, los cuales están previstos en el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, que expresamente dispone:

“Artículo 4.- “[A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad. - G. Patentes: división de la solicitud]:”

A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

(...)

C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.”

(...)

D. 1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración. 2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones. 3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción. 4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad. 5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos. Quien se prevalece de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado”. (Negritas de esta Dirección de Asesoría Jurídica).

El convenio anteriormente transcrito, prevé claramente los supuestos que se deben cumplir para solicitar la reivindicación de prioridad, en tal sentido en el presente asunto se evidenció que no se cumplió a cabalidad los requisitos anteriormente señalados, por cuanto no consta dicha declaración de prioridad, así como copia de la solicitud del mencionado registro otorgado por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, y no menos importante la certificación de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción, por ello no se toma en consideración dicha prioridad.

En razón de las consideraciones que anteceden y por cuanto de las mismas se desprende que el signo “GIOVI”, Solicitud N° 2013-006237, 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.- Declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ciudadana IADRIANA GARCIA, antes identificada, apoderada de la empresa RICH ON, INC.

2.- **CONFIRMAR** la Resolución N° 165, de fecha 18 de marzo de 2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 546 de fecha 31 de marzo de 2014, solo respecto a la solicitud “**GIOVI**”, Solicitud N° 2013-006237, 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

Expedientes: Nros. 2013-006237
HP/RDZ/VV/YR/ABB/MS