

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS 07 DE FEBRERO DE 2025**

214°,165° y 25°

Resolución N° 157

I. ANTECEDENTES

N° Solicitud:	2024-001190
Fecha:	09 de febrero de 2024
Tipo de marca:	Mixta
Clase	41 Internacional
Nombre de la Marca:	OXFORD UNIVERSITY PRESS (DISEÑO)
Distingue:	Servicios de publicación; servicios de publicación prestados a través de internet y de la red mundial; edición de libros, publicaciones periódicas y publicaciones electrónicas no descargables; servicios de edición electrónica; edición de publicaciones electrónicas; suministro de libros, publicaciones periódicas y publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro de un diccionario electrónico o en línea; suministro de un tesoro electrónico o en línea; edición y/o publicación de un diccionario a través de internet; distribución de libros, publicaciones periódicas y publicaciones impresas o electrónicas; suministro de manuales digitales y manuales de instrucción; suministro de información en el ámbito de los conocimientos enciclopédicos generales; servicios de un banco de datos, a saber, el suministro de datos enciclopédicos; servicios de asesoramiento, consultoría e información para todos los servicios anteriores.
Solicitante:	THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, TRADING AS OXFORD UNIVERSITY PRESS
Resolución	840
Fecha	05 de diciembre de 2024
Base Legal:	Niega el signo por encontrarse incurso en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.
Boletín de la Propiedad Industrial	637
Fecha:	12 de diciembre de 2024
Recurso de Reconsideración	
Fecha de interposición:	14 de enero de 2025
Recurrente:	RICARDO ROJAS GAONA, V-8.039.373, Agente de la Propiedad N° 3127, actuando en calidad de apoderado, poder N° 2024-0299.

II. FUNDAMENTOS

El motivo de la decisión anterior obedece a que, se declaró negada la solicitud de registro del signo “OXFORD UNIVERSITY PRESS (DISEÑO)”, Solicitud N° 2024-001190, por encontrarse incurso en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

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 “OXFORD (DISEÑO)”, Registro N° S-0779680, clase 41 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.

Bajo este orden, luego de un análisis de los signos en conflicto este Despacho observa que el signo solicitado “OXFORD UNIVERSITY PRESS (DISEÑO)” en los vocablos que lo integran contiene el signo previamente registrado (OXFORD), sin embargo, se entiende que cuando el público consumidor pronuncie el signo solicitado se aleja del signo previamente registrado, además, evitando así incurrir en confusión entre los signos presuntamente en conflicto, ya que la incorporación del elemento gráfico resulta suficiente para alcanzar la distintividad requerida.

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, pretende distinguir: *“Servicios de publicación; servicios de publicación prestados a través de internet y de la red mundial; edición de libros, publicaciones periódicas y publicaciones electrónicas no descargables; servicios de edición electrónica; edición de publicaciones electrónicas; suministro de libros, publicaciones periódicas y publicaciones electrónicas en línea no descargables; suministro de un diccionario electrónico o en línea; suministro de un tesoro electrónico o en línea; edición y/o publicación de un diccionario a través de internet; distribución de libros, publicaciones periódicas y publicaciones impresas o electrónicas; suministro de manuales digitales y manuales de instrucción; suministro de información en el ámbito de los conocimientos enciclopédicos generales; servicios de un banco de datos, a saber, el suministro de datos enciclopédicos; servicios de asesoramiento, consultoría e información para todos los servicios anteriores”*, mientras que la marca (registrada) distingue: *“Servicio de enseñanza de formación de idiomas específicamente el idioma inglés, por lo cual estamos bajo el esquema de academia de inglés.”*, ambos clase 41 internacional.

Con vista en lo expuesto, a juicio de este decisor, estamos ante productos distintos que no admiten la posibilidad de ser intercambiables para las mismas finalidades, que utilizan canales de distribución y venta disímiles, que no son complementarios ni se usan conjuntamente, lo que, de acuerdo al principio de especialidad marcaria, permite su coexistencia pacífica en el mercado, ya que no inducirían al público consumidor a error.

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 **CON LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto por el ciudadano RICARDO ROJAS GAONA, actuando en calidad de apoderado de THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, TRADING AS OXFORD UNIVERSITY PRESS.

2.- **REVOCAR** la Resolución N° 840 de fecha 09 05 de diciembre de 2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 637, en fecha 12 de diciembre de 2024, solo respecto a la solicitud de registro del signo "OXFORD UNIVERSITY PRESS (DISEÑO)", Solicitud N° 2024-001190, quedando firme para las demás solicitudes contenidas en dicha Resolución.

3.- **CONCEDER** el signo "OXFORD UNIVERSITY PRESS (DISEÑO)", Solicitud N° 2024-001190, a favor de su solicitante THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD, TRADING AS OXFORD UNIVERSITY PRESS.

4.- **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.

La parte interesada debe consignar por escrito el pago de las tasas correspondiente a la presente concesión en un lapso de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente Boletín de la Propiedad Industrial, de acuerdo con lo establecido en el contenido de los artículos 47 y 83 de la Ley de Propiedad Industrial, advirtiendo que conforme a la legislación vigente, el incumplimiento en el pago de los derechos de registro, dará lugar a que quede sin efecto la concesión otorgada.

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:2024-001190
HP/RDZ/VV/YL