

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
CARACAS, 20 DE MAYO DE 2025**

215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN Nº 339

I. ANTECEDENTES:

Nº Solicitud: 2013-007116

Fecha: 24 de abril de 2013

Tipo de marca: Mixta

Clase: 36 Internacional

Nombre: “UFJ”

Distingue: Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

Solicitante: MITSUBISHI UFJ FINAN CIAL GROUP, INC.

Resolución: Nº 251

Base Legal: Niega la solicitud de registro conforme al artículo 33 ordinal 11 de la Ley de Propiedad Industrial.

Boletín Propiedad Industrial: Nº 547

Fecha: 8 de mayo de 2014

Recurso de Reconsideración

Fecha de interposición: 04 de junio de 2014

Recurrente: ALICIA MOLERO MORÁN, C.I V-10.413.619. Agente de la Propiedad Industrial Nº 3549, apoderada de la empresa MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC., Poder Nº 2013-899.

Ratificación:

Fecha de interposición: 13 de diciembre de 2018

Ratificante: MARIA NEBREDA, V-4.768.132, Agente de la Propiedad Industrial Nº 2794, apoderada de la empresa MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC., Poder Nº 2013-899.

II. FUNDAMENTACIÓN

El motivo de la decisión anterior obedece a que, se declaró negada la solicitud de registro de la marca de producto “**UFJ**”, Solicitud N° 2013-007116, por cuanto el signo solicitado se encontraba incurso en la causal prohibitiva del artículo 33 numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial.

Ahora bien, de la revisión exhaustiva de los archivos que reposan en este Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, se verificó que la base de la negativa “UFF!”, Registro N° S050162, en clase 36 Internacional, del signo que recurre se encuentra vigente, en virtud de ello resulta necesario hacer una comparación de ambos signos con el fin de determinar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

En atención a lo expuesto, se pretende determinar, a partir de una visión de su conjunto, la posibilidad de confusión entre la marca solicitada “**UFJ**” vs la marca registrada “UFF!”, pudiéndose establecer que ambas son marcas de servicio mixtas, en este orden de ideas se observa en primer lugar que en su estructura lingüista no hay identidad fonética toda vez que las mismas se pronuncian de distinta manera, su estructura ortográfica varía puesto que la terminación del signo del solicitante termina con la letra “J”, mientras que el signo registrado culmina con la letra “F” cuya pronunciación son completamente distintas, lo cual les otorga la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

En este contexto, de la revisión efectuada a las actas que conforman el expediente, así como del Sistema Automatizado de Marcas, se pudo establecer en segundo lugar que la gráfica del signo solicitado se describe así *“consiste en una etiqueta en la cual se observa escrita la palabra “ufj” (parte del nombre de mi mandante), en forma característica y fantasiosa, en letras grandes, de trazo grueso, de color oscuro. las tonalidades se mencionan a efectos de describir el conjunto y no se reivindican colores. Se reivindica el conjunto descrito”*; mientras que la gráfica de la base de la negativa se describe como: *“En la etiqueta se observa como elemento principal la palabra UFF en letras tipo arial en negrita. En la parte derecha de la palabra UFF se observa una figura que asemeja ser una gota y dentro de el se observa un signo de exclamación!. Se reivindica el conjunto anteriormente descrito”*; a todo evento se denota que ambos presentan diferencias significativas que les otorgan distintividad, el nombre del signo solicitado representa una parte del nombre de la empresa solicitante “**MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.**” y el registro que funge como base de negativa presenta elementos diferenciadores como lo son una figura que asemeja una

gota y dentro de él un signo de exclamación, por lo que se puede concluir que no existe similitud gráfica entre los signos bajo análisis.

Cabe resaltar además que 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 “**UFJ**”, pretende distinguir: “*Seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios*”, mientras que la marca (registrada) “**UFF!**” distingue: “*Seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.*”, ambos en clase 36 internacional.

Luego de realizados los análisis precedentes estima este Despacho Registral, que los servicios distinguidos por ambas marcas, no generarían un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que van dirigidas a un consumidor informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional; dichos consumidores hace una evaluación meticulosa de los servicios que han de contratar; en tal sentido y de acuerdo al principio de especialidad marcaria, permite su coexistencia pacífica en el mercado, y por ende no inducirían al público consumidor a error o confusión y no se atentaría contra los intereses que la norma pretende tutelar.

En razón de las consideraciones que anteceden y, habiendo sido efectuado el examen de registrabilidad del signo “**UFJ**”, Solicitud N° 2013-007116, cuyo resultado arroja que no se encuentra incurso en las causales prohibitivas de registro establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, por lo tanto, resulta procedente la concesión de la marca.

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 la ciudadana **ALICIA MOLERO MORÁN**, apoderada de la empresa MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.

2.- **REVOCAR** la Resolución N° 251 de fecha 25 de abril de 2014, Tomo VI, Página 89, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 547 en fecha 08 de

mayo de 2014, solo respecto a la solicitud de registro del signo “**UFJ**”, Solicitud N° 2013-007116, quedando firme para las demás solicitudes contenidas en dicha Resolución.

3.- **CONCEDER** el signo “**UFJ**”, Solicitud N° 2013-007116, a favor de la empresa MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.

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 cargar el pago de los montos correspondientes a la presente concesión en el sistema en línea WEBPI, 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 los artículos 47 y 83 de la Ley de Propiedad Industrial. Se advierte que, el incumplimiento en el pago de los derechos de registro, dará lugar a que quede sin efecto la decisión sobre el registro y nulas las actuaciones respectivas.

Comuníquese y Publíquese,



Hendrick J. Perdomo Coiménarés
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: 2013-007116
HP/RDZ/VV/YR/IA