

MIPPCON/DM-N° 0 2 4

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha 11/02/2025, la ciudadana **Patricia Hoet Limbourg**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326, Agente de la Propiedad Industrial N° 3227, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **MULTI BRANDS, C.A., INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerárquico contra el Acto Administrativo emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 60** de fecha 06/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **638** en fecha 21/01/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° **771**, de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** de fecha 12/11/2024, que declaró **SIN LUGAR**, el escrito de **OPOSICIÓN** al otorgamiento del registro de la marca comercial "**ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.**", solicitada por la sociedad mercantil venezolana **ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.**, mediante el trámite N° 2007-000859 en clase 09 Internacional, para distinguir: "*materiales y productos eléctricos, enchufes, balastos, transformadores,*



conectores.”, **OTORGANDO** a esta última, el registro de la marca.

## I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **Nº 60** de fecha **06/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 638** de fecha **21/01/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano que es dependiente jerárquicamente de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

## II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos



Administrativos<sup>1</sup>, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente que se opone al Registro, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **638**, de **fecha 21/01/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día miércoles **22/01/2025** hasta el día martes **11/02/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **11/02/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

### III

#### ANTECEDENTES

**En fecha 08/02/2007**, mediante trámite N° 2007-000859, la sociedad mercantil venezolana **ELECTROSON INDUSTRIAL**,

---

<sup>1</sup> **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.



**C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.**", en clase 09 Internacional para distinguir: "*materiales y productos eléctricos, enchufes, balastos, transformadores, conectores.*"

**En fecha 21/08/2007**, mediante Resolución **Nº 427** Publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 480** en fecha 24/10/2007, El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ordenó la publicación de la marca "**ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.**", a los fines que todo aquel que se considere afectado por su registro, ejerciera el derecho de **OPOSICIÓN**.

**En fecha 18/05/2007**, la ciudadana MAGDALY JOSEFINA SÁNCHEZ ARANGUREN, titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.976.725, Agente de la Propiedad Industrial Nº 2441, actuando con el carácter de representante legal del ciudadano SEDD IBRAHIN MANSOUR HAMMAD, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.102.788, quien es propietario de la marca "**ELECTROSONIC**", en lo adelante La Recurrente Opositora, interpone escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca solicitada "**ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A.**", por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible con su marca previamente registrada.



En fecha **09/01/2008**, la sociedad mercantil **ELECTROSON COMERCIAL, C.A.**, da contestación a la Oposición formulada.

En fecha **02/11/2024**, mediante Resolución **N° 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636** en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición y por tanto, **OTORGA** el registro de la marca.

En fecha **02/12/2024**, La Recurrente Opositora, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **06/01/2024**, mediante Resolución **N° 60**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 638**, en fecha 21/01/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto recurrido que concede el registro de la marca.

En fecha **11/02/2025**, la Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

#### IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia el hecho de que existe parecido gráfico y fonético, así como identidad



de destino de productos de la marca a la que hace oposición, en comparación con la marca de su propiedad previamente registrada.

Refuerza su argumento, señalando **la existencia del elemento dominante** en la visualización de las marcas en conflicto, lo cual, a su criterio, induce en el público consumidor a error en la adquisición de los productos asociados a la marca, y al efecto, expresa:

*"... debido a que el elemento dominante entre ambas denominaciones es **"ELECTROSON" y "ELECTROSONIC"** respectivamente, pues es lo primero en lo que se fija el consumidor a la hora de identificar ambas marcas **sin prestar atención al elemento adicional "INDUSTRIAL"**."*

(...)

*"...consideramos que existe un **parecido casi idéntico** entre las denominaciones (...) por lo que ambas marcas no pudieran coexistir en el mercado y **podrían inducir al consumidor a un error, creyendo que se trata del mismo propietario para ambas marcas,...**"*

(Resaltado y subrayado que destaco)

Asimismo, trae a colación la doctrina administrativa emanada por el órgano registral que refiere al caso de las

marcas ACADEMY BROADWAY vs BROADWAY<sup>2</sup>, en la que expresa:

*"La doctrina ha establecido el principio de **élément vedette** o elemento dominante, es decir, **aquel elemento integrante del conjunto de la marca que atrae o capta toda la atención del signo completo** (CABANELLAS, G. "Derecho de Marcas" Edit. Heliasta, Buenos Aires, 1989, p. 42) y en este sentido se observa en relación con la marca solicitada, que a pesar de ser un signo compuesto por dos elementos denominativos destaca de manera preponderante el termino BROADWAY, razón ésta que incrementa la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos en conflicto."*

(Resaltado que destaco).

Con base a todo lo expuesto, denuncia que la marca opositada, se encuentra incurso en las causales impositivas de registro, previstas en los numerales 9 y 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

## V

### MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En virtud que la denuncia se centra, en que la administración marcaria **no tomó en cuenta el hecho** que

<sup>2</sup> ?? Vid. Resolución de fecha 27/05/2003, publicada en la página 262, tomo V, Boletín de la Propiedad Industrial N° 457 de fecha 27/06/2003.



existe un registro previo de marca otorgado a La Recurrente Opositora, del cual, posee idénticas características gráficas, fonéticas y conceptuales para con la marca opositada o en trámite de registro, señalando a su vez, que **tal identidad se configura en el elemento dominante que las distingue**. Esta Alzada aprecia que dicha denuncia corresponde al vicio de falso supuesto de hecho.

El falso supuesto de hecho se configura, cuando la Administración al dictar el Acto, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciada por el órgano, subsumiéndolos en una norma jurídica que no le corresponde.

Esto acarrea el vicio en la causa del acto administrativo y, por lo tanto, la nulidad absoluta del mismo, toda vez que se concibe bajo una apreciación falsa, errónea o inexacta de los hechos.

Como es lógico suponer, la denuncia de este vicio obliga a La Administración a revisar, los hechos plasmados en las actas contentivas del expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente tal delación.

En este orden de ideas tenemos que, del examen comparativo efectuado a las marcas en conflicto, se aprecia la confrontación de una marca del tipo mixta, para con otra previamente registrada del tipo denominativa. Ello

obliga a esta Alzada a analizar el alcance y significado de estas tipologías, para luego entrar a conocer el fondo del asunto debatido, a los fines de determinar la procedencia de la delación.

Siguiendo con este orden de ideas, el Autor Fernando Fuentes<sup>3</sup> en su obra MANUAL DE LOS DERECHOS INTELECTUALES, nos ilustra sobre el tema, y al efecto señala:

"4.1.1. Los signos perceptibles por la vista

**Marcas Denominativas o Verbales**

Es aquella integrada por una o varias letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto legible y pronunciable. El elemento diferenciador es precisamente el término visual que la compone (conforma). Es igualmente visible por las denominaciones que integran la marca, así podrán ser: Denominaciones de Fantasía; Denominaciones Arbitrarias; Denominaciones Evocativas o Sugestivas y Denominaciones de Grafía Especial.

(...)

**Marcas Mixtas o Compuestas**

Es aquella que está conformada por una combinación de elementos denominativos y figurativos, siendo protegible como un conjunto.

Ejemplo de este tipo de marcas lo conforma la

<sup>3</sup> Fernando Fuentes Pinzón, Manual de los Derechos Intelectuales, Vadell Hermanos Editores, C.A., Caracas – Venezuela, 2006, página 118.



Marca Mc Donalds con sus famosos anillos dorados o BMW con su escudo."  
(Resaltado y subrayado que destaco).

De los conceptos citados, se desprende que una marca es mixta, cuando está conformada por varios elementos que constituye en sí un conjunto (gráficos, dibujos, figuras, denominaciones, imágenes, números, letras, etc.) y por tanto, su análisis debe hacerse del conjunto completo y no de sus partes integrantes por separado, **pues es así que está presentada al público consumidor que, como tal, la distingue en el mercado y por tanto la adquiere**, a diferencia de la marca denominativa, cuyo análisis merece entre otros aspectos, constatar los parecidos gráficos, fonéticos y conceptuales que la componen para con otras marcas registradas.

En ambos casos, juega un papel preponderante el destino o uso del signo, ya que con ello se puede determinar, si el público consumidor puede incurrir en error al confundir la procedencia empresarial de la marca, o determinar falsamente la existencia de una familia de marcas.

Ahora bien, sobre el análisis que se debe efectuar a las marcas mixtas y denominativas, nuestro máximo tribunal ha sentado lo siguiente<sup>4</sup>:

<sup>4</sup> Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 01040, de fecha 13/10/2016, Expediente N° 2015-0185, caso maca A.P. MOLLER VS MÖLLER FLUID FLOW, (ésta última con diéresis en la "O")



"...cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (Vid. Decisión Nro. 514, de fecha 3 de abril de 2001, ratificada en la sentencia Nro. 72, del 22 de enero de 2009, citada supra). La referida sentencia expone lo siguiente:

"(...) **a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca:** la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen **debe también apreciarse** el impacto que pueda producir **el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto,** constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.

Por otra parte, el autor Carlos Fernández Novoa en su obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS<sup>5</sup> nos ilustra en este tema, a saber:

“...a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, **en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta.**

Como seguidamente se expone de ordinario, **el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma.** (...) cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que **en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo** (...). La primacía de esta pauta se basa en que, (...) a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico-denominativa, **el público demanda los productos en el comercio**

<sup>5</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, pág. 338 y 339.



**señalándolos por su denominación y no gráficamente..."**

(Resaltado que destaco).

De lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia marcaria, hacen mención al elemento resaltante de la marca mixta, cuya sola existencia, constituye la excepción a la regla del examen del conjunto.

Este tipo de casos se presenta comúnmente, cuando la marca mixta la conforma una parte denominativa o principal, acompañada de otros elementos figurativos (dibujos, números, imágenes, etc.), que no aportan en forma suficiente la fuerza distintiva al conjunto marcario, por lo que obliga su examen de fondo, el elemento resaltante. Así se declara.

En el caso que aquí nos ocupa, se tiene que la presentación visual de la marca sujeta a oposición, nos permite establecer que la denominación "**ELECTROSON**", se encuentra distinguida en letras grandes que resaltan en forma significativa del resto conjunto marcario, siendo que la identificación "**INDUSTRIAL, C.A.**", se encuentra presentado en letras pequeñas, que no aporta carácter distintivo.

Ahora bien, establecido como ha sido la existencia del elemento resaltante de la marca mixta sujeta a oposición que es la denominación "**ELECTROSON**", pasamos de



seguidas al examen comparativo de ambos signos

BOLETO  
República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

En este sentido, tenemos que las marcas confrontadas "ELECTROSON", (solicitada) vs "ELECTROSONIC", (registrada) a simple vista, se aprecia que comparten identidad gráfica y fonética, diferenciándose únicamente en las dos últimas letras "I" y "C", agregadas al final de la marca registrada, con lo cual, la identidad gráfica y fonética se considera configurada, así se establece.

En lo que respecta al uso o destino marcario, la marca sujeta a oposición se encuentra solicitada bajo la clasificación marcaria 09 internacional, que distingue materiales eléctricos y la marca previamente registrada se encuentra registrada bajo la clasificación 11 Internacional, que distingue productos eléctricos, ambos usos, si bien es cierto que corresponden a distintas clasificaciones, también es cierto que se complementan.

El anterior análisis, nos permite establecer que la marca opositada se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. La cual se cita:

Ley de Propiedad Industrial:

**"Artículo 33.-** No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:



(...)

- 11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos..."

Como se puede desprender de la cita, la norma establece con meridiana claridad, dos supuestos de hecho para poder ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido tanto gráfico como fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como lo es el hecho de la inversión en publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a conocer en el mercado y, por otra parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

En virtud de lo anterior, esta Alzada administrativa concuerda con la denuncia planteada por La Recurrente opositora, constatando la existencia del vicio de falso supuesto de hecho. Así se decide.



## 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 Orgánica de la Administración Pública<sup>6</sup>, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

**PRIMERO: CON LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **Patricia Hoet Limbourg**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326, Agente de la Propiedad Industrial N° 3227, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **MULTI BRANDS, C.A.**

**SEGUNDO: Revoca** el acto administrativo impugnado contenido en la Resolución N° 60 de fecha 06/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 en fecha 21/01/2025, y por tanto, **deja sin efecto la concesión del registro de la marca mixta "ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A."**; otorgada mediante la Resolución N° 771, de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, ambas Resoluciones en lo que respecta a la solicitud N° 2007-000859 perteneciente a la

<sup>6</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014



sociedad mercantil ELECTROSON INDUSTRIAL, C.A., en clase 09 Internacional, para distinguir: "materiales y productos eléctricos, enchufes, balastos, transformadores, conectores."

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.



**JUAN ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ**  
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional  
Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024  
G.O.R.B.V. N° 6.784, Extraordinario de esa misma fecha  
ESPACHO DEL MINISTRO

