

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, jueves 14 de agosto de 2025

Año 69

Boletín N° 644

Tomo 13/16

ÍNDICE

Tomo XIII / XVI

**TOMO XIII
(Continuación)**

Recursos Jerárquicos. Pág. 02

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
COMERCIO NACIONAL

MINISTRA DEL PODER POPULAR DE
COMERCIO NACIONAL

LUIS ANTONIO
VILLEGAS RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO
AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (SAPI)

HENDRICK PERDOMO

REGISTRADOR (E)
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

HENDRICK PERDOMO

SEDE: CUARTO PISO
EDIFICIO NORTE,
CENTRO SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS, VENEZUELA

TELEFONOS:
48164.78/481.42.15/484.29.07

FAX: 483.13.91

WEB: sapi.gob.ve

S.A.P.I. 1931
Hecho el Depósito de Ley
DEPÓSITO LEGAL

MIPPCON/DM-N° 019.

Caracas, 10 ABR 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 03/12/2024, el ciudadano **RICARDO ALBERTO ANTEQUERA HERNÁNDEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.963.622, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 2.901, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil española **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **INTERPUSO Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 805 de fecha 07/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha 12/11/2024, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 438, de fecha 12/08/2013, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 539 de fecha 29/08/2013, que **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud de registro de la marca comercial "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", inscripción N° 2012-012070, en clase 31 Internacional, 06 Nacional, para distinguir: Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, jabones y productos



para el cuidado y aseo personal., **por considerar** que posee parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, considerándola incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **805** de fecha **07/11/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** de fecha **12/11/2024**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano 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.

¹ Vid.: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1956.



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 Administrativos², por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **636**, de **fecha 12/22/2024**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 21-2024**.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **13/11/2024** hasta el día **03/12/2024**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **03/12/2024**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

² **vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.



III ANTECEDENTES

En fecha **12/06/2012**, mediante trámite N° 2012-012070, la sociedad mercantil española **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **Marca: "GERMAINE DE CAPUCCINI"**, en clase en clase 31 Internacional, 06 Nacional, para distinguir: Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, jabones y productos para el cuidado y aseo personal

En fecha **12/08/2013**, mediante Resolución N° **438**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **539**, en fecha 29/08/2013, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por presentar parecido gráfico y fonético con una marca previamente registrada "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", registro N° **F096887**, propiedad de la ciudadana **CARMEN VIDAL BALLESTER**, determinado que se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha **03/10/2013**, la sociedad mercantil **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**, en lo adelante, La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.



En fecha **07/11/2024**, mediante Resolución N° **805**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° **636**, en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha **03/12/2024**, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en sus alegatos afirma que, el órgano registral incurrió en error, al **no** considerar la expiración de la vigencia del registro de la marca negante, correspondiente al signo "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", Registro N° **F096887**, la cual quedó a su entender, sin efecto, a partir del día 23/01/2006.

Que la marca negante, fue registrada en fecha 23/01/1981, posteriormente renovada en fecha 04/01/2006, con la salvedad que, en esta oportunidad, no se verificó la culminación del procedimiento.

Que, en virtud de lo antes expuesto, la marca negante, no puede ser un obstáculo para el registro solicitado, toda vez que su registro no está vigente.



Que el órgano registral, sólo se limitó a constatar el hecho alegado en el Recurso de Reconsideración que refiere a la cesión de la marca negante a La Recurrente, sin tomar en cuenta la actual circunstancia, en el que la marca negante, efectivamente expiró su vigencia.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que la denuncia se circunscribe, en que la administración marcaría, **obvió** el hecho de que la marca negante, se encuentra efectivamente expirada, con lo cual, al parecer de La Recurrente, elimina el impedimento legal para obtener el registro solicitado, esta Alzada considera que dicha omisión, encuadra en lo que se conoce como 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 se tiene que, revisando las actas que componen el expediente administrativo del caso, se constató que reposa en el mismo, la Cronología de Eventos, que corresponde a la marca objeto de negativa "**GERMAINE DE CAPUCCINI**", **Registro N° F096887**, y en la cual, se evidencia las siguientes actuaciones:

DATOS GENERALES SOLICITUD N° 1978-005844	
Solicitud:	N° 1978-005844
Marca:	"GERMAINE DE CAPUCCINI"
Tipo:	Marca de Producto
Modalidad:	Denominativa
Clase:	06 Nacional
Distingue:	Sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería.
Solicitante:	CARMEN VIDAL BALLESTER
Fecha de Registro	23/01/1981
Fecha de Vencimiento	23/01/2006



CRONOLOGÍA DE EVENTOS SOLICITUD N° 1978-005844	
FECHA	EVENTO
05/05/1997	Renovación de Registro
20/03/2006	Solicitud de Renovación, Presentada en fecha 04/01/2006.

(Resaltado que destaco).

De la anterior Cronología de Eventos, se desprende que la marca negante, presenta solicitud de renovación en fecha 04/01/2006, **sin embargo, no se evidencia que el procedimiento de renovación de la marca, haya sido culminado en forma efectiva**, razón por la cual, **no** es posible establecer si está vigente o expirada.

En virtud de lo anterior, esta Alzada administrativa concuerda parcialmente con la denuncia formulada por La Recurrente, en cuanto al hecho de no haber sido constatado por parte del órgano registral, la efectiva vigencia de la marca negante, con el objeto de establecer la denegatoria del registro solicitado, por lo que encuentra forzoso, **REPONER** la causa al estado de nueva decisión del Recurso de Reconsideración, a los fines que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), determine este hecho que impide el registro solicitado. Así se decide.

VI 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 Pública³ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por **RICARDO ALBERTO ANTEQUERA HERNÁNDEZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.-10.963.622, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 2.901, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil española **GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.**,

SEGUNDO: ANULA el acto administrativo contenido en la Resolución N° **805**, de fecha 07/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° **636**, en fecha 12/11/2024, en lo que respecta a la solicitud N° 2012-012070.

TERCERO: REPONE el procedimiento administrativo al estado de nueva decisión del Recurso de Reconsideración de conformidad con los criterios aquí expuestos.

³ **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.


LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.994, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

⁴ **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

MIPPCON/DM-N° 012

Caracas, 10 ABR 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 03/12/2024, el ciudadano **ARNALDO GONZÁLEZ ZAMBRANO**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 7.766.749, Abogado en ejercicio, Inpreabogado N° 95,041 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3577, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil china **GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **INTERPUSO** Recurso Jerárquico contra el Acto Administrativo emanado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 789 de fecha 06/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha 12/11/2024, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 3476, de fecha 06/08/2011, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 522 de fecha 29/08/2011, la cual, **NIEGA DE OFICIO** la solicitud de registro de la marca comercial "**LIUGONG**", inscripción N° 2008-0121216, en clase 12 Internacional, para distinguir: Montacargas, carros elevadores, camiones, camiones de volteo, remolques (vehículos), camionetas (vehículos), vehículos mezcladores de concreto, camiones rociadores, ejes de transmisión para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o por rieles, entre otros, por considerar que posee parecido gráfico y fonético e igual destino de productos con otra



marca ya registrada, considerandola incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **789** de fecha **07/11/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** de fecha **06/11/2024**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano 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

Administrativos², por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente notificado a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 636, de fecha 12/22/2024, fecha esta corroborada, por el Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 21-2024.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día 13/11/2024 hasta el día 03/12/2024, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha 03/12/2024, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha 23/06/2008, mediante trámite N° 2008-012216, la sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD., solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la Marca: "LIUGONG", en clase 12 Internacional, para distinguir: Montacargas, carros elevadores, camiones, camiones de volteo, remolques (vehículos), camionetas (vehículos), vehículos mezcladores

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.



de concreto, camiones rociadores, ejes de transmisión para vehículos terrestres, carrocerías para vehículos, vehículos para locomoción por tierra, aire, agua o por rieles, entre otros.

En fecha 08/08/2011, mediante Resolución N° 3476, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 522, en fecha 29/08/2011, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca solicitada, por presentar parecido gráfico y fonético e igual destino de productos para con la marca previamente registrada "LIUGONG", registro N° P279324, propiedad de la sociedad mercantil **IMPEXPAR, C.A.**, determinando que se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 20/09/2011, la sociedad mercantil china **GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD.**, en lo adelante, La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 06/11/2024, mediante Resolución N° 789, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 636, en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 03/12/2024, La Recurrente, ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, funda sus alegatos, afirmando que el signo "LIUGONG", con Registro N° P279324, base de la negativa de su solicitud, no está siendo usado por su actual titular, razón por la cual, ha solicitado su cancelación por falta de uso.

Al respecto sostiene:

"...el signo **LIUGONG**, Registro No. P279324, no está siendo usado por su titular **IMPEXPAR, C.A.**, por tal motivo y siguiendo lo indicado en los artículos 48 y 49 de la ley orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el ordinal d) (Sic) del artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial vigente, consignamos en fecha 02/12/2024, ante el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)** la **CANCELACIÓN POR FALTA DE USO durante dos años consecutivos del registro No. P279324, marca LIUGONG, clase internacional 12** y como consecuencia, estamos al aguardo de la decisión que emita el SAPI sobre esta acción. Anexamos copia de la Cancelación por Falta de Uso marcada "D"."
(Resaltado propio de La Recurrente).

Que, en virtud de lo anterior, solicita la suspensión de la decisión, hasta tanto sea resuelta la acción interpuesta de cancelación por falta de uso de la marca objeto de la negativa de su registro.



V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto como han sido los argumentos expuestos por La Recurrente, esta Alzada administrativa aprecia que, el único medio de defensa alegado, es el hecho de haber denunciado la caducidad de la marca negante, a los fines de poder obtener el registro solicitado.

Con motivo de lo anterior, La Recurrente, solicita la suspensión del procedimiento, hasta tanto sea decidido que la marca negante no está siendo usada por su actual titular.

Sobre el particular, se hace necesario traer a colación, lo previsto en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a saber:

"Artículo 85.- Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos.

...

Artículo 87.- La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo previsión legal en contrario.

(Subrayado que destaco).

De la interpretación de los artículos antes citados, se desprende que los recursos en vía administrativa, se interponen contra todo acto que cause indefensión o lesione los derechos subjetivos del interesado.

Asimismo, la decisión administrativa impugnada, no suspende la ejecución del acto administrativo, toda vez que, por el principio de legalidad y ejecutividad del Acto, estos se presumen válidos y en ejecución de la Ley, quedando por la parte interesada, la carga de demostrar lo contrario.

En el caso que nos ocupa, se aprecia que La Recurrente en su escrito Jerárquico, lejos de impugnar la nulidad del acto denegatorio de registro, por el contrario, tácitamente conviene con la administración marcaria, en que el signo negante existe y está vigente, consistiendo su único medio de defensa, el alegar que interpuso en contra del signo negante, la solicitud de caducidad, a los fines de prosperar su petición de registro.

Vale mencionar, que la solicitud de caducidad de uso de una marca, es un procedimiento administrativo distinto que no es conexo, incidente, o paralelo, a los procedimientos de registro de marca, por lo tanto, se hace sumamente necesario, esperar la decisión de caducidad, a los fines de tener la expectativa de registro solicitado.

En virtud de lo anterior, al no existir alegato que demuestre la nulidad del acto impugnado, aunado al hecho que, para el momento de decidir el presente Recurso Jerárquico, no existe decisión que demuestre la caducidad de la marca que impide el registro, en consecuencia, hace forzoso para



esta Alzada administrativa, declarar **SIN LUGAR** el Recurso Jerárquico. Así se decide.

VI 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 Pública³ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano ARNALDO GONZÁLEZ ZAMBRANO, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD,

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes, el acto administrativo impugnado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario

ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.911 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 1 3


Caracas, 10 ABR 2025

AÑOS 215°, 165°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 28/11/2024, la ciudadana **ANETTE MONIKA BEYER H.**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.334.427, Abogada en ejercicio, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **MONSTER ENERGY COMPANY**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **INTERPUSO, Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 807 de fecha 07/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 en fecha 12/11/2024, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 308, de fecha 19/06/2013, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 538 de fecha 12/07/2013, que **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud de registro de la marca comercial "**MONSTER REHAB**", inscripción N° 2012-014434, en clase 05 Internacional, 46 Nacional, para distinguir: suplementos nutricionales en forma líquida (Productos Nacionales y/o extranjeros), **por considerar** que posee parecido gráfico fonético y conceptual con otra marca ya registrada, y por




República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

tanto, incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **807** de fecha **07/11/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** de fecha **12/11/2024**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano 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.

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

¹ Vid.: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1956.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos², por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **636**, de **fecha 12/22/2024**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 21-2024**.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **13/11/2024** hasta el día **03/12/2024**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **28/11/2024**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que el Recurso, se presentó en tiempo hábil. Así se declara.


III

ANTECEDENTES

En fecha 09/07/2012, mediante trámite N° 2012-014434, la sociedad mercantil norteamericana **MONSTER ENERGY COMPANY**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca “**MONSTER REHAB**”, en clase 46 Nacional y 05 Internacional para distinguir: Productos químicos utilizados en la industria a saber: Suplementos nutricionales en forma líquida (Productos nacionales y/o extranjeros).

En fecha 19/06/2013, mediante Resolución **N° 308**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 538**, en fecha 12/07/2013, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca solicitada por presentar parecido gráfico y fonético para con la marca “**MONSTER**”, registro N° P321181, propiedad de la sociedad mercantil norteamericana HANSEN BEERAGE COMPANY, por lo que determina que se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro, establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 15/08/2013, la sociedad mercantil norteamericana **MONSTER ENERGY COMPANY**, en lo adelante La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 07/11/2024, mediante Resolución N° **807**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636**, en fecha 12/11/2024, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 28/11/2024, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamenta en su escrito, que el órgano registral, incurrió en error, al no considerar que ambas marcas, (negante y solicitada), pertenecen a la misma empresa titular.

Señala que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en lugar de verificar lo antes expuesto, se limitó a analizar la improcedencia del registro de la marca solicitada en base a la existencia de la marca negante.

Asevera que, presentó en fecha en 21/01/2013, solicitud de cambio de titularidad de la marca negante a su favor, y que el órgano registral no consideró esta circunstancia de hecho, al momento de resolver el Recurso de Reconsideración.

Finalmente alega que no existe impedimento alguno para que se le otorgue el registro solicitado, en virtud que ambas marcas (solicitada y registrada), están bajo un mismo titular.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que la denuncia se circunscribe, en que la administración marcaría, **obvio** el constatar el hecho que tanto la marca solicitada como la marca registrada, pertenecen a un mismo titular, esta Alzada considera que dicha circunstancia, encuadra en lo que se conoce como 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.






República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En este orden de ideas tenemos que, de la revisión de las actas contenidas en el expediente administrativo, se desprende lo siguiente:

1. **En fecha 09/07/2012**, La Recurrente, solicitó el registro de la marca "MONSTER REHAB".
2. **En fecha 19/06/2013**, El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por la existencia de la marca negante "**MONSTER**", propiedad de otro titular.
3. **En fecha 12/08/2013**, La Recurrente, interpone Recurso de Reconsideración y aporta como elemento de prueba, la forma FM-08 de fecha **21/01/2013**, en la que pretende demostrar el cambio del nombre del titular de la marca negante "**MONSTER**" registro N° P-321181, a su favor como actual titular.

Ahora bien, de lo antes expuesto, se evidencia que para la fecha **19/06/2013**, es decir, en el momento de emanar la negativa de oficio (acto primigenio) por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el sistema informático de dicha institución, no tenía registrado el cambio de titular de la marca negante, razón ésta por la cual, negó de oficio el registro de la marca "**MONSTER REHAB**".





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Por otra parte, esta Alzada verificó que en fecha **21/01/2013**, es decir, con seis (06) meses de antelación a la denegatoria anterior, La Recurrente efectuó la solicitud de cambio de titular.

En virtud de lo anterior, se constata que La Recurrente había aportado el medio probatorio alegado, al momento de la interposición del Recurso de Reconsideración, siendo que dicho elemento de prueba, no fue debidamente valorado por el órgano registral a los fines de determinar la procedencia del registro.

Ahora bien, verificada como ha sido la falta de verificación de prueba, esta Alzada concuerda con la denuncia interpuesta por La Recurrente y, por tanto, encuentra forzoso **REPONER** la causa al estado de nueva decisión administrativa, a los fines que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), determine la validez del cambio de titular de la marca considerada negante y, por tanto, emane una nueva decisión de conformidad con los criterios legales aquí expuestos de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³ 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 **ANETTE MONIKA BEYER H.**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.334.427, Abogada en ejercicio, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **MONSTER ENERGY COMPANY**.

SEGUNDO: REVOCA el acto administrativo contenido en la Resolución N° **807**, de fecha 07/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° **636**, en fecha 12/11/2024, y la Resolución N° **308**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **538**, en fecha 12/07/2013, en lo que respecta a la solicitud N° 2012-014434.

TERCERO: REPONE el procedimiento administrativo al estado de una nueva decisión administrativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147, Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014



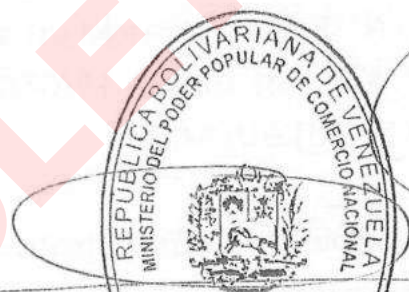
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 14, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

⁴ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

MIPPCON/DM-N° 020

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10 de febrero de 2025, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-10.413.619 actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **BAFE SE**, domiciliada en la ciudad de Ludwigshafen am Rhein, Alemania, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional contra la Resolución N° 64 de fecha 06 de enero de 2025, publicada en la página 75, en el Tomo XX del Boletín de la Propiedad Industrial N° 638, de fecha 21 de enero de 2025, en la que se declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 283, de fecha 30 de abril de 2015, en la que se negó la solicitud de registro de la marca NATUGRAIN inscripción N° **2014/010064** en clase 31 del nomenclátor internacional y clase nacional 36.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el recurso se ejercer contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 64 de fecha 06 de enero de 2025, publicada en el Boletín de la



propiedad Industrial N° 638 de fecha 21 de enero de 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 dependiente jerárquicamente de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, compete su conocimiento. Así se decide.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito consignado, esta Alzada considera que el mismo cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente notificado a La Recurrente, 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-01-2025, de esa misma fecha.

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

¹ Vid. Gaceta oficial de la República de Venezuela No. 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **10/02/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **25 de julio de 2014**, mediante tramite N° 2014-10064, la sociedad mercantil **BASF SE**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca NATUGRAIN, en clase 31 internacional para distinguir: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta.

En fecha 30/04/2015, mediante Resolución N° 283, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 556 en fecha 15/05/2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por presentar parecido gráfico y fonético con otra marca previamente registrada, determinando que está incurso en la causal prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial².

En fecha 18/06/2015, la sociedad mercantil **BASF SE**, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.



En fecha 06/01/2025, mediante Resolución N° **64**, 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 y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 10/02/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente, en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

"DEL DERECHO

➤ **SOBRE LAS EVIDENTES DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE AMBOS TITULARES.**

La decisión erróneamente concluye que la solicitud No. 2014-010064, se encuentra incursa en la casual de irregistrabilidad prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. No obstante, este criterio por sí solo resulta insuficiente en el presente caso, ya que se requiere también de una comparación total y visión integral del uso real y efectivo de estas marcas en el mercado de bienes y servicios.

(....)

Sus actividades comerciales y el uso de las marcas "NATUGRAIN" y "NUTRI- GRAIN", permite exponer las evidentes diferencias entre un origen empresarial y otro, donde se pueda verificar que la compra de un servicio no excluye la compra de otro; asimismo, que es

poco probable que el consumidor asocie o confunda el origen de estos productos.

➤ **SOBRE EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD**

Estando el signo de nuestra representada en clase 31 internacional para identificar "Granos y productos agrícolas, hortícolas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta". Mostrando su clara orientación a la industria agraria y de alimentos para animales. Mientras que, la marca registrada por Kellogg's se encuentra en clase 30 internacional, y se utiliza para identificar una barra de cereal, lo que la ubica en la industria de alimentos procesados para humanos. Todo esto hace poco razonable que el consumidor compre uno de los productos, pensando que compra otro, cuando estos son totalmente diferentes e incluso difieren en cuanto al consumidor final de los mismos ya que uno pretende ser consumido por animales y otro por humanos.

Por otro lado, NUTRI- GRAIN, comercializado por Kellogg's, es una línea de barras de cereal para consumo humano. Por lo que sus consumidores no requieren de una educación técnica previa para adquirir estas barras, que se pueden encontrar en canales regulares de ventas de alimentos como supermercados, bodegones y farmacias.

A diferencia de NATUGRAIN, cuyo enfoque es optimizar la nutrición animal a nivel de producción, NUTRI-GRAIN se centra en proporcionar una opción alimenticia práctica y con algunos beneficios nutricionales para personas. Se vuelve improbable pensar que un consumidor podría comprar un aditivo alimentario para animales, creyendo que está comprando barras de cereal con frutas y viceversa.



En consecuencia, solicita que el Recurso Jerárquico sea declarado CON LUGAR y se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial REVOCAR la Resolución Impugnada y ordene la CONCESIÓN de la marca a la sociedad mercantil **BAFE SE**, por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

Por lo antes expuesto, se evidencia la semejanza de los sonidos de los signos en conflictos, dicha similitud fonética pudiera generar una confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos, desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia³ reiterada ha determinado lo siguiente:

"...este Máximo Tribunal, en sentencia número 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada, entre otras, en las decisiones números 1382, 142 y 922, de fechas 1º de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se estableció lo siguiente:

'En este sentido, 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 (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:

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**

³ Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.



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 individualizada a recordar por el consumidor.

b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;

c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;

d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial'.

Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos:

Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que **para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos** (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anteriormente señalado se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado.

Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos "NUTRI-GRAIN" cuyo titular es **KELLOGG'S COMPANY**, vs. "NATUGRAIN" solicitada por la sociedad mercantil **BASF, SE.**, se observa que existe una completa similitud fonética, lo que podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho público podría pensar que los productos amparados por la marca ya registrada y los



amparados por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que esta Alzada desestima el alegato antes presentado y así se declara.

VI 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 Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-10.413.619 actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **BAFE SE**, domiciliada en la ciudad de Ludwiigshafen am Rhein, Alemania.

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

⁴Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. -

Notifíquese. -



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 14, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

⁵ **Vid.** Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.



MIPPCON/DM-N° 021

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 11/02/2025, el ciudadano **GUSTAVO ARNALDO RUIZ PEREZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-6.860.944, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA QUINAROES C.A.**, empresa domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 18 de enero de 2013, bajo el N° 2, tomo 15-A-cto, asistido por la Abogada **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.307.067, abogado en ejercicio inscrita en el IPSA bajo el N° 66.907, **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° 26** de fecha 12/12/2024, 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° **281**, de fecha 30/04/2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **556** de fecha 15/05/2015, la cual, declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración** presentado contra la solicitud de registro de la marca comercial **RON ROBLE**



BLANCO (Y DISEÑO), inscripción N° 2014-007555, solicitada por la empresa **COMERCIALIZADORA QUINAROES C.A.**

COMPETENCIA PARA DECIDIR

I

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 26 de fecha 12/12/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 638 de fecha 21/01/2025, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido, fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, 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 Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

¹ Vid. Gaceta Oficial N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** al Recurrente, 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**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Y Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha 10/06/2014, mediante trámite N° **2014-007555**, la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA QUINAROES C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **RON ROBLE BLANCO (Y DISEÑO)**, en clase Internacional 33 para distinguir: "RON".

En fecha 15/05/2015, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **556**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) **NIEGA** la solicitud de Registro de la marca por considerar que la misma se encuentra incurso en las



disposiciones prohibitivas contenidas en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha **17/06/2015**, la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA QUINAROES C.A.**, en lo adelante La Recurrente, introduce **Recurso de Reconsideración** por la negativa al Registro de la Marca **RON ROBLE BLANCO (Y DISEÑO)**.

En fecha **17/12/2018**, la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA QUINAROES C.A.**, en lo adelante La Recurrente, introduce escrito de **RATIFICACIÓN** del **Recurso de Reconsideración**, de conformidad con lo requerido en el Aviso Oficial N° 40, publicado en el Boletín de Propiedad Industrial N° 588 de fecha 12 de noviembre de 2018.

En fecha **12/12/2024**, mediante **Resolución N° 26** de fecha, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **638** en fecha 21/01/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** y **CONFIRMA** el Acto recurrido que **NIEGA** la solicitud de Registro de la marca **RON ROBLE BLANCO (Y DISEÑO)**.

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

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito, que no existe la prohibición de registro, en virtud de que la



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

marca solicitada no es descriptiva, y que goza de plena distintividad.

En este sentido sostiene:

"...existen infinidad de marcas para productos clase 33 internacional que incluyen la palabra roble en su denominación y a las cuales el servicio les ha otorgado el registro..."

"...Y así infinidad de marcas registradas con la misma composición de la marca recurrida, por lo que no puede esa Oficina de Registro negarle a mi representada el mismo derecho otorgado a los titulares de las marcas arriba citadas.

Por consiguiente, Ciudadano Ministro y de conformidad con la doctrina transcrita, totalmente cónsona con el caso en autos, ha quedado suficientemente demostrado, que el signo solicitado cumple con todos los requisitos de NOVEDAD, ORIGINALIDAD y FUERZA DISTINTIVA, exigidos por la ley"

En virtud de lo anterior, La Recurrente alega, que la marca solicitada no es descriptiva, que no anuncia ni describe cualidades del producto a comercializar, alegando que existen múltiples marcas con el uso de la palabra **ROBLE** en su distingue y que por lo tanto no se le debe negar el derecho de uso que se le otorgó a los demás.



Asimismo, indica que existe en la doctrina, tratados de derecho marcario y jurisprudencia de la Comunidad Andina que a su entender corroboran los argumentos presentados.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), y los alegatos esgrimidos por el recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

Analizado los componentes de la marca que se pretende registrar se verificó que la Solicitud de Inscripción N° **2014-007555**, clase 33, internacional el cual distingue: "Ron", cuyo titular es la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA QUINAROE C.A.**, es un signo descriptivo de características del producto, ya que no solo usa en su distingue la palabra "ROBLE", la cual indica por ser un licor, su procedencia en su proceso de destilación, sino además las palabras "RON" y "BLANCO", que indica el producto y cualidad del producto.

Según el derecho marcario, debe analizarse la marca que se pretende registrar no por parte, sino en su integralidad o totalidad y cuando observamos el distingue "**RON ROBLE BLANCO (Y DISEÑO)**", nos indica tipo de producto, características del producto, descripción del producto, que le infiere al consumidor producto, procedencia, procesamiento y características, además que son palabras del uso común, no es un distingue evocativo o sugestivo,

producto de un proceso de imaginación o de fantasía, por lo que según el ordenamiento jurídico aplicable, no es apropiable para uso exclusivo de un signo o marca, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

La Jurisprudencia² en lo que respecta a la consideración de signos que describan un producto o sus características ha determinado lo siguiente:

"... Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad de producto como sucede con las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender que producto o servicios comprende debe utilizar la imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio..." (Sentencia dictada en el proceso N° 20-IP-96.)

Asimismo, la Sala ratificó el criterio del Caso 7-IP-95, determinando:

"... No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia..."

² Vid. Sentencia de esta Sala 7-IP-95 (G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, ratificado en el proceso 12-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero del mismo año)



De lo anterior se desprende que para juzgar si un signo o marca es evocativo, debe analizarse la marca en su conjunto y observar si describe una cualidad o característica del producto que se reivindica o si es un signo sugestivo del mismo.

Por lo que al verificarse que el distingue expresamente indica características descriptivas de un producto y palabras del vocablo común, no son apropiables.

La prohibición de registrar una marca, cuando es descriptiva de cualidad o característica de un producto, que forma parte del léxico común, como se observa en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados, por lo que esta Alzada desestima el alegato presentado por La Recurrente. Y Así se Declara.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda con los argumentos formulado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y extiende el dictamen, y la causal de improcedencia de registro establecida en la Ley de Propiedad Industrial. Y Así se Decide.

VI

DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el **Recurso Jerárquico** interpuesto por el ciudadano **GUSTAVO ARNALDO RUIZ PEREZ**, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-6.860.944, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA QUINAROES C.A.**, empresa domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 18 de enero de 2013, bajo el N° 2, tomo 15-A-cto, asistido por la Abogada MARIANELLA MONTILLA RIOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 11.307.067, abogado en ejercicio inscrita en el IPSA bajo el N° 66.907.

SEGUNDO: Se CONFIRMA y EXTIENDE el Acto Administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos⁴, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵, concatenado con

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

⁴ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981

⁵ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010



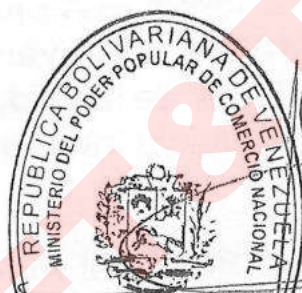
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.614, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha



MIPPCON/DM-N° 022

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10 de febrero de 2025, el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-11.585.732, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el N° **71.574**, procediendo en su carácter de apoderado de la Compañía turca, **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B Maslak, Estambul, Turquía, según poder inscrito en el libro de poderes llevado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), N° **2013/1044**, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo dictado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 60**, de fecha **06/01/2025**, publicado en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 638**, en fecha **21/01/2025**, la cual declaró **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN**, del **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° **771**, de fecha **02/11/2024**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** en fecha **12/11/2024**, el cual declaró **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN**, interpuesta por la Empresa **KOTON**



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SİRKETİ,
contra la solicitud de Registro de la Marca “**KTHCOSMETICS**”.

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **60** de fecha **06/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **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 dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y siendo esta alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, compete su conocimiento. Y 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

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de a 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 **10/02/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Y Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha 20/06/2017, mediante trámite N° **2017-10127**, el ciudadano **GHOTME MOHAMAD HACHEM**, de nacionalidad

¹ Vid. Gaceta Oficial N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

venezolana, domiciliado en Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**KTHCOSMETICS**", para Clase 03 internacional, para distinguir: "Cremas, lociones para el cabello, productos para el embellecimiento personal".

En fecha 27/12/2017, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **580**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA** la publicación de la marca a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

En fecha 08/02/2018, la sociedad mercantil **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, en lo adelante La Recurrente, hace **OPOSICIÓN** al registro de la marca "**KTHCOSMETICS**", por considerar que la misma, resulta gráficamente confundible con la marca "**KOTON**", registrada, lo cual puede hacer incurrir en error o confusión al consumidor sin obviar el aprovechamiento parasitario de una marca renombrada y dilución de su carácter distintivo.

En fecha 09/10/2018, el ciudadano **GHOTME MOHAMAD HACHEM**, ya identificado, da contestación a la Oposición formulada.



En fecha 02/11/2024, mediante Resolución N° 771 el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° 636, de fecha **12 de noviembre de 2024**, con vigor a partir del **13 de noviembre de 2024**, notificó a la empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI** la declaratoria **SIN LUGAR** a la oposición efectuada, por tanto, **OTORGA** el registro solicitado.

En fecha 28/11/2024, La Recurrente Opositora, ejerce **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa.

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

En fecha 10/02/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito, que existe parecido gráfico de la marca en conflicto y que



existe analogía entre los productos servicios o actividades distinguidas. En este sentido sostiene con respecto a la marca "**KTHCOSMETICS**":

"...9. En la referida resolución, el Registro de la Propiedad Industrial se limitó mediante Resolución serial a resolver un total de treinta y cuatro (34) recursos de reconsideración, interpuestos por distintas compañías no vinculadas entre sí y con argumentos totalmente disímiles, por lo que es admisible su pacífica coexistencia.

*10. Ese órgano no valoró en el caso concreto de las marcas **KOTONCOSMETICS** identificada bajo la inscripción N° 2017-010127, que la misma constituye un signo engañoso cuyo registro incurre en error o confusión del consumidor por indicar una falsa procedencia empresarial..."*

(Resaltado de La Recurrente).

En virtud de lo anterior, alega un derecho de preferencia, por poseer en su patrimonio el registro previo de la marca "**KOTON**", y tener una presencia y reputación N° 1 a nivel mundial en ropa y accesorios de mujer bajo la cual alega el conflicto.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La denuncia se basa en supuestos derechos previos exclusivos de la Opositora, Compañía turca, **KOTON**

MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI,
con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B
Maslak, Estambul, Turquía, presencia y reputación a nivel
mundial en ropa y accesorios para la mujer.

Asimismo, indica, que existe una similitud conceptual ya que el término que se registró "**KOTON**", es igual al registrado "**KOTONCOSMETICS**", así con el uso como logo de un trébol o flor de cuatro pétalos en el nombre "**KOTON**" que tiene tanto la marca opositora como la marca opositada, el cual representa la letra "O".

La denuncia de este vicio obliga a La Administración a revisar los hechos plasmados en el expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente la denuncia presentada.

En este orden de ideas tenemos que, los productos a ser distinguidos por la marca sujeta a oposición, en contraste con la marca previamente registrada, son como sigue:

Marca Sujeta a Oposición	Marcas Opositoras
"KTHCOSMETICS" Clase 03 internacional Productos en la industria a identificar:	"KOTTON" Clase 18 internacional Productos en la industria a identificar:

Vs



Marca Sujeta a Oposición	Vs	Marcas Opositoras
<p>“Cremas, lociones para el cabello, productos de embellecimiento personal”</p>		<p>“Cuero e imitaciones del cuero, productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases, a saber, bolsos, maletines, billeteras, cajas hechas de cuero, estuches hechos de cuero, porta tarjetas, portallaves (marroquinería) carteras, mochilas, porta documentos, mochilas escolares”</p> <p>“KOTTON”</p> <p>Clase 35 internacional</p> <p>Productos en la industria a identificar:</p> <p>“Agrupación a favor de terceros, de una variedad de productos (excluyendo el transporte de los mismos) permitiendo convenientemente a los usuarios observar y comprar cueros e imitación de cuero y producto de estas materias no comprendidos en otras clases, a saber, bolsos, maletines,</p>

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Marca Sujeta a Oposición	Vs	Marcas Opositoras
		<p>billeteras, cajas hechas de cuero, estuches hechos de cuero, portallaves, (marroquinería) cartera, mochilas escolares, paraguas, sombrillas y bastones, artículos de vestir, calzados, sombrerería y medias”</p> <p>“KOTTON” Clase 14 internacional Productos en la industria a identificar: “Relojería (incluyendo cronómetros y sus partes, correas para relojes de pulseras”</p> <p>“KOTTON” Clase 25 internacional Productos en la industria a identificar: “Artículos de vestir, calzados, sombrererías, medias”</p>

Del contraste anterior, se aprecia que, la marca sujeta a oposición, no son parecidas ni gráfica ni fonéticamente,



asimismo son para identificar productos diferentes, con redes de distribución diferentes y de clases diferentes, la marca otorgada es de clase 03 internacional y las de la opositora son de clase 14, 18, 25 y 35 internacional.

Aunado a esto la Empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, la cual realiza la Oposición a la marca registrada, no opera en Venezuela, no tiene presencia en el país, por lo que no existe la competencia parasitaria denunciada, porque no es una marca con trayectoria, ni reconocimiento dentro del territorio de Venezuela.

La doctrina con respecto a las Marcas con prestigio denominadas notorias, indica, que son aquellas que, por su mercado, su uso extensivo o publicidad, se han difundido ampliamente, siendo generalmente conocidas, al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue.

En el mismo orden de ideas, esta Alzada observa, que la marca "**KOTTON**", de la empresa Opositora, por no tener presencia en el país de acuerdo al Principio de territorialidad, las marcas están protegidas únicamente en el país en donde se solicita el registro y se concede el mismo y según manifestación expresa de la Opositora, "*ha explorado la posibilidad de iniciar operaciones en el país*".



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Visto lo anterior, las marcas en conflicto, difieren entre sí, por lo que el argumento de complementariedad de usos, destinos marcarios, notoriedad, presencia, identidad en el país y derechos preferenciales alegados, no se infieren. Y Así se declara.

En lo que respecta al argumento del parecido gráfico que puede hacer incurrir en error al público consumidor sobre el origen empresarial de la marca, esta Alzada considera que, el mismo NO posee parecido, no está sujeta a confusión, además distinguen productos distintos, de clases distintas, con consumidores distintos, con distintas cadenas de comercialización, toda vez que, la marca oponente obedece a una franquicia, cuyo margen de comercialización es cerrado y la marca concedida por el órgano registral, obedece al consumo masivo en cualquier tienda.

Vale mencionar, que la doctrina y jurisprudencia marcaria es extensa en la materia al establecer, que el solo parecido gráfico o fonético no es suficiente para negar el registro de una marca, es necesario como en el presente caso, que existan canales de comercialización distintos, lo que influye en un consumidor distinto, que no conllevará a confusión. Y Así se declara.

Por lo que, de conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concluye que, en la comparación de los signos marcarios, los productos que distinguen no generan un riesgo de confusión y de acuerdo al principio de especialidad marcaria, permite la coexistencia pacífica, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incurso en ninguna causal de improcedencia de registro, establecida en la Ley de Propiedad Industrial. Y Así se Decide.

VI 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 Pública² en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

UNICO: SIN LUGAR, el **Recurso Jerárquico** interpuesto por el ciudadano **JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad **Nº V-11.585.732**, abogado en ejercicio, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº **71.574**, procediendo en su

² Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

carácter de apoderado de la compañía turca, **KOTON
MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos³, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.


LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 14, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

³ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981.

⁴ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 023

Caracas, 23 JUN 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 11/02/2025, la ciudadana **KAREL BENTATA**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-9.880.282, Abogada en ejercicio, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **RED BULL GMBH.**, según cuaderno de poderes bajo el N° 2787, **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, la cual, declaró **SIN LUGAR**, la **OPOSICIÓN** presentada contra la solicitud de registro de la marca comercial **TORO**, inscripción **No. 2004-016818**, solicitada por la empresa **ATAR CORPORACION C.A.**

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N°

1





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

60 de fecha 06/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **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 dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, 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 Administrativos¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, 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,

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha 11/10/2004, mediante trámite N° **2004-016818**, la sociedad mercantil **ATAR CORPORACION C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca TORO**, en clase Internacional 31 para distinguir: "Malta".

En fecha 09/02/2005, en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **470**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA** la publicación de la marca a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

En fecha 12/04/2005, la sociedad mercantil **RED BULL GMBH, S.A.**, en lo adelante La Recurrente, hace **OPOSICIÓN** al registro de la marca **TORO & DISEÑO**, por considerar que la misma, resulta gráficamente confundible con la marca **RED BULL**, registrada bajo el N° **20856-99** todavía vigente propiedad de La Recurrente.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 06/09/2005, la sociedad mercantil **ATAR CORPORACION C.A.**, da contestación a la Oposición formulada.

En fecha 03/11/2016, la sociedad mercantil **RED BULL GMBH, S.A.**, introduce escrito de ratificación de Oposición al registro de la marca **TORO & DISEÑO**.

En fecha 02/10/2024, mediante Resolución N° 771 el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición efectuada y por tanto OTORGA el registro solicitado.

En fecha 28/11/2024, La Recurrente Opositora, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 26/11/2024, mediante Resolución N° 60, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 638, en fecha 06/01/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** el Acto recurrido que otorga el registro de la marca

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

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito que, existe parecido tanto gráfico de las marcas en





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

conflicto, aunado al hecho de que la marca por la cual hace oposición, está dirigida a identificar los mismos o análogos productos que las que ampara la marca de su propiedad.

En este sentido sostiene:

"...una marca reconocida a nivel internacional, como sucede con las marcas registradas a nombre de mi representada, el riesgo de confusión se manifiesta de forma directa y se incrementa debido a la conexión competitiva entre ambos signos en conflicto, lo cual incluye canales de comercialización y medios de publicidad análogos. La sola presencia del signo que imita la totalidad de los elementos característicos de Red Bull GmbH, mundialmente conocidos no solo infringe los derechos de propiedad intelectual conferidos a mi representada por el SAPI, en base a los registros marcarios anteriormente identificados, sino adicionalmente la expone a un alto riesgo de sufrir menoscabo en su reputación y prestigio".

(Resaltado de La Recurrente).

En virtud de lo anterior, alega el derecho de preferencia que lo asiste, por poseer en su patrimonio el registro previo de la marca **"RED BULL"**, bajo el **20856-99**, de la cual alega el conflicto.





República Bolivariana de Venezuela
 Ministerio del Poder Popular
 de Comercio Nacional

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La denuncia se basa en derechos previos exclusivos de la Empresa Opositora **RED BULL GmbH**, por haber registrado una generalidad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas con anterioridad a la marca Opositada.

Asimismo, indica que existe una similitud conceptual ya que el término que se registró **TORO**, según su entender es la traducción de su marca **BULL**, que es toro en inglés, así con el uso como logo de un toro y la similitud según su decir, de los colores presentados por su marca.

La denuncia de este vicio obliga a La Administración a revisar los hechos plasmados el expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente las denuncias presentadas.

En este orden de ideas tenemos que, los productos a ser distinguidos por la marca sujeta a oposición, en contraste con la marca previamente registrada, son como sigue:

Marca Sujeta a Oposición "TORO & DISEÑO"
Productos en la industria a saber: "MALTA"

Vs

Marca Previamente Registrada "RED BULL"
Productos en la industria a saber: "Bebidas no alcohólicas en particular bebidas refrescantes, bebidas energéticas bebidas a base"





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Marca Sujeta a Oposición "TORO & DISEÑO"	Vs	Marca Previamente Registrada "RED BULL"
		de suero de leche y bebidas isotónicas (hiper e hipotónicas) bebidas (para consumo y/o según requieran los atletas); cerveza, agua mineral y otras gaseosas; bebidas de frutas y zumos de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para hacer bebidas así como también tabletas (sorbetes) y polvos efervescentes y polvos para bebidas cócteles no alcohólicos, en trámite de registro.

Del contraste anterior, se aprecia que, la marca sujeta a oposición, solo indica un producto específico, sin ningún otro producto o generalidad, es decir **MALTA**, y la marca opositora indica una variedad de productos distintos y generales tanto de bebidas alcohólicas como no alcohólicas, refrescos y energizantes sin distinguir ninguna en particular.

Visto lo anterior, las marcas en conflicto, difieren entre sí, por lo que el argumento de identidad de usos o destinos marcarios alegados, no se infieren, ya que una es de clase





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

31 internacional y la otra es de clase 32 internacional. Y Así se declara.

En lo que respecta al argumento del parecido gráfico que puede hacer incurrir en error al público consumidor sobre el origen empresarial de la marca, esta Alzada considera que la misma, no posee identidad gráfica, ya que la marca opositora posee dos (2) toros rojos pequeños, en contraste con la otra marca que posee en su distingue un toro grande negro en otra posición. La marca opositora su nombre o distingue "**RED BULL**" está escrito en color rojo, y la marca denunciada el signo resaltante de la marca es **TORO**, con la letra inicial "**T**" con la forma de cabeza la cabeza de un toro, y en su parte superior resaltado la palabra **MALTA**, que indica el producto a ofrecer. En cuanto a los colores y las formas de la marca en oposición son distintas; la opositora posee dos (2) triángulos diagonales en azul eléctrico y blanco y la denunciada posee dos triángulos en forma horizontal en gris azulado y blanco, por lo que, al observarlos en su integridad, no hay confusión.

Es oportuno mencionar, que la doctrina y jurisprudencia marcaria es extensa en la materia, al establecer que los signos marcarios se deben analizar en forma integral, no por partes, por lo que íntegramente no existe la similitud denunciada entre las marcas en oposición, que haga crear confusión en el consumidor. Y Así se declara.

Por lo anteriormente analizado y de conformidad con lo antes expuesto esta Alzada conviene íntegramente con el dictamen formulado en su momento por el Servicio





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que en la comparación de los signos marcarios, los productos que distinguen no generan un riesgo de confusión, por lo que de acuerdo al principio de especialidad marcaria, permite la coexistencia pacífica, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incurso en ninguna causal de improcedencia de registro establecida en la Ley de Propiedad Industrial. Y Así se decide.

VI 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 Pública² en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **KAREL BENTATA**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-9.880.282, Abogada en ejercicio, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil **RED BULL GMBH**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes el Acto Administrativos recurrido.

² Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria N°: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos³, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.



EDIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.811, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.P.B.V. N° 39.451, Extraordinario de esa misma fecha

³ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981

⁴ Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22-06-2010



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



Administrativos¹, 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**,

¹ **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 BROADWAY², 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 impeditivas 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

² ?? 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 Fuentes³ 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

³ 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 siguiente⁴:

⁴ 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 MARCAS⁵ 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**

⁵ 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 marcaría, 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

BOLETA
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 Pública⁶, 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

⁶ 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



PÁGINA INUTILIZADA