Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69 **Boletín N° 646**

Tomo 17/22 **Tomo XVII / XXII**

ÍNDICE

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

TOMO XVII

Recursos Jerárquicos. . . . . Pág. 02

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 037

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil norteamericana **"DAKA USA INC.", INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (2) Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenidos en la Resolución **N° 107,** de fecha **29/01/2025**, publicado en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** los **dos (02) Recursos de Reconsideración**, interpuestos contra la Resolución **N° 843**, de fecha **06/12/2024**, que declaró **SIN LUGAR** las Oposiciones interpuestas y por tanto **CONCEDE** el registro de las marcas **"MULTISERVICIOS DAKAR",** (Diseño) y **"DAKAR"**, (Diseño), según el siguiente detalle:

BOLET@ TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA
VISTO BUENO

Solicitante DESARROLLOS CONFORTECH, S.A. **"MULTISERVICIOS DAKAR"**, (Diseño) y **"DAKAR"**, (Diseño), Clase 12 internacional				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**TIPO**	**DISTINGUE**
1	**2021-008953**	12/11/2021	Marca Mixta	vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática
2	**2021-008957**			

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (2) Recursos Jerárquicos se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 107** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

BOLET & TERRERO

Ahora bien, una vez evidenciado que los actos recurridos, fueron dictados 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 recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer los Recursos

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

Jerárquicos, comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los **dos (02) Recursos Jerárquicos**, fueron interpuestos en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentaron en tiempo hábil ello. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

IV
ANTECEDENTES

Mediante tramites **N° 2021-008953** y **2021-008957**, la sociedad mercantil **MULTISERVICIOS DAKAR, C.A.** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de las marcas según el siguiente detalle:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

Solicitante DESARROLLOS CONFORTECH, S.A. **"MULTISERVICIOS DAKAR"**, (Diseño) y **"DAKAR"**, (Diseño), Clase 12 internacional				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**TIPO**	**DISTINGUE**
1	**2021-008953**	12/11/2021	Marca Mixta	vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática
2	**2021-008957**			

En fecha 30/03/2022, mediante Boletín **N° 615**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca, a los fines que todo aquel que se considere afectado por su registro, ejerza su derecho de **Oposición.**

En fecha 12/05/2022, la sociedad mercantil **DAKA USA INC,** interpone, dos (02) escritos de **OPOSICIÓN** a la concesión de la marca una por cada solicitud.

BOLET & TERRERO

En fecha 25/08/2022, la sociedad mercantil **MULTISERVICIOS DAKAR, C.A.**, consigna escritos de **CONTESTACIÓN** a las oposiciones formuladas.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolución **N° 843,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637** en fecha 11/12/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** las Oposiciones interpuestas y **OTORGA** los registros de las marcas solicitadas.

En fecha 14/01/2025, la sociedad mercantil **DAKA USA INC.,** en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone Recursos de Reconsideración en cada solicitud, contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolución **N° 107,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** los recursos interpuestos y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

V
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

La Recurrente Opositora **DAKA USA INC.**, solicita a esta Alzada, que se revoque el acto impugnado que **Concede** el registro de las marcas, por considerar que el órgano registral, **no fundamentó** la denegatoria de la oposición interpuesta.

Que el órgano registral, se abocó únicamente a señalar, sin mayor motivación o razonamiento que sostenga su dictamen, que las marcas concedidas, no están incursas en las causales de improcedencia de registro, alegando lo siguiente:

> "... *vistos los expedientes administrativos de solicitudes de marcas a los cuales se le interpuso oposición, esta autoridad registral determinó que las solicitudes sustanciadas a continuación* ***no se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad alegadas por los oponentes,*** *cumpliendo por tanto con los extremos legales contenidos en el ordenamiento jurídico vigente (Ley de Propiedad Industrial) para ser consideradas marcas; por lo que este despacho decide conceder el registro...*".
> (Resaltado que destaco).

BOLET & TERRERO

Argumenta que las marcas concedidas, presentan similitud, gráfica, fonética y conceptual con su marca preexistente y registrada, lo cual podría inducir a error o confusión en el público consumidor, haciéndola incursa en las causales de irregistrabilidad, señaladas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

Finalmente, señala que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no aplicó el principio de la especialidad marcaria, ya que, al momento de comparar las marcas previamente concedidas, no observó el hecho cierto de que ambas marcas, además, de ser similares entre sí, **comprenden la misma clase 12 internacional y abarcan los mismos productos**, pudiendo ser dirigidos a los mismos consumidores, creando con ello, una confusión en el consumidor.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer, sí la decisión emanada por el órgano registral, se

[2]**Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

corresponde al caso que nos ocupa y, por tanto, es conforme a derecho.

En este sentido tenemos que los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, disponen 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, así como las que puedan prestarse a confusión con otra marca ya registrada que induzca a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

En el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que entre ambas marcas: **"DAKA"** (registrada) vs **"DAKAR** y **"MULTISERVICIOS DAKAR"** (solicitadas y concedidas), existen semejanzas gráficas como fonéticas, diferenciándose solo por la letra **"R"**, destacando el órgano registral que **dicha consonante, no produce una distinción marcada en su pronunciación o acentuación**, con la marca previamente registrada, por lo que esta Alzada, desestima el criterio pronunciado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En lo que respecta al destino de las marcas solicitadas, se observa que, se encuentran en la misma clase 12 internacional, lo cual, hace imposible la coexistencia pacífica de las mismas en el mercado, toda vez que son susceptibles de provocar confusión en el público

BOLET & TERRERO

VISTO BUENO

consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de la marca.

Lo anterior, incurre de lleno en las disposiciones prohibitivas de registro, previstas en la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, las cuales son de orden público y cuyo objeto es proteger el interés general.

Por todo lo expresado en párrafos anteriores, ésta Alzada forzosamente concluye que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no es conforme a derecho, toda vez que, se evidencia que, en el caso de marras, existe la triple identidad gráfica, fonética, y conceptual, lo que induce al riesgo de confusión con la marca registrada, circunstancias éstas que contravienen con lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3],

[3] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de

BOLET & TERRERO

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 **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil norteamericana **"DAKA USA INC.".**

SEGUNDO: REVOCA la **Resolución N° 107,** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, y la Resolución **N° 843**, de fecha **06/12/2024**, que declaró **SIN LUGAR** las Oposiciones interpuestas, sólo en lo que respecta a las solicitudes **N° 2021-008953** y **N° 2021-008957**.

TERCERO: NIEGA el registro de las marcas **"MULTISERVICIOS DAKAR",** (Diseño) y **"DAKAR"**, (Diseño) correspondientes a las solicitudes **N° 2021-008953** y **N° 2021-008957**.

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

---

fecha 17 de noviembre de 2014

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[4] 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.984 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha.

BOLETÍN TERRERO

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 038

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC", 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° 122,** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto contra la Resolución **N° 872**, de fecha **21/10/2013** que **NEGÓ DE OFICO** el registro de la marca **"HAPPYTOT,** solicitud **N° 2012-026078**, en clase 29 Internacional.

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 122** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 14/12/2012, mediante tramite **N° 2012-026078**, la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC",** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"HAPPYTOT"** para distinguir: *"comidas preparadas para bebes que consisten principalmente de carne, pescado, carne de ave y vegetales, comidas congeladas, preparadas con la*

BOLET X TERRERO

VISTO BUENO

mano que consisten principalmente de carnes de pescado, carne de ave, entre otros.".

En fecha 15/07/2013, mediante Boletín **N° 538**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los interesados.

En fecha 06/11/2013, mediante Boletín **N° 542**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como **NEGADA.**

En fecha 02/12/2013, la sociedad mercantil **NURTURE LLC,** consigna escrito de **Reconsideración** a la negativa anterior.

En fecha 05/03/2025, mediante Resolución **N° 122**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

V
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

La Recurrente **NURTURE, LLC,** solicita a esta Alzada, que se revoque el acto impugnado que **NIEGA DE OFICIO,** el registro de la marca, **HAPPYTOT**, por presentar supuesto parecido con la marca registrada **HAPPYTOOS.**

Que el órgano registral, **no fundamentó su negativa,** cometiendo **un error** en el análisis de los productos protegidos por las marcas en conflicto, pues no ha considerado la especialidad y especificidad que hay en los mismos y el tipo de consumidor al cual están dirigidos, lo cual marca una diferencia importante y permite la coexistencia de ambos signos en el mercado.

Que las marcas en conflicto, aun en el supuesto de que tuvieran ciertas semejanzas, están destinadas a proteger productos diferentes entre sí. Así las cosas, la marca base de la negativa **"HAPPYTOOS"**, protege "alimentos e ingredientes alimenticios", mientras que la marca solicitada **"HAPPYTOT"**, entre otras consideraciones protege: "comidas preparadas para bebes que consisten principalmente de carne, pescado, carne de ave y vegetales; comidas congeladas, refrigerios de yogurt, refrigerios de frutas.".

POLIT & TERRERO

Argumenta que resulta infundada la negativa de oficio dictada por el órgano registral, pues ya ha permitido el registro de signos bastante similares al solicitado en esta oportunidad para proteger los productos idénticos a favor de su representada, por lo que la disposición legal alegada como violentada en la resolución, esto es el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], no es a lugar y en razón de ello, solicita se revoque la decisión.

Finalmente alega, la convivencia pacífica entre marcas similares en una misma clase, pero que protegen productos disimiles entre sí y que están destinados a identificar productos que buscan satisfacer necesidades completamente disimiles del público consumidor. Así las cosas, los canales de producción y comercialización de los productos identificados con las marcas en supuesto conflicto son obligatoriamente diferentes quedando así descartada cualquier posibilidad de confusión entre ellas.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los

[2]**Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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*

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

BOLET & TERRERO

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 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 individualizadota 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

BOLET & TERRERO

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).

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 observa que debe analizarse **la marca en su conjunto** y no cada uno de sus

BOLET & TERRERO

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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos "**HAPPYTOOS"**, cuyo titular es **"ALFONZO RIVAS & CIA C.A.,"** vs. **"HAPPYTOT"**, solicitada por la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC"**, se evidencia 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.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con lo expuesto por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil **y** titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC".**

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

---

[4]**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 VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLET & FERRERO

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 Administrativa[5], concatenado con el numeral 1del 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. -

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.9[illegible], de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLETÍN TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 039

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SANCHEZ,** venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 107** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración** Interpuesto contra la Resolución **N° 843** de fecha 06/12/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637** en fecha 11/12/2024, que declaró **SIN LUGAR** el escrito de Oposición interpuesto y por tanto **CONCEDE** el registro de la marca **"WIN"**, solicitud N° 2018-008642 en clase 24 Nacional y 9 Internacional a la sociedad mercantil procedente de las Antillas Neerlandesas **BEAUFIRT ENTERPRISES N.V.**

BOLETT & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTOR

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **107** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** de fecha **25/02/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025** de **fecha 25/02/2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado **Aviso Oficial**, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que presento en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 22/06/2018, mediante trámite **N° 2018-008642**, la sociedad mercantil neerlandesa **BEAUFORT ENTERPRISES N.V.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **Marca: "WIN"**, en clase 9 Internacional, para distinguir: lentes y productos ópticos, artículos de óptica, aparatos e instrumentos ópticos, lentes de contacto, lentillas de contacto, lentillas de ópticas y lentes correctoras.

En fecha 03/07/2019 mediante Resolución N° **44**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **594** de fecha **03/07/2019;** el Servicio Autónomo de la

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO

BOLET & TERRERO

Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de la marca, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de la misma, ejerza el derecho a la **OPOSICIÓN** de los registros.

En fecha 14/08/2019, la apoderada de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD C.A.,** interpone **ESCRITO DE OPOSICIÓN** al registro de la marca arriba indicada.

En fecha **04/12/2019**, la apoderada de la empresa **BEAUFORT ENTERPRISES N.V.**, interpone escrito de Contestación a la Oposición antes mencionada.

En fecha **06/12/2024,** mediante Resolución Nº **843**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº **637** en fecha **11/12/2024,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** la oposición interpuesta y, por tanto, concede el registro de la marca a la sociedad mercantil solicitante **BEAUFORT ENTERPRISES N.V**.

En fecha 14/01/2025, la sociedad mercantil **OCTAGONO PULBLICIDAD, C.A.,** en lo adelante "La Recurrente Opositora" interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante **Resolución N° 107**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639, en fecha 25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la

BOLET & TERRERO

Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente Opositora ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito señala, lo siguiente:

> *"Mi representada dentro de la oportunidad legal correspondiente presento Recurso de Reconsideración en contra de la concesión de la marca correspondiente a la solicitud* ***N° 2018-008642*** *de fecha* ***22/06/2018*** *presentada por* ***BEAUFORT ENTERPRISES N.V.*** *en los siguientes términos:* ***TIPO DE MARCA: M-MARCA DE PRODUCTO; MODALIDAD: DENOMINATIVA; CLASE: 9 INTERNACIONAL; NOMBRE: WIN; Distingue:*** *"lentes y productos ópticos, artículos de óptica, aparatos e instrumentos ópticos, lentes de contacto, lentillas de contacto, lentillas ópticas y lentes correctoras", toda vez que la marca solicitad (ahora concedida en* ***boletín 639*** *mediante* ***resolución número 107****), presenta similitudes con una marca preexistente, propiedad de mi representada lo cual podría inducir a error o confusión al público consumidor.*

BOLET & TERRERO

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la oposición a la marca solicitada por BEAUFORT ENTERPRISES N.V., mi representada ya había adquirido el derecho de preferencia por haber presentado con anterioridad, en fecha ***09/04/2018****, la solicitud* ***N° 2018-004621; NOMBRE: WIN; TIPO DE REGISTRO: MARCA DE PRODUCTO; CLASE: 9 INTERNACIONAL,*** *la cual fue posteriormente concedida adquiriendo mi representada la titularidad de la Marca con el número de Registro* ***P376359."***

Mediante recurso de reconsideración presentado dentro de la oportunidad legal correspondiente, mi representada alego su legítimo interés para solicitar a ese Despacho del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la no concesión del registro de la marca WIN solicitada por la Sociedad Mercantil BEAUFORT ENTERPRISES N.V., por encontrarse tal solicitud de marca incursa en las causales de irregistrabilidad en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial."

Es importante recordar que la función principal de una marca es identificar el origen del producto, servicios o actividades, así pues, en la Resolución 120 de fecha 29/03/2007, publicada en el boletín 486, Tomo III, Pág. 153 señala:

"La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de

BOLET & TERRERO

diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo (...) La causal de la irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro, evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede."

Que la confundibilidad entre marcas colisiona también contra el principio de lealtad comercial transparencia que deben regir en el comercio, pues en el registro marcario priva preferentemente la tutela al concepto "pro consumitore", y es a quien se debe proteger en esta circunstancia.

Se hace imposible que se permita la coexistencia pacífica de marcas similares en el mercado susceptibles de provocar peligrosas confusiones en la intención del público consumidor, dado que se estaría violando flagrantemente disposiciones prohibitivas de Registro consagras en la Ley de Propiedad Industrial.

Que, el Registrador violó el derecho de prelación, por cuanto que sus marcas son de antigua data.

Que, en las negativas de las oposiciones, hubo vicios de inmotivación, por considerar que no se explicó de manera individualizada en las resoluciones las negativas de las Oposiciones interpuestas.

BOLET & TERRERO

Que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), transgredió los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], al no permitir la inscripción de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

La Recurrente, centra su denuncia en la transgresión al derecho de prelación y preferencia de registro, el cual afirma que le asisten, indicando al efecto que tramitó la marca antes que su competidor Opositado, circunstancia ésta que, aduce no evaluó en su oportunidad el órgano registral.

Tal aseveración, hace estimar que la administración de marca, en su momento, no tomó en cuenta esta circunstancia, a los fines de otorgar el registro de la marca en conflicto.

[2] Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10/12/1956

POLET & TERRERO

Asimismo, alegó que tanto la marca de La Recurrente Opositora y la solicitada, son idénticas y, por lo tanto, le afecta por cuanto se pueden confundir por su parecido fonético, y las semejanzas en sus imágenes, lo cual, puede trasmitir erróneamente la idea en el público consumidor de la procedencia empresarial de la marca.
A los fines de resolver la denuncia alegada por La Recurrente, esta Alzada, considera traer a colación, lo establecido en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

> "**Artículo 33.** *No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:*
>
> *...Omissis...*
>
> *11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos".*

Del artículo antes transcrito, se desprende la existencia de dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el registro de una marca, estos son:

a- Parecido fonético y

b- Parecido gráfico.

En tal sentido, es necesario señalar, que la Doctrina y la Jurisprudencia **apuntan a un tercer parecido**, que son "*el*

BOLET & TERRERO

producto asociado a la marca". En el caso que nos ocupa, existe parecido gráfico, toda vez que los conjuntos marcarios comparados, se parecen entre sí y con respecto al parecido fonético, La Recurrente Oponente, justifica, que la palabra **"WIN"**, contiene parecido a su competidora opositada **"WIN"**.

Ahora bien, de la comparación de ambos signos marcarios, se aprecia a simple vista si existe similitud entre ambos, por ser su composición gráfica y fonética similar.

Por otra parte, para verificar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado, la semejanza o identidad de las palabras que titulan una marca, según la jurisprudencia y la doctrina reiterada, señala que no es suficiente para su negativa, más **cuando distinguen productos de diferentes clases**, observando que pueden subsistir en el mercado, sin riesgo de confusión, aunado a que estamos ante productos con servicios y actividades distintas, uno referente a: aparatos e instrumentos eléctricos; aparatos e instrumentos de conducción, y el otro referente a: la óptica visual (estudio de la visión humana).

Al respecto se observa que, al poseer ambos signos marcarios, igual distingue en la clasificación internacional, los canales de distribución, comercialización y ventas, **son totalmente disímiles entre sí**, no encontrando punto de complementación o coincidencia entre ambas, puesto que distinguen

POLET & TIRADO

productos totalmente diferentes, por lo que hace viable la coexistencia de las marcas.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada, concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y lo extiende, agregando que, al realizar el estudio de la imagen gráfica y fonética de las marcas, es necesario estudiarlas de forma global, por cuanto a las que se le realizó la oposición, contienen nombres idénticos, por lo que genera dudas de la identidad de ambas. 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 Pública[3] 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 **CAROLINA SOCORRO SANCHEZ,** venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, Abogada en ejercicio e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con el

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

POLIT & TERRERO

carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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 Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 040

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORÁN,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 10.413.619, Abogada, Agente de la propiedad industrial N° 3539, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil **KAESER KOMPRESSOREN, SE., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (02) Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 136,** de fecha **06/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR**, los **dos (02) Recursos de Reconsideración**, interpuestos contra la Resolución **N° 283**, de fecha **30/04/2015**, que **NEGÓ DE OFICIO** el registro de la marca **"OMEGA"**, de las solicitudes siguientes:

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

Solicitante KAESER KOMPRESSOREN, SE. **Marca "OMEGA"** Clase 07 Internacional y 21 Nacional				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**TIPO**	**DISTINGUE**
1	**2014-003107**	19/03/2014	Marca Mixta	Máquinas y aparatos mecánicos para la generación de aire comprimido, de aire vacío y flujo de aire, carcasas de maquinaria, partes de los productos antes mencionados (comprendidos en la clase solicitadas), incluyendo unidades de compresor de tornillo centrales o unidades compresoras de pistón centrales.
2	**2014-004666**	14/04/2014	Marca Denominativa	

1

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 136** de fecha **06/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

2

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
ESPACIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

Ahora bien, una vez evidenciado que los actos recurridos, fueron dictados 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 recursivo, esta Alzada, aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, los actos impugnados, fueron efectivamente **notificados** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerárquicos,

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos Jerárquicos, fueron interpuestos en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentaron en tiempo hábil. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

IV
ANTECEDENTES

Mediante tramites **N° 2014-003107** y **N° 2014-004666**, la sociedad mercantil **KAESER KOMPRESSOREN, SE.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"OMEGA"**, según el siguiente detalle:

BOLET & TERRERO

Solicitante KAESER KOMPRESSOREN, SE. **Marca "OMEGA"** Clase 07 Internacional y 21 Nacional				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**TIPO**	**DISTINGUE**
1	**2014-003107**	19/03/2014	Marca Mixta	Máquinas y aparatos mecánicos para la generación de aire comprimido, de aire vacío y flujo de aire, carcasas de maquinaria, partes de los productos antes mencionados (comprendidos en la clase solicitadas), incluyendo unidades de compresor de tornillo centrales o unidades compresoras de pistón centrales.
2	**2014-004666**	14/04/2014	Marca Denominativa	

En fecha 30/04/2015, mediante Resolución **N° 283**, publicada en el Boletín de La Propiedad Industrial **N° 556**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca solicitada.

En fecha 18/06/2015, la sociedad mercantil **KAESER KOMPRESSOREN, SE**, en lo adelante La Recurrente,

BOLET & TERRERO

consigna escrito de **Reconsideración** a la Negativa anterior.

En fecha 06/02/2025, mediante Resolución **N° 136**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

V
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente **KAESER KOMPRESSOREN, SE**, alega la falta de motivación del acto y, a tal efecto señala que se evidencia que no existe una explicación en la Resolución, ni siquiera sucinta de los hechos de cada caso en concreto, este factor es imperante, debido a que su ausencia genera un desconocimiento respecto a cuáles hechos se tomaron en cuenta para acoger o no los argumentos de las oposiciones en cuestión y, por ende, para decidir.

Asimismo, argumenta que no se aprecia en la citada Resolución un análisis detallado sobre el fundamento

BOLET & TERRERO

legal que se usó para decidir en contra de las reconsideraciones presentadas en cada uno de los casos, por el contrario, declara sin lugar todos los recursos de reconsideración, sin decidir sobre el fondo de los recursos.

Igualmente señala, el principio de especialidad marcaria en cuanto a la marca solicitada, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad del numeral 11° de artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

Finalmente, hace referencia al Consumidor Especializado, apoyándose en los criterios establecidos por la doctrina y la jurisprudencia, atendiendo al tipo de productos que se trate el caso, todo ello a los fines de concluir si se encuentra en presencia de un consumidor medio, selectivo o especializado, de acuerdo con el grado de atención que necesiten para el momento de concretar la compra.

En consecuencia, solicita que los dos (02) Recursos Jerárquicos sean declarados **CON LUGAR** y se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial **REVOCAR** la Resolución Impugnada y ordene la **CONCESIÓN** de la marca por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

[2]**Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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*

---

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

BOLET & TERRERO

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 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 individualizadota a recordar por el consumidor.*

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

BOLET & TEJERO

VISTO BUENO

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).*

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

BOLETÍN TERRERO

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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Bajo este contexto, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos "**OMEGA**" cuyo titular es **"ABRACOL DE VENEZUELA"** vs. **"OMEGA"**, solicitada por la sociedad mercantil **"KAESER KOMPRESSOREN, SE"**, se evidencia una completa similitud fonética, lo que indiscutiblemente podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor, no sólo 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.

BOLET & TERRERO

BUENO

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 este Despacho desestima el alegato antes presentado y así se declara.

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los dos (02) Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **ALICIA MOLERO MORÁN,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 10.413.619, quien actúa con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **KAESER KOMPRESSOREN, SE.**

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

---

[4]**Vid.** 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.

ROLET & TERRERO

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 Administrativa[5], concatenado con el numeral 1del 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 [illegible], de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

[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.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 041

En fecha **20/03/2025,** la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ,** venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **DAKA USA INC, INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **seis (06) Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la **Resolución N° 152,** de fecha **03/02/2025,** publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** los Recursos de Reconsideración, interpuestos 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, donde declaró **SIN LUGAR,** los escritos de **OPOSICIÓN,** de las marcas otorgadas a la sociedad mercantil **U2, C.A.,** que a continuación se especifican:

BOLET & TERRERO

SOLICITANTE EMPRESA U2, C.A.				
N°	**SOLICITUD**	**MARCA**	**CLASE**	**DISTINGUE**
1	2017-019004	**DADA**	35 Int.	Publicidad, vallas publicitarias, gestión de negocios comerciales, administración comercial, página web comercial, nombre comercial electrónico, exposición comercial o publicitaria, ferias, franquiciados de marcas, todos relacionados con el ramo de artículos de vestir, sobreros y calzados.
2	2017-019005	**DADA**	25 Int.	Artículos de vestir, sobreros y calzados.
3	2017-019356	**DADA**	35 Int.	Publicidad, vallas publicitarias, gestión de negocios comerciales, administración comercial, página web comercial, nombre comercial electrónico, exposición comercial o publicitaria, ferias, franquiciados de marcas, todos relacionados con el ramo de artículos de vestir, sobreros y calzados.
4	2017-019357	**DADA**	46 Int.	Establecimiento comercial dedicado a la fabricación, distribución, compra, venta al mayor y detal de artículos de vestir, sobreros y calzados.

BOLET & TERRERO

SOLICITANTE EMPRESA U2, C.A.				
5	2017-019358	**DADA**	25 Int.	Artículos de vestir, sobreros y calzados.
6	2017-019413	**DADA**	35 Int.	Publicidad, vallas publicitarias, gestión de negocios comerciales, administración comercial, página web comercial, nombre comercial electrónico, exposición comercial o publicitaria, ferias, franquiciados de marcas, todos relacionados con el ramo de artículos de vestir, sobreros y calzados.

Por considerar que no se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad contenidas en la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los **seis (06) Recursos Jerárquicos**, se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en

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

BOLET & TERRERO

fecha 25/02/2025, emanada 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que cumplen con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[2], por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

---

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

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los seis (06) Recursos Jerárquicos, fueron interpuestos en fecha **20/03/2025** y, es decir, en la fecha limite arriba indicada, se concluye, que la interposición de los Recursos Jerárquicos, se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **seis (06) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

IV
ANTECEDENTES

En fechas **10/11/2017**, **06/11/2017**, **10/11/2017** y **13/11/2017**, respectivamente, la sociedad mercantil **U2 C.A.**, solicitó ante el

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de las siguientes marcas:

SOLICITANTE EMPRESA U2, C.A.				
N°	**SOLICITUD**	**MARCA**	**CLASE**	**DISTINGUE**
1	2017-019004	DADA	35 Int.	Publicidad, vallas publicitarias, gestión de negocios comerciales, administración comercial, página web comercial, nombre comercial electrónico, exposición comercial o publicitaria, ferias, franquiciados de marcas, todos relacionados con el ramo de artículos de vestir, sobreros y calzados.
2	2017-019005	DADA	25 Int.	Artículos de vestir, sobreros y calzados.
3	2017-019356	DADA	35 Int.	Publicidad, vallas publicitarias, gestión de negocios comerciales, administración comercial, página web comercial, nombre comercial electrónico, exposición comercial o publicitaria, ferias, franquiciados de marcas, todos relacionados con el ramo de artículos de vestir, sobreros y calzados.

BOLET & TERRERO

SOLICITANTE EMPRESA U2, C.A.				
4	2017-019357	**DADA**	46 Int.	Establecimiento comercial dedicado a la fabricación, distribución, compra, venta al mayor y detal de artículos de vestir, sobreros y calzados.
5	2017-019358	**DADA**	25 Int.	Artículos de vestir, sobreros y calzados.
6	2017-019413	**DADA**	35 Int.	Publicidad, vallas publicitarias, gestión de negocios comerciales, administración comercial, página web comercial, nombre comercial electrónico, exposición comercial o publicitaria, ferias, franquiciados de marcas, todos relacionados con el ramo de artículos de vestir, sobreros y calzados.

En fechas **27/07/2018, 26/02/2019 y 18/05/2021,** mediante Resolución **N°. 591,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 608,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en cumplimiento con lo establecido en los artículos 70, 71 y 76 de la Ley de Propiedad Industrial, **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de las marcas mencionadas, a los fines que, todo aquel interesado pueda objetar la solicitud y **OPONERSE** a la concesión de la marca.

BOLET & TERRERO

Posteriormente, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), recibe escritos de Oposición al registro de las marcas mencionadas, según el siguiente orden:

N°	FECHA DE OPOSICIÓN	SOLICITUD	MARCA	EMPRESA OPOSITORA
1	10/04/2019	2017-019357	DADA	DAKA USA INC.
2	11/10/2018	2017-0199004	DADA	
3	01/10/2018	2017/9005	DADA	
4	10/04/2019	2017/019356	DADA	
5	10/04/2019	2017/019358	DADA	
6	16/08/2021	2017/019413	DADA	

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), decide **OTORGAR EL REGISTRO** de la marca solicitada por la sociedad mercantil **U2, C.A.**, por considerar **que no se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad** alegada por la oponente.

BOLET & TERRERO

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil venezolana **DAKA USA INC.,** en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce seis (6) Recurso de Reconsideración, una por cada expediente, contra la decisión anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **Nº 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº **639,** en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** los Recursos de Reconsideración interpuestos y, en consecuencia, **CONFIRMA** el acto impugnado.

V
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, alega en sus escritos lo siguiente:

Que, mediante los Recursos de Reconsideración su representada alegó su legítimo interés para solicitar **la no concesión** del registro de la marca **DADA**, solicitada por la **sociedad mercantil U2, C.A.**, por encontrarse incursa en las causales de irregistrabilidad previstas en los numerales 11 y 12 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que, es criterio aplicable por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el principio de especialidad marcario, pero éste no fue aplicado en el presente caso, toda vez que al momento de comparar la marca concedida en la

BOLET & TERRERO

Resolución **N° 152 (DADA)** y la marca previamente registrada por su representada **(DAKA)**, no se significó el hecho cierto de que ambas marcas, además de ser similares entre sí, comprenden la misma clase 35 internacional y abarca los mismos servicios, pudiendo ser dirigidos a los mismos consumidores, creando con ello, una confusión en el consumidor.

Que, la confundibilidad entre marcas colisiona también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en el comercio, pues en el registro marcario, priva preferentemente la tutela al concepto "*pro consumitore*" y es a quien se debe proteger en estas circunstancias.

Que, el registro marcario, genera un "Riesgo de Confusión" que es evidente y se manifiesta en el parecido entre ésta y los registros, los cuales podrían llevar al consumidor a pesar que la marca solicitada es un derivado de los derechos previos concedidos, lo cual, debe evitarse, para garantizar la protección de los consumidores y el respeto del origen empresarial de los productos y servicios amprados por la marca.

Finalmente, alega que la similitud que tiene ambos signos **DAKA** y **DADA,** es tal que, al reproducirlos fonética y visualmente de manera expedita, se creería que es la misma marca, creando así la confusión hacia el consumidor y la

BOLET & TERRERO

expansión de la marca solicitada con los medios o recursos de la marca ya registrada, lo cual no puede ser permitido.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo, esta Alzada pasa a pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos por La Recurrente, en los términos siguientes:

El numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone:

> ***"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 desprende de la cita de ley, existen dos (2) supuestos de hecho que impiden que una marca pueda ser registrada, **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.

BOLET & TERRERO

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno en beneficio propio, 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 el caso que nos ocupa, a simple vista, se aprecia que ambas marcas: **"DAKA"** (registrada) vs **"DADA"** (solicitada), poseen identidad gráfica y fonética a pesar de existir una letra consonante que es la **"D"** la cual no aporta distinción significativa en su fonética, lo cual, configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma.

En lo que respecta al destino o uso marcario, se aprecia que, ambas marcas se destinan a artículos de vestir, toda vez que comprenden la misma clase 35 internacional y abarca los mismos productos, pudiendo ser dirigidos a los mismos consumidores, creando con ello, una confusión en el público consumidor, sobre la procedencia empresarial de la marca razón por la cual, esta Alzada concuerda con el argumento esgrimido por La Recurrente. Así se decide.

BOLET & TERREO

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, los seis (6) Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **DAKA USA INC.**

SEGUNDO: REVOCA los Actos Administrativos, emanados del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 152**, de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025** y la Resolución **N° 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636** de fecha 12/11/2024 en lo que respecta a las solicitudes: **N° 2017-019004, 2017-019005, 2017-019356, 2017-019357, 2017-019358 y 2017-019413,** respectivamente.

---

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

BOLET O TERERO

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 Administrativa[4] 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 la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° [illegible], 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.

BOLET & TERERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 042

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **MANUEL ANTONIO POLANCO FERNÁNDEZ,** venezolano, civilmente hábil en derecho, abogado y titular de la cédula de identidad N° V.- 5.314.605, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 18.109,** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"SEQUOIA LIMITED", 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),** contenida en la **Resolución N° 158,** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto contra la Resolución **N° 11**, de fecha **20/01/2014** que **NEGÓ DE OFICIO** el registro de la marca **"MESAXIN",** solicitud **N° 2013-005550**, en clase 5 internacional.

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 158** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 26/03/2013, mediante tramite **N° 2013-005550**, la sociedad mercantil **SEQUOIA LIMITED**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"MESAXIN"**, en clase 5 internacional para distinguir: "*Productos farmacéuticos.*".

En fecha 20/01/2014, mediante Resolución **N° 11**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 544**,

BOLET & TERRERO

el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro de la marca solicitada.

En fecha 06/03/2014, la sociedad mercantil **SEQUOIA LIMITED,** en lo adelante La Recurrente, consigna escrito de **Reconsideración** a la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **N° 158,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente **SEQUOIA LIMITED,** alega que es fundamental destacar que los signos **MESAXIN** Vs. **MESAXO**, ambos están destinados a proteger productos farmacéuticos en la clase 5 internacional.

La Recurrente **SEQUOIA LIMITED,** argumenta que el riesgo de confusión al que estaría expuesto el público consumidor, debido a la especialidad en el área

BOLET & TENERO

farmacéutico, es prácticamente nulo por ser un tipo de consumidor distinto al común y que normalmente, tiene un conocimiento específico del producto que desean adquirir.

Que ha demostrado que la marca **MESAXIN, N° 2013-005550**, solicitada por su representada, tiene todos los elementos necesarios para que pueda ser considera como tal, y de que es posible su concesión, en vista de que presenta suficientes diferencias con la marca que fungió como fundamento de su negativa.

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** por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

BOLET & TERRERO

El numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], 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.

En este sentido, en su estructura lingüística existe similitud, y en cuanto a su estructura ortográfica se componen por el mismo número de sílabas. De allí, nos lleva a afirmar que existen coincidencias susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que la marca solicitada en su visión integral no posee la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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*

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

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

BOLET & TERERO

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 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 individualizadota 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,

BOLET & TERRERO

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).*

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).

BOLET & FERRERO

De lo anteriormente señalado, se observa que 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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"MESAXO"** cuyo titular es **"GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED"** vs. **"MESAXIN"**, solicitada por la sociedad mercantil **"SEQUOIA LIMITED"**, se evidencia una completa similitud fonética, lo que indiscutiblemente 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

BOLET & TERRERO

o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con lo expuesto por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **MANUEL ANTONIO POLANCO FERNÁNDEZ,** venezolano, civilmente hábil en derecho, abogado y titular de la cédula de identidad N° V.-5.314.605, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 18.109,** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"SEQUOIA LIMITED".**

---

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

BOLETÍN TERRERO

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

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 Administrativa[5], concatenado con el numeral 1del 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. -

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.814, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

[5]**Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 043

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **GUILLERMO ALBERTO LÓPEZ ZAMBRANO,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, abogado y titular de la cédula de identidad N° V-19.966.532, actuando con el carácter de apoderado de la sociedad mercantil norteamericana **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 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)**, contenida en la Resolución **N° 107** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de fecha 25/02/2024, en la que se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución **N° 843**, de fecha 06/12/2024, en la que **NEGÓ LA OPOSICIÓN** presentada, contra el registro de la marca **BANG** inscripción **N° 2018/013111** en clase 32 del nomenclátor internacional.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejercer contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 107** de **fecha 29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° 639** de fecha **25/02/2025**, fecha esta

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

POLET & TERRERO

corroborada por el Aviso Oficial **N° DRPI-AO-02-2025**, de fecha 25/02/2025, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del **26/02/2025** hasta el **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 09/11/2018, mediante tramite **N° 2018-013111**, la sociedad mercantil norteamericana **ENERGY BEVERAGES LLC.,** solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"BANG"**, en **clase 32 Internacional, 45 Nacional**, para distinguir: *"Bebidas energizantes, bebidas deportivas, bebidas isotónicas, bebidas no alcohólicas."*.

En fecha 04/07/2019, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 594**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como **SOLICITADA,** a los fines que cualquier persona interesada que se encuentre afectada por su otorgamiento, ejerza su derecho de **OPOSICIÓN.**

BOLET & TERRERO

En fecha 23/09/2019, la sociedad mercantil norteamericana, **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC,** interpone escrito de **OPOSICIÓN**, a la marca solicitada.

En fecha 03/12/2019, la sociedad mercantil norteamericana **JHO INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS, LLC.,** consigna escrito de **CONTESTACION** a la oposición anterior.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolución **N° 843**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637** en fecha **11/12/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición y **OTORGA EL REGISTRO** solicitado, por considerar que no se encuentra incursa en las causales de improcedencia de registro previstas en la Ley de Propiedad Industrial[2].

En fecha 19/01/2025, la sociedad mercantil norteamericana **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolución **N° 107**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

BOLET & TERRERO

---

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

En fecha 20/03/2025, 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

- **DE LA CONFESIÓN DE LOS HECHOS (ADMISIÓN) CONTROVERTIDOS POR PARTE DE ENERGY BEVERAGES LLC.**

  La presente controversia entre el signo BANG y la marca TANG se ha extendido a otras marcas, ante las cuales ENERGY BEVERAGES LLC, ha presentado de forma temeraria oposiciones, para obstruir el trámite de los registros de las marcas reconocidas TANG.

  (….)

  Existe un reconocimiento explicito por parte de **ENERGY BEVERAGES LLC**, *de que dichas similitudes pueden generar confusión o riesgo de asociación en el publico consumidor, quedando demostrados los hechos sobre el parecido, y por ende la confusión que pueden causar en el consumidor la presencia de un producto denominado bajo la marca BANG.*

- ***DE LAS SEMEJANZAS EXISTENTES ENTRE LAS MARCAS Y LA IMPOSIBILIDAD DE COEXISTENCIA ENTRE EL SIGNO BANG Y LAS MARCAS REGISTRADAS TANG.***

  La Resolución impugnada parece omitir una vez más las enormes semejanzas existentes entre el signo BANG y los registros de TANG que sirvió de base para la oposición presentada.

BOLET & TERRERO

Para iniciar el análisis de las marcas en conflicto se debe señalar que, si bien la comparación debe hacerse como un todo, en múltiples decisiones ha aceptado que en casos como el que nos ocupa es importante tener en cuenta cual es el elemento predominante en el conjunto y así centrar en este el objeto del análisis. En atención a ello, centraremos la comparación de las marcas en los elementos denominativos que la componen esto es, BANG vs TANG para así demostrar que, dadas las importantes semejanzas existentes entre estos, resulta imposible su coexistencia pacífica en el mercado.

- ***DE LA IDENTIDAD ENTRE LOS PRODUCTOS QUE PROTEGE EL SIGNO OBJETADO BANG Y LA MARCA REGISTRADA TANG.***

Finalmente, por lo que respecta a los productos relacionados con los signos en conflicto, tenemos que como ya ha quedado establecido, la marca ***TANG*** *registrada , se encuentra dentro de la clase 32 internacional, la cual protege "Agua mineral, agua carbonada, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y jugo de frutas, siropes y otros preparaciones para hacer bebidas"", mientras que, el signo solicitado y objeto de oposición, se encuentra también en la clase 32 internacional para proteger "bebidas energizantes, bebidas deportivas, bebidas isotónicas, bebidas no alcohólicas".*

- ***SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA TANG DE MI REPRESENTADA Y DEL APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE REPUTACIÓN EMPRESARIAL QUE PRETENDE ENERGY BEVERAGES LLC.***

El producto identificado con la marca ***TANG*** *se caracteriza por ser de la más alta calidad, y por poder mezclarse fácilmente en los contenedores de agua que tenga disponible el consumidor, lo que le convierte en su producto de fácil manejo. Es por ello que* ***TANG*** *fue utilizado por los primeros vuelos espaciales tripulados de la NASA, y en años posteriores fue llevado a borde de numerosas misiones de transbordadores espaciales. En consecuencia, de ser concedida el signo solicitado* ***BANG,*** *el consumidor estará expuesto a un gran riesgo de confusión, porque puede llegarse a creer que*

BOLET & TERRERO

los productos que se pretenden identificar condichos singo están relacionados a los identificados con la marca ***TANG*** *de Mi Representada.".*

En consecuencia, solicita que se declare **CON LUGAR** el Recurso Jerárquico, se Revoque la Resolución Impugnada y se ordene la **NEGATIVA** del signo **BANG**, solicitud **N° 2018-013111**.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:

---

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

BOLET & TERRERO

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 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.*

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

BOLET & FERRERO

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).*

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 observa que debe analizarse **la marca en su conjunto** y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos, puedan consistir en

BOLET & FERRERO

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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre **"BANG"** cuyo titular es **"ENERGY BEVERAGES LLC"** vs. **"TANG"**, solicitada por la sociedad mercantil **"INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC"**, se evidencia que los productos distinguidos no generarían un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que van dirigidas a un consumidor informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos, servicios o actividades que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

En tal sentido, esta Alzada considera que, aunque las mismas posean idénticas características gráficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales de comercialización disimiles, hace inocuo esta causal. Así se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que

BOLET & FERRERO

concluye que, en la comparación de los signos marcarios, los productos que distinguen no generan un riesgo de confusión por ser productos destinados a consumidores distintos, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **GUILLERMO ALBERTO LÓPEZ ZAMBRANO,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, abogado y titular de la cédula de identidad N° V-19.966.532, actuando con el carácter de apoderado de la sociedad mercantil norteamericana **INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC.**

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

---

[4]**Vid.** 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.

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[5], concatenado con el numeral 1del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese. -

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 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 Nº 39.451 del 22 de junio de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA
BUENO

BOLETÍN TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 044

En fecha **19/03/2025**, el ciudadano **JOAQUÍN IGNACIO NÚÑEZ LANDÁEZ,** venezolano, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-15.665.252, Abogado en ejercicio, y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3763**, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil estadounidense **ALADA IP S.R.L., 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° 110** de fecha **31/01/2025,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025,** 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, declara **SIN LUGAR** la **OPOSICIÓN** y **CONCEDE** el registro de la marca comercial **"LICOR SECO SELECTO EL RETOBO",** solicitado bajo la inscripción **N° 1996-009912,** en clase 33

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA FOLIO BUENO

internacional, para distinguir: "Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 110** de fecha **31/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], por lo que 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° 639**, de fecha **25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** culminado **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **19/03/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

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

BOLET & TIRRERO

III
ANTECEDENTES

En fecha 27/06/1996, mediante tramite **N° 1996-009912** la sociedad mercantil **"ALADA IP S.R.L."**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro la marca **LICOR SECO SELECTO EL RETOBO**, en clase 33 internacional, para distinguir: "Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).".

En fecha 16/09/1996, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los interesados.

En fecha 17/12/1996, la sociedad mercantil **RON SANTA TERESA,** interpone escrito de **OPOSICIÓN.**

En fecha 02/05/1997, La Recurrente, presentó escrito de **CONTESTACIÓN** a la Oposición presentada.

En fecha 03/12/2024, La Recurrente, presentó Recurso de Reconsideración.

En fecha 26/02/2025, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la Resolución **N° 110** donde decide declarar **SIN LUGAR**, el Recurso de

POLET & TERRERO

Reconsideración y confirma la concesión del signo solicitado.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, el acto administrativo del que es autor el Registro de la Propiedad Intelectual (SAPI), incurrió en un error de apreciación, prejuzgando el conflicto entre los signos bajo conceptos que no aplican a la comparación de las marcas, sin hacer un análisis exhaustivo.

En este sentido sostiene:

> El acto administrativo incurre en vicio de falso supuesto de hecho cuando la administración se fundamente en la incorrecta o errónea calificación de los hechos, en contravención al artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativos (LOPA), materializándose así en una desviación.

BOLET & TERRERO

La errónea aplicación del principio de especialidad marcaria y el consumidor especializado (Resaltado de La Recurrente)

En virtud de lo anterior, concluye que las bebidas alcohólicas no responden a un consumidor especializado, ya que este no tiene que haber adquirido una instrucción técnica ni profesional para acercarse a cualquier mercado, bar o licorería local y comprar bebidas alcohólicas. Por el contrario, son productos que están hechos para ser accesibles económicamente y atractivos a una amplia gama de consumidores, sin responder a un público objetivo limitado, sino a todos aquellos consumidores que cuenten con la mayoría de edad y la accesibilidad económica para adquirirlo.

Se comprueba la errónea apreciación de los hechos que reviste al caso, y que por tanto constituye un vicio de inmotivacion, que el examinador plantea la disimilitud de los productos y afirma que estos no pueden ser intercambiables, tratándose ambos de bebidas alcohólicas en clase 33 Internacional.

BOLET & TERRERO

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

Se aprecia, que la denuncia básicamente se centra, en que la administración marcaria, **obvió** el hecho que el signo de la marca objeto de oposición, son los mismos o análogos a los que distingue la marca propiedad de La Recurrente Oponente, por lo que la denuncia se basa en lo que se conoce como vicio de falso supuesto de hecho.
El vicio de falso supuesto de hecho se configura, cuando la administración, no aprecia los hechos y, en consecuencia, los subsume en una norma jurídica que no le corresponde.

Dichas circunstancias, acarrea el vicio en la causa y, por lo tanto, la nulidad absoluta, toda vez que se configuró bajo una apreciación falsa o errónea de los hechos.

La denuncia de este vicio, obliga a la administración, a revisar las actas contenidas en el expediente

ROLET & TERRERO

administrativo, a los fines de determinar, sí es procedente tal delación.

Así tenemos que, el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], prevé 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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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

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

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

BOLET & TERRERO

Nº 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 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

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA VISTO BUENO

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

BOLET & TERRERO

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).

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 observa que 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.

ROLET & TERRERO

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos (etiquetas) controvertidos **"SELECTO BICENTENARIO"** cuyo titular es **ALADA IP SRL.**, vs. **"SELECTO EL RETOBO"** solicitada por la sociedad mercantil **INDUSTRIAS EL CARMEN C.A.**, esta Alzada, considera que, aunque las mismas posean idénticas características gráficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales de comercialización disimiles, hace inocuo esta causal. Así se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por el Servicio 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 ser productos destinados a consumidores distintos, razón por la cual, la marca solicitada, no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

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 Pública[4] 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 **JOAQUÍN IGNACIO NÚÑEZ LANDÁEZ,** venezolano, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-15.665.252, Abogado y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3763**, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil **ALADA IP S.R.L.**

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

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

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

BOLET & TERRERO

Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[5] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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° 4.714 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

BOLETÍN TERRERO

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69 **Boletín N° 646**

Tomo 18/22 **Tomo XVIII / XXII**

ÍNDICE

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

TOMO XVIII
(Continuación)

Recursos Jerárquicos. . . . . Pág. 02

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 045

En fecha **18/03/2025,** la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ ARANGUREN**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.976.725, inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el N° **47.172**, y Agente de la Propiedad Industrial N° **2.441,** actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc, 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° 148** de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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,** la Oposición interpuesta y **CONCEDE** el Registro de la marca **POLILUX,** solicitud **N° 2016-016850**, en clase 01 internacional, para distinguir: productos Químicos para la industria, materia plásticas en estado bruto.

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, que se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **148** de fecha **28/01/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha **25/02/2025**, emanada 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente **notificados** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha 25/02/2025, fecha

[1] **Vid**. Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO
CONSULTORÍA JU

BOLET & TERRERO

esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente de los quince (15) días hábiles o de Despacho para interponer el Recurso Jerárquico previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a partir del día **26/02/2025,** culminando el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **18/03/2025** y haciendo el contraste debido de esta fecha para con la fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposición del Recurso Jerárquico se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 20/10/2016, mediante tramite **N° 2016-016850**, la sociedad mercantil **C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **POLILUX**, Clase 01 Internacional.

En fecha 02/06/2017, mediante Boletín **N° 575**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Publica la marca como solicitada, a los fines de que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

POLET & TERRERO

En fecha 14/07/2017, la sociedad mercantil, **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc**, interpone escrito de **OPOSICIÓN**, a la concesión de la marca.

En fecha 05/03/2018, la sociedad mercantil **C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS**, consigna escrito de 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 otorga el registro de la marca solicitada.

En fecha 28/11/2024, la sociedad mercantil, **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc**, interpone Recurso de Reconsideración, contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **N° 148**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR;** el Recurso de Reconsideración Interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha **18/03/2025**, La sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc** ejerce Recurso Jerárquico, contra la negativa anterior.

POLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DEL PODER
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA

IV
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

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

Que, gozando de la legítima cualidad y estando dentro del plazo legal establecido, interpone el Recurso Jerárquico, contra la resolución que confirma la concesión de la marca, todo ello identificado en el encabezamiento del escrito, tal como lo establece la Ley Orgánica del Procedimiento Administrativo. (LOPA), en su artículo 95, a saber:

> ***Artículo 95.*** *"El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro".*

Todo ello en concordancia con el artículo 85 de la (LOPA), que establece:

> ***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*

BOLET & TERRERO

definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos"

Asimismo, señala La Recurrente que el acto causa graves perjuicios a nuestros derechos particulares, razón por la cual interponemos el recurso jerárquico, contra la Resolución **N° 148** que declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración.

Igualmente indica, que la decisión genera un RIESGO DE CONFUSIÓN en el parecido entre ésta y nuestros registros, los cuales podría llevar al consumidor a pensar que la marca solicitada es un derivado de nuestros derechos previos; cosa que no es cierta y que debe evitarse, para garantizar la protección de los consumidores y el respeto del origen empresarial de los productos y servicios amparados por nuestra marca.

Que la marca solicitada induce a confusión al realizar la siguiente comparación:

FRIGILUX	POLILUX
REGISTRO PREVIO	**MARCA SOLICITADA**

Que nuestras marcas especialmente **FRIGILUX** es una marca muy popular y reconocida en el mercado nacional de electrodomésticos con una antigüedad de más de 58 años, habiendo superado muchas etapas en nuestro mercado y consolidándose con una de las principales marcas en el sector de los electrodomésticos.

POLET & TERRERO

Que la confundibilidad o confusión entre los signos es impedimento de registro de signos distintivos idénticos o similares, porque las coincidencias pueden producir entre los consumidores un error directo en cuanto a los productos que adquieren, con un signo igual o parecido; o por un error indirecto en cuanto a creencias o convicción de la procedencia empresarial de la marca, enturbiando, de cierto modo, su origen empresarial.

Finalmente, señala la gran similitud que tiene ambos signos **FRIGILUX y POLILUX**, al compartir el mismo número de fonemas y el mismo orden de sonidos.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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[2], 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.

---

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

BOLET & TERRERO

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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*

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

BOLET & TERRERO

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 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 individualizadota 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'.

BOLET & TERRERO

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).*

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 observa que 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,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLET & TERRERO

pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

En este orden de ideas, se observa que de la comparación entre los signos controvertidos **"FRIGILUX"** cuyo titular es **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc**, vs. **"POLILUX"** solicitada por la sociedad mercantil **C.A. VENEZOLANA DE PINTURAS**, se evidencia que los productos distinguidos no generarían un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que van dirigidas a un consumidor informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos, servicios o actividades que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

En tal sentido, esta Alzada considera que, aunque las mismas posean idénticas características gráficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales de comercialización disimiles, hace inocuo esta causal. Así se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, en la comparación de los signos marcarios, los

POLLET & TERRERO

VISTO BUENO

productos que distinguen no generan un riesgo de confusión por ser productos destinados a consumidores distintos, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

VI
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **MAGDALY SÁNCHEZ ARANGUREN**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.976.725, inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el N° **47.172**, y Agente de la Propiedad Industrial N° **2.441**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., Inc.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los actos administrativos recurridos.

---

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

BOLETÍN TERRERO

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 Administrativa[5] 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 la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794 Extraordinario de esa misma fecha

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLETÍN TERCERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL. 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 046

En fecha **18/03/2025**, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, Abogado en ejercicio, INPREABOGADO N° 44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil estadounidense **SOLVENTUM INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY, INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 113** de fecha 07/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración,** interpuesto contra la Resolución **N° 178**, de fecha 29/02/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 628** de fecha 05/03/2024, la cual, **NIEGA DE OFICIO,** la solicitud de registro de la marca comercial **"AQUA-PURE",** inscripción **N° 2006-024328,** para distinguir: "*Aparatos de alumbrado, de calefacción de producción de vapor, de cocción, de refrigeración*

BOLET&TERO

1

VISTO BUENO

de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias, aparatos e instrumentos para el aprovisionamiento de agua, filtración de agua, purificación pruebas y acondicionamientos, entre otros". por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual para con otra marca ya registrada lo que la hce estar incursa en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 113** de fecha 07/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** de fecha 25/02/2025, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II

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

BOLET & TERRERO

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[2], por lo que 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° 639**, de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** culminando el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **18/03/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III

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

BOLET & TERRERO

ANTECEDENTES

En fecha 24/10/2006, mediante **tramite N° 2006-024328**, la empresa norteamericana **SOLVENTUM INTELLECTUAL PROPERTIES COMPAN**, solicitó el registro de la marca **"AQUA-PURE"**, en clase 11 internacional.

En fecha 28/12/2006, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 484**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **publica** la marca como solicitada, a los fines que cualquier interesado que se sienta afectado por su concesión, ejerza el derecho de Oposición de conformidad con lo previsto en los artículos 71 al 79 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 09/03/2007, la sociedad mercantil **PURISALUD, C.A.**, ejerce formal escrito de oposición a la solicitud de marca por adolecer identidad gráfica, fonética y conceptual con su marca previamente solicitada **"AQUA-PUR"**, con registro **N° P-203.423**, en Clase 11 Internacional.

En fecha 22/06/2007, La Recurrente, ejerce contestación al escrito de oposición.

En fecha **29/02/2024**, mediante Resolución **N° 178**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **628** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO**, el registro solicitado por considerar que

BOLET & TERRERO

se encuentra incursa en la causa de improcedencia establecida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y por tanto declara **CON LUGAR LA OPOSICIÓN** interpuesta.

En fecha 26/03/2024, La Recurrente, ejerce formal Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 07/02/2025, mediante Resolución **N° 113**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y por tanto **CONFIRMA** el acto impugnado.

En fecha **18/03/2025**, La Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, el acto administrativo del que es autor el Registro de la Propiedad Industrial, lesiona los intereses legítimos, personales y directos de La Recurrente.

En este sentido sostiene:

1. Se incurre en el vicio de falso supuesto.

BOLET & TERRERO

2. Se aplica erróneamente el ordinal 9º del artículo 33 de la LPI, desconociendo la distintividad de la marca AQUA-PURE.
3. Se contraria el criterio de registro sobre la registrabilidad de las marcas evocativas.
4. Se omiten los argumentos de 3M Company y las pruebas presentadas que sustentan la distintividad de la marca.

En virtud de lo anterior, alega la similitud global, las evidentes semejanzas a nivel, grafico, ortográfico, y fonético entre el vocablo registrado de la marca "AQUAFUR" y la solicitud del registro "AQUA-PURE".

Desde el punto de vista gramatical y fonético, ambas marcas presentan una estructura parecida en cuanto a la cantidad de silabas y la cadencia de pronunciación. Ambas son palabras compuestas por una secuencia vocálica y consonántica que genera una sonoridad parecida. La única diferencia entre ellas es "Pure" vs "Pour" lo cual altera mínimamente la pronunciación y no es lo suficientemente marcado para eliminar la posibilidad de confusión, dado que la fonética general sigue siendo parecida.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La Recurrente, considera conveniente efectuar un nuevo análisis de fondo con respecto a la base de la negativa

BOLET & TERRERO

establecida por el órgano registral, a los fines de determinar, si dicho órgano procedió conforme a derecho.

De encontrarse alguna diferencia que permita establecer la procedencia de la denuncia, en consecuencia, se establecerán los correctivos necesarios o pertinentes a los fines legales consiguientes.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio efectuada por el órgano registral, se circunscribe en lo previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual dispone:

> ***"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..."."*

De lo anterior se desprende que, la norma establece con meridiana claridad, dos (02) 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, (parecido conceptual o de uso) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

BOLET & TERRERO

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 el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que ambas marcas: **"AQUA-PUR"** (registrada) vs **"AQUA-PURE"** (solicitada), comparten la misma raíz morfológica, lo cual, sin duda alguna configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma, y en lo que respecta al destino de la marca solicitada, que es el sector de los aparatos e instrumentos para el aprovisionamiento de agua, se da cumplimiento al segundo de los supuestos mencionados, puesto que la que se encuentra registrada posee la autorización de explotación en el mismo sector de productos (Clase 11 Internacional) de la que está solicitando el registro.

En virtud de lo anterior, esta Alzada forzosamente concluye que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es conforme a derecho y, por tanto, se confirma. Así se decide.

BOLET & TERRERO

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 Pública[3] 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 **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 Abogada en ejercicio, y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la firma estadounidense **SOLVENTUM INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY.**

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

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

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

BOLET & TERRERO

Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[4] 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.214, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha.

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 047

En fecha **19/03/2025,** la ciudadana **PATRICIA HOET DE LIMBOURG**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial N° **3227**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION C.A. INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (02) Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución **N° 151** de **fecha 31/01/2025,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025,** que declaró **SIN LUGAR,** los Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución **N° 771** en fecha **02/11/2024,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636** en fecha **12/11/2024**, que declaró **SIN LUGAR** los escritos de **Oposición** presentados contra los registros de las marcas solicitadas **"WEMCA".**

BOLET & TERRERO

SOLICITANTE WEMCA WESTINGHOUSE ELECTROMETALURGICA C.A.				
N°	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	CLASE	DISTINGUE
1	2017-011921	WEMCA	46 INT.	Empresa dedicada a la fabricación de luminarias, reflectores, herrajes y demás accesorios destinados al suministro de energía eléctrica, publica e industrial, la venta, distribución de todo tipo de materiales eléctricos con tecnología propia o en representación de terceros importación y exportación de productos propios o representantes bajo contratos de exclusividad o no.
2	2017-012022		09 INT.	Aparatos, maquinarias y accesorios eléctricos.

BOLET & TERAS

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los **dos (02) Recursos Jerárquicos**, se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 151** de fecha **31/01/2025**,

publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, emanada 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que cumplen con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente **notificados** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

POLET & TERRERO

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente de los quince (15) días hábiles o de Despacho para interponer los Recursos Jerárquicos previstos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a partir del día **26/02/2025**, culminando el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los **dos (02) Recursos Jerárquicos**, fueron interpuestos en fecha **19/03/2025** y haciendo el contraste debido de esta fecha para con la fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposición de los Recursos Jerárquicos se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

ROLET & TERRERO

IV
ANTECEDENTES

En fecha 12/11/2021, mediante tramites **N° 2017-011921**, y **2017-012022** la sociedad mercantil **WESTINGHOUSE ELECTROMETALURGICA C.A.** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de las marcas **WEMCA y WEMCA** en clase 46 y 09 internacional, para distinguir: *"Empresa dedicada a la fabricación de luminarias, reflectores, herrajes y demás accesorios destinados al suministro de energía eléctrica, publica e industrial, entre otros y, Aparatos, maquinarias y accesorios eléctricos"*.

En fecha 27/12/2017, mediante Boletín **N° 580**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los terceros interesados.

En fecha 03/05/2018, la sociedad mercantil **WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION C.A.,** interpone, escritos de **OPOSICIÓN** a la concesión de la marca.

En fecha 03/10/2018, la sociedad mercantil WEMCA WESTINGHOUSE ELECTROMETALURGICA, C.A, consigna escritos de **CONTESTACIÓN** a las oposiciones formuladas.

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

BOLETÍN TERCERO

(SAPI), declara **SIN LUGAR**, las Oposiciones y **OTORGA** los registros de las marcas solicitadas.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil **WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION C.A**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone Recursos de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolución **N° 151**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** los recursos interpuestos y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior.

V
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en sus escritos, fundamentalmente, lo siguiente:

Que, el Registrador pretende permitir la coexistencia de marcas que son parecidas, y que guardan elementos característicos de marcas anteriormente registradas, olvidando que los principios de la materia se fundamentan principalmente en el resguardo de los intereses del público consumidor. (Contenido Parcial de la **Resolución N° 1333**

BOLET & TERERO

publicada en la página 36 del Boletín Oficial **N° 389**, Tomo III en fecha **20/02/1995** del Registro de la Propiedad Industrial).

Asimismo, señala La Recurrente, que el aspecto preponderante es el (diseño) de la marca, que configuran ambas etiquetas la mayor parte de estas, volviéndose irrefutablemente confundible para el consumidor. Aunado a que los productos son análogos para ambas marcas, se evidencia la causal de irregistrabilidad, que, junto con el razonamiento dado, concluimos que ha de ser negada la solicitud.

Además de las similitudes fonéticas o auditivas ya analizadas, se debe tener en consideración que la marca solicitada es utilizada para distribuir un servicio relacionado con el rubro de los productos de la marca registrada. Por tal razón, existe una relación estrecha en la naturaleza y los canales de distribución de los bienes y servicios que sirven de distingue para ambas marcas, comprendidas en la **clase 09 y 46** internacional.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

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

BOLETÍN TERRERO

El numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], 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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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*

---

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

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

BOLET & FERRERO

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 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 individualizadota 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'.

BOLET & TERRERO

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).*

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 anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas mixtas, 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

ROLET & TERRERO

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, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"WEMCA" (solicitada) vs. "W WESTINGHOUSE" (registrada)** se evidencia a simple vista que no existe parecido gráfico, ni fonético. Así se decide.

En lo que respecta al uso y destino marcario, esta Alzada observa que la marca solicitada **"WEMCA"**, está destinada a distinguir: la fabricación de luminarias, reflectores, herrajes y demás accesorios destinados al suministro de energía eléctrica, publica e industrial, entre otros y, Aparatos, maquinarias y accesorios eléctricos, en cambio la marca registrada, está destina a distinguir: herramientas para el uso de la cocina, tales como, dispositivos electrónicos de temperatura de la cocina, electrónica de consumo, tales como, televisores y monitores de pantalla de vídeo, reproductores de DVD, y otros.

Ahora bien, de la comparación conceptual de los usos marcarios entre ambos signos, se evidencia también a simple vista que, sus destinos son totalmente disimiles entre sí, toda vez que refieren a productos que en nada son complementarios, pues por una parte distingue: aparatos, maquinarias y

BOLET & TERRERO

accesorios eléctricos y, por la otra, herramientas para el uso en la cocina.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, visto que no existe parecido gráfico, fonético y conceptual. Así se decide.

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los dos (02) Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **PATRICIA HOET DE LIMBOURG**, venezolana, titular de la cédula de identidad **N°** V.-9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3227**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION C.A.**

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

HOET & TERRERO

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los actos administrativos recurridos.

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 Administrativa[5] 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 la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & FERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 048

En fecha **20/03/2025**, la ciudadana **PATRICIA HOET LIMBOURG**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.970.326, Agente de la Propiedad Industrial N° **3.227**, actuando en este acto como apoderada de la sociedad mercantil **CAMPBELL SOUP COMPANY,** domiciliada en la ciudad de Canden, New Jersey, Estados Unidos de América según consta de poder N° **2003-548, INTERPUSO** ante el 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° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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,** la Oposición interpuesta y **CONCEDE** el Registro de la marca **"LUMALAC V8"** solicitud **N°. 2016-005364,** en clase 32 del nomenclátor internacional Para distinguir: *"Gaseosas aguas minerales, bebidas no alcohólicas, zumos de frutas"*.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA
VISTO BUENO

BOLETÍN FEBRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso, anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la propiedad Industrial **N°. 639** de fecha **25/02/ 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 estima que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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°. 639** de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada por el Aviso Oficial No. **DRPI-AO-N°-02-2025**, de fecha **25/02/2025.**

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

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del **26/02/2025** hasta el **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 21/04/2016, mediante tramite **N° 2016-005364**, la sociedad mercantil **CAMPBELL SOUP COMPANY** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **LUMALAC V8**, Clase 32 Internacional.

En fecha 16/11/2016, mediante Boletín **N° 568**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

En fecha 09/03/2017, la sociedad mercantil, **CAMPBELL SOUP COMPANY**, interpone escrito de **OPOSICIÓN**, a la concesión de la marca.

En fecha 14/07/2017, la sociedad mercantil **LUMALAC V8**, consigna escrito de 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**

BOLET & TERRERO

12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR;** la oposición y otorga el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil, **CAMPBELL SOUP COMPANY**, interpone Recurso de Reconsideración, contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR;** el Recurso de Reconsideración Interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La sociedad mercantil **CAMPBELL SOUP COMPANY** ejerce Recurso Jerárquico, contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que existe parecido tanto gráfico como fonético de las marcas en 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:

> *"...DE LAS SIMILITUDES GRÁFICAS Y FONÉTICAS ENTRE LOS SIGNOS: procedemos a realizar una comparación entre los signos en conflicto,*

BOLET & TERRERO

atendiendo a los principios que rigen el derecho marcario, para evidencia el parecido y la escasa distintividad de la marca solicitada por la contraparte.

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
V8	LUMALAC V 8

De igual forma, señala que, vista la comparación global, se desprenden las evidentes semejanzas a nivel, grafico, ortográfico, y fonético entre el vocablo registrado de nuestra mandante "**V8**, y la solicitud de la contraparte "**LUMALAC V8".**

Adicionalmente, argumenta que desde el punto de vista gramatical y fonético, ambas marcas presentan una estructura idéntica en cuanto a la cantidad de silabas y la cadencia de pronunciación. Ambas son palabras bisílicas compuestas por una secuencia vocálica y consonántica que genera una sonoridad parecida. La única diferencia entre ellas es el elemento dominante entre ambas denominaciones es "**V8 y V8",** respectivamente, es lo primero en que se fija el consumidor a la hora de identifica ambas marcas sin prestar atención al elemento adicional.

Siendo esto así, se debe tomar en consideración que la composición "**LUMALAC V 8",** pretende reproducir el signo "**V8**" ya registrado por mi mandante, con simple modificaciones que no otorgan distintividad alguna a la palabra.

BOLET & TERRERO

Finalmente, solicita que el Recurso Jerárquico sea declarado con lugar, revoque la concesión y ordene la negativa de la solicitud de registro **N° 2016-005364**, para la marca **LUMALAC V8.**

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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[2], 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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:*

---

[2] ***Vid.*** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.
3 Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.

BOLET & PERERO

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 Nº 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia Nº 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 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 individualizadota a recordar por el consumidor.

BOLETÍN TERRERO

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).

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

BOLET & TERRERO

las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (...)" (Sic). (Resaltado de esa Sala).

De lo anteriormente señalado, se observa que 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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

En este orden de ideas, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"V8"** cuyo titular es **CAMPBELL SOUP COMPANY**, vs. **"LUMALAC V8"** solicitada por el ciudadano **LUIS SÁNCHEZ GÓMEZ** se evidencia que los productos distinguidos no generarían un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que van dirigidas a un consumidor informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos, servicios o actividades que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

En tal sentido, esta Alzada considera que, aunque las mismas posean idénticas características gráficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales de comercialización disimiles, hace inocuo esta causal. Así se decide.

POLLET & TERRERO

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por el Servicio 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 ser productos destinados a consumidores distintos, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **PATRICIA HOET LIMBOURG**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-9.970.326, actuando en este acto como Apoderada de la sociedad mercantil **CAMPBELL SOUP COMPANY**

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

---

[4]**Vid.** 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.

BOLÍVAR CHIRRERO

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 Administrativa[5], concatenado con el numeral 1del 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

BOLET & TERRERO

[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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
COMERCIO NACIONAL
CERTIFICADO
FIEL Y BUENO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 049

En fecha **19/03/2025**, la ciudadana **ALICIA MOLERO MORAN,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N°** V-10.413.619, Abogada, Agente de la Propiedad Industrial **N° 3549**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **BASF SE., 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° 122** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración,** interpuesto contra la Resolución **N° 970**, de fecha 13/12/2012, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 534** de fecha 18/12/2012, que **NEGÓ DE OFICIO** la inscripción de la solicitud de registro de la marca comercial **BASF,** inscripción **N° 2012-001242,** en clase 35 internacional, para distinguir: publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; y trabajos de oficina.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 122** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 Administrativos[1], por lo que 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° 639**, de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**,

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

BOLET & TERRERO

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 el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **19/03/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 26/01/2012, mediante solicitud **N° 2012-001242**, la sociedad mercantil **BASF SE**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el Registro de la marca **"BASF"**, en clase 35 internacional, para distinguir: "*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina*".

En fecha 21/12/2012, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 534,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio, el registro de la marca solicitada.

BOLET & TERRERO

En fecha 28/01/2013, La Recurrente, consigna escrito de **Reconsideración** a la negativa anterior.

En fecha 05/03/2025, mediante Resolución **N° 122**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente ejerce formal el Recurso Jerárquico, contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta La Recurrente **BASF SE**, en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

Que el acto administrativo, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial[2], referente al parecido gráfico y fonético con una marca previamente registrada.

Que ese criterio por sí solo, resulta insuficiente en el presente caso, ya que se requiere también de una visión integral del uso

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

BOLET & TERRERO

real y efectivo de estas marcas en el mercado de bienes y servicios.

Que permite tener una perspectiva cercana y real sobre la precepción del consumidor, y por tanto confirmar el riesgo de confusión en el que este podría incurrir o no.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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.

En este sentido, en su estructura lingüística existe similitud, y en cuanto a su estructura ortográfica se componen por el mismo número de sílabas. De allí, nos lleva a afirmar que existen coincidencias susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que la marca solicitada en su visión integral no posee la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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*

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

BOLETÍN TERRERO

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 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.*

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'.

BOLET& TERRO

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).*

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).

BOLET & FERRERO

De lo anteriormente señalado, se observa que 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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"BASF"** cuyo titular es **PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION**, vs. **"BASS"**, solicitada por la sociedad mercantil **BASF SE.**, se evidencia 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.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con lo expuesto por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra incursa en las causales de

BOLET & TERRERO

irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-10.413.619, Abogada y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3549**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **BASF SE.**

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

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

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

BOLETÍN TERRERO

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[5] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha.

BOLETÍN TERRERO

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN 050

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **MARIA ANA MONTIEL SALAS,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 10.335.465, Abogada en ejercicio, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil **"INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A."**, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (02) Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 149**, de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** los **dos (02) Recursos de Reconsideración**, interpuestos contra la Resolución **N° 771**, de fecha **12/11/2024**, que declaró **SIN LUGAR** las **Oposiciones** interpuestas y **CONCEDE** el registro de la marca **"AZARA",** según las solicitudes siguientes:

BOLÍVAR TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL DESPACHO CONSULTORÍA JURÍDICA VISTO BUENO

Solicitante DESARROLLOS CONFORTECH, S.A. **Marca "AZARA"** Clase 46 Nacional y 43 internacional				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**TIPO**	**DISTINGUE**
1	**2016-009992**	11/07/2016	46 Nacional	*La fabricación, venta, compra., distribución, comercialización, importación y exportación de alimentos y bebidas de todo tipo, entre ellos, los alimentos y las bebidas artesanales* *Servicios de Restaurante (alimentación) hospedaje temporal.*
2	**2016-009993**		43 Internacional	

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los Recursos Jerárquicos se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 149** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

BOLET & TERRERO

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 Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer los Recursos

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

Jerárquicos, comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos Jerárquicos, fueron interpuestos en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentaron en tiempo hábil. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

IV
ANTECEDENTES

Mediante tramites **N° 2016-009992 y N° 2016-009993**, la sociedad mercantil **DESARROLLOS CONFORTECH, S.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el Registro de la marca **"AZARA"**, según el siguiente detalle:

BOLET & TERRERO

Solicitante DESARROLLOS CONFORTECH, S.A. **Marca "AZARA"** Clase 46 Nacional y 43 internacional				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**TIPO**	**DISTINGUE**
1	**2016-009992**	11/07/2016	46 Nacional	*La fabricación, venta, compra., distribución, comercialización, importación y exportación de alimentos y bebidas de todo tipo, entre ellos, los alimentos y las bebidas artesanales*
2	**2016-009993**		43 Internacional	*Servicios de Restaurante (alimentación) hospedaje temporal.*

En fecha 26/01/2017, mediante Boletín **N° 571,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los terceros interesados.

En fecha 15/03/2017, la sociedad mercantil **INDUSTRIAS DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.),** interpone escritos de **OPOSICIÓN** contra las solicitudes de registro de la marca **"AZARA"**, por presentar identidad gráfica y fonética con su marca previamente registrada

BOLET & TERRERO

denominada **"ZARA"** e igualmente, invoca la protección especial que por **marca notoria** posea en el territorio nacional, a los fines de que la marca no sea concedida.

En fecha 13/07/2017, La sociedad mercantil **DESARROLLOS CONFORTECH, S.A.,** presentó escritos de **CONTESTACIÓN** a las Oposiciones formuladas.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución **N° 771**, (acto primigenio), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636**, en fecha **12/11/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró **SIN LUGAR**, las Oposiciones interpuestas y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil **INDUSTRIAS DE DISEÑO TEXTIL, S.A., (INDETEX, S.A.)** en lo adelante La Recurrente Opositora, interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 149**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** los recursos interpuestos y **CONFIRMA**, en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

V
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora **INDUSTRIAS DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDETEX, S.A.)**, solicita ante esta Alzada, que se revoque el acto que **Concede** el registro de la marca, por considerar que el órgano registral, **no fundamentó** la denegatoria de la oposición interpuesta, pues el signo **"AZARA",** no debe ser concedido, toda vez que presenta riesgo de confusión en el público consumidor y, con ello, afecta los derechos legítimos que posee su representada sobre la **marca notoria "ZARA"** en diversas clases en Venezuela y el mundo entero.

Que el órgano registral, no tomó en cuenta la innegable notoriedad de la marca **"ZARA"**, a pesar que reconoce la semejanza entre las palabras **"AZARA"** y **"ZARA",** aseverando que dicho dictamen, no es suficiente, ya que juega un papel preponderante los productos, servicios o actividades distinguidas por la marca y que la marca previamente registrada **"ZARA",** goza de notoriedad y reconocimiento a nivel global.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los

BOLET & TERRERO

hechos denunciados, a los fines de establecer, sí la decisión emanada por el órgano registral, se corresponde al caso que nos ocupa y, por tanto, es conforme a derecho.

En este sentido, tenemos que los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], disponen 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, así como las que puedan prestarse a confusión con otra marca ya registrada que induzca a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Como puede inferirse, en el presente caso, a simple vista, se aprecia que entre ambas marcas: **"ZARA"** (registrada) vs **"AZARA"** (solicitada y concedida), existen semejanzas gráficas como fonéticas, diferenciándose solo por la letra **"A"**, **destacando el órgano registral que dicha vocal, no produce una distinción marcada en su pronunciación o acentuación,** con la marca previamente registrada, por lo que esta Alzada desestima el criterio emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

En lo que corresponde a los productos o servicios que distinguen las marcas en conflicto, se aprecia que **no**

[2] Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.227, en fecha 10/12/1.956

BOLET & TERRERO

existe identidad en este aspecto. No obstante, cabe resaltar que, La Recurrente alega que su marca corresponde a la tipología **"NOTORIA"** y, por tanto, posee una protección especial en el derecho marcario, de conformidad con lo previsto el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, hecho éste que debe ser corroborado.

En este sentido, esta Alzada considera citar la jurisprudencia vinculante en la materia, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO[3], que establece lo siguiente:

> *"(...), a los efectos de determinar qué debe entenderse* ***por marca notoria****, resulta pertinente transcribir la interpretación prejudicial acordada en fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (régimen jurídico vigente en el presente caso); e interpretación de oficio del artículo 81eiusdem. Caso Marca "FINESS", con Ponencia del Magistrado Luis Farías Mata, en la cual se estableció con respecto al concepto y a la prueba de la notoriedad de la marca lo siguiente:*
>
> *"(...)* ***VI. LA MARCA NOTORIA***

[3] **Vid.** Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 00374 de fecha 04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO

BOLET&TERRERO

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica 'un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen' (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327).

(...)

'La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)'

VII. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es Notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado:

Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador, deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1) *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo*

VISTO BUENO

BOLETÍN TERRERO

distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;

2) *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;*

3) *La antigüedad de la marca y su uso constante*

Así también, cabe señalar que el mencionado Tribunal, entre las conclusiones a las que llegó en la precitada decisión prejudicial, destacó la importancia de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia, cuya finalidad -expuso expresamente- no es otra que, proscribir el riesgo de confusión respecto al registro marcario a los fines de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio.".

6° *(Sic)* ***La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador.".***

Como se puede apreciar, de la jurisprudencia antes citada, se desprende que: **la notoriedad de una marca, es un hecho que debe ser probado por la parte que lo alega,** aportando al caso concreto, los medios idóneos

BOLET & TERRERO

para ello; así como cumplir con ciertos requisitos, conforme lo señala la Jurisprudencia aludida.

En este sentido, efectuada la revisión de las actas que conforman el expediente administrativo, se constató que, ciertamente, La Recurrente Opositora, presentó a cabalidad e inclusive, en vía reconsiderativa, los elementos probatorios señalados por la jurisprudencia *ut supra* mencionada, a los fines de demostrar que su marca **"ZARA"**, posee el rango de distintividad de una marca notoria y, por ende, reconocida, la cual goza de notoriedad y reconocimiento a nivel global. Así se decide.

Resumiendo lo planteado, se puede observar que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no es conforme a derecho ya que entre las marcas en conflicto, existe identidad gráfica, fonética y riesgo de confusión con la marca registrada, **que puede inducir a error al público consumidor sobre la procedencia empresarial de la misma,** toda vez que, la marca oponente **"ZARA"**, goza de notoriedad y reconocimiento a nivel global, circunstancias éstas que infringen lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Así se decide.

BOLET & TERRERO

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4], en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, los dos (02) Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **MARIA ANA MONTIEL SALAS,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 10.335.465, Abogada en ejercicio, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil **"INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.).**

SEGUNDO: REVOCA la Resolución **N° 107,** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, y la Resolución **N° 843**, de fecha **06/12/2024**, que declaró **SIN LUGAR** las Oposiciones interpuestas, sólo en lo que respecta a las solicitudes **N° 2016-009992** y **N° 2016-009993**, respectivamente.

---

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

BOLET & TERRERO

TERCERO: NIEGA el registro de la marca **"AZARA"**.

De conformidad con lo previsto 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 Administrativa[5] 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. [illegible] Extraordinario de esa misma fecha.

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 051

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC", 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),** contenida en la Resolución **N° 122,** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto contra la Resolución **N° 872**, de fecha **21/10/2013** que **NEGÓ DE OFICIO** el registro de la marca **"HAPPY BABY,** solicitud **N° 2012-026081**, en clase 5 Internacional.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 122** de fecha **03/02/2025**, publicada en el

BOLET & TERRERO

Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° 639**, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

---

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo establecido en el mencionado **Aviso Oficial**, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 14/12/2012, mediante tramite **N° 2012-026081**, la sociedad mercantil **NURTURE, LLC,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"HAPPY BABY"**, en Clase 5 Internacional para distinguir: *"Alimentos para bebes infantes, para farmacéutico, suplementos vitamínicos, suplementos dietéticos."*.

En fecha 21/10/2013, mediante Resolución **N° 872,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 542**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro de la marca solicitada.

En fecha 02/12/2013, la sociedad mercantil **NURTURE LLC,** en lo adelante La Recurrente, consignó escrito de **Reconsideración** a la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

En fecha 05/03/2025, mediante Resolución **N° 122**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente **NURTURE, LLC**, alega que en fecha 20/03/2025, fue presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual (SAPI), acción de caducidad contra la marca **HAPPY BABY N° P236824**, por no uso de la misma.

La Recurrente **NURTURE, LLC**, argumenta que la decisión pronunciada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), carece de fundamento legal por cuanto no tomo en cuenta la especialidad, especificación y el tipo de consumidor al cual están dirigidos los productos que protegen las marcas en conflicto.

Que la titular del registro que sirvió de base para la negativa de la solicitud de su representada no presentó oposición en el plazo legal establecido, por lo cual, considera que la solicitud **HAPPY BABY** para identificar alimentos para bebés e

BOLET & TERRERO

infantes y suplementos vitamínicos y dietéticos en la clase 5 internacional causara daño y un riesgo de confusión.

Que el órgano registral, **no fundamentó su negativa,** cometiendo **un error** en el análisis de los productos protegidos por las marcas en conflicto, pues no ha considerado la especialidad y especificidad que hay en los mismos y el tipo de consumidor al cual están dirigidos, lo cual marca una diferencia importante y permite la coexistencia de ambos signos en el mercado.

Argumenta que el titular del registro que sirvió de base para la negativa de la solicitud, no presentó **Oposición** en el plazo legal establecido para ello, conforme la Ley de Propiedad Industrial[2].

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 por cumplir esta con todos los requisitos legales para proceder con su registro.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos

[2]**Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

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.

En este sentido, en su estructura lingüística existe similitud, y en cuanto a su estructura ortográfica se componen por el mismo número de sílabas. De allí, nos lleva a afirmar que existen coincidencias susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que la marca solicitada en su visión integral no posee la suficiente distintividad para diferenciarse de sus competidores en el mercado.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:*

---

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

BOLET & TERRERO

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 debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser***

BOLET & TERRERO

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 individualizadota 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**

BOLET & TERRERO

> ***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).*
>
> *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 observa que 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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la

BOLET & TERRERO

apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"HAPPY BABY"** cuyo titular es **"ALFONZO RIVAS"** vs. **"HAPPY BABY"**, solicitada por la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC"**, se evidencia una completa similitud fonética, lo que indiscutiblemente 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.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con lo expuesto por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL

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 AdministraciónPública[4] 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 **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N°** V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC".**

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

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 Administrativa[5], concatenado con

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

BOLET & HERRERO

el numeral 1del 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. -

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

BOLETÍN FERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 052

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **19/03/2025**, el ciudadano **JUAN AGUSTÍN ZAMBRANO CARBALLO,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N°** V-632.846, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **PRODUCTS & SERVICES 0 ES 3 2020, 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° 107** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025,** que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración,** interpuesto contra la Resolución **N° 843**, de fecha **06/12/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637** de fecha **11/12/2024**, la cual, declaró **SIN LUGAR, la Oposición** presentada contra la solicitud de registro de la marca comercial **CERO ES TRES (0 ES TRES) ALNUCA,** inscripción **N°. 2018-010430,** solicitada por la firma **ALIMENTOS NUTRITIVOS ALNUCA, C.A.**, para distinguir: "Bebidas de maltas y cervezas", clase 32 Internacional.

POLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 107** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

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

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de fecha **25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** culminado **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **19/03/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 30/07/2018, mediante trámite **N° 2018-010430**, la sociedad mercantil **ALIMENTOS NUTRITIVOS, ALNUCA, C.A**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **CERO ES TRES (0 ES 3) (ALNUCA),** en clase 32, Internacional.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

En fecha 11/04/2019, mediante el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 592**, 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 16/08/2019, La Recurrente Opositora, presenta escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca solicitada.

En fecha 27/11/2019, la sociedad mercantil solicitante, presenta escrito de contestación.

En fecha 06/12/2024, mediante Resolución **N° 843**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual **N° 637**, en fecha **11/12/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la Oposición y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

En fecha 14/01/2025, la sociedad mercantil **PRODUCTS & SERVICES 0 ES 3 2020, C.A**, interpone, Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **29/01/2025**, mediante Resolución **N° 107**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR;** el Recurso Interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

BOLET & TERRERO

En fecha 19/03/2025, La sociedad mercantil **PRODUCTS & SERVICES 0 ES 3 2020, C.A**, ejerce Recurso Jerárquico, contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito que, el acto administrativo del que es autor el Registro de la Propiedad Industrial lesiona los intereses legítimos, personales y directos de La Recurrente.

Asimismo, señala La Recurrente, que el Registro de la Propiedad Industrial, incurre en flagrante infracción procesal, violando el derecho a la defensa, especialmente cuando la principal oportunidad que tiene La Recurrente, para ser ejercicio de su derecho, como lo sería, la de ejercer los recursos legales, se ha visto afectado, más aún cuando el momento de presentar el recurso, ha pagado las tasas de concesión y el registro de la marca sobre la que versa esta controversia ha sido otorgado.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la

BOLET & TERRERO

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[2], 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.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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:*

---

[2] ***Vid.*** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.
3 Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016.

BOLET & TERRERO

'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 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 individualizadota a recordar por el consumidor.*

BOLET & TERRERO

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).*

BOLET & TERRERO

> *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 anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas mixtas, 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, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"C3RO ES TR3S" (solicitada) vs. "Cero Estrés" (registrada)** se

BOLET & TERRERO

evidencia a simple vista que no existe parecido gráfico sin embargo el parecido fonético es evidente por el significado propio que llevan las palabras interconectadas entre sí. Así se decide.

En lo que respecta al uso y destino marcario, esta Alzada observa que la marca solicitada **"C3RO ES TR3S"**, está destinada a distinguir bebidas de malta y cervezas, en cambio la marca previamente registrada **"CERO ESTRÉS"**, está destina a distinguir productos para el cuidado de la piel, cremas limpiadoras, exfoliantes, humectantes, tónicos, entre otros.

Ahora bien, de la comparación conceptual de los usos marcarios entre ambos signos, se evidencia también a simple vista que, sus destinos son totalmente disimiles entre sí, toda vez que refieren a productos que en nada son complementarios, pues por una parte distingue una bebida y, por la otra, productos de cuidado personal o cosmético.

En tal sentido, esta Alzada considera que, aunque las marcas en conflicto posean idénticas características gráficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales de comercialización disimiles, hace inocuo esta causal. Así se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por

BOLET & FERRERO

el Servicio 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 ser productos destinados a consumidores distintos, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **JUAN AGUSTÍN ZAMBRANO CARBALLO,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N° V-**632.846, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **PRODUCTS & SERVICES 0 ES 3 2020, C.A.,**

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

BOLET & TERRERO

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

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 Administrativa[5] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

BOLET & FERRERO

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN PRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de
COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69 **Boletín N° 646**

Tomo 19/22 **Tomo XIX / XXII**

ÍNDICE

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

TOMO XIX
(Continuación)

Recursos Jerárquicos. . . . . Pág. 02

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 053

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **19/03/2025**, la ciudadana **PATRICIA HOET LIMBOURG,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-9.970.326, Abogada y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3227**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la firma **S.C. JOHNSON & SON, INC., 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° 110** de fecha 31/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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 **PINWI,** inscripción **N° 1996-004268,** solicitada por la firma **S.C. JOHNSON & SON INC.,** en clase 3 internacional, para distinguir: "*Pulimento líquido para metales y cromados*." Por considerar que posee parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca ya registrada,

BOLET & TERRERO

encontrándose incursa en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 110** de fecha **31/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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

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

POLETTI & TERRERO

Administrativos[2], por lo que 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° 639**, de fecha **25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico comenzó a partir del día **26/02/2025** culminado **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **19/03/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 28/03/1996, mediante tramite **N° 1996-004268,** la sociedad mercantil **BISONTE C.A**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **PINWI** clase 03 Internacional.

---

[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 PARA EL COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

En fecha 21/10/1996, mediante Resolución **N° 406**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 402,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA** la publicación de la marca como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

En fecha 10/11/2016, La Recurrente interpone escrito de **OPOSICIÖN**, contra la solicitud de registro de la marca antes mencionada.

En fecha 03/12/2024, La Recurrente Opositora, consigna Recurso de Reconsideración.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolución **N° 110**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración, y concede el registro de la marca.

En fecha 19/03/2025, La Recurrente ejerce formal el Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, existe parecido gráfico como fonético de las marcas en 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.

BOLET & TERRERO

En este sentido sostiene:

> *"...DE LAS SIMILITUDES GRÁFICAS Y FONÉTICAS ENTRE LOS SIGNOS: procedemos a realizar una comparación entre los signos en conflicto, atendiendo a los principios que rigen el derecho marcario, para evidencia el parecido y la escasa distintividad de la marca solicitada por la contraparte.*

MARCA REGISTRADA	MARCA SOLICITADA
KIWI Clase 3 – Pulitura para zapatos en pasta y liquida, cera liquida para zapatos; jabón de sillas, shampoo para zapatos.	**PINWI** Clase 3 – Pulimento liquido para materiales y cromados.

En virtud de lo anterior, vista la comparación global, se desprenden las evidentes semejanzas a nivel, grafico, ortográfico y fonético entre el vocablo registrado de su mandante **"KIWI"** y la solicitud de la contraparte **"PINWI".**

Desde el punto de vista gramatical y fonético, las marcas presentan una estructura idéntica en cuanto a la cantidad de silabas y la cadencia de pronunciación.

En este sentido se observa que ambas son palabras bisílicas compuestas por una secuencia vocálica y consonántica que genera una sonoridad parecida. La única diferencia entre ellas es la consonante inicial **"P"** en vez de la **"K"** y la

POLET & TERRERO

inclusión de la letra **"N"** en medio, lo cual altera mínimamente la pronunciación y no es lo suficientemente marcado para eliminar la posibilidad de confusión, dado que la fonética general sigue siendo parecida.

Que ha sido un criterio para este Despacho que "... no puede acordarse el registro de un signo que reproduzca a otro ya registrado con simples cambio, manteniendo en su naturaleza los mismos elementos que caracterizan a la registrada". (Resolución N° 122 de fecha 28 de julio de 1993, publicada en la pagina N° 919 Tomo IA del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial N° 374 correspondiente al 06 de septiembre de 1993). Siendo esto así, se debe tomar en consideración que la composición **"PINWI"** pretende reproducir el signo **"KIWI"** ya registrado por mi mandante, con simple modificaciones que no otorgan distintividad alguna a la palabra.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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

BOLET & TERRERO

como marcas aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.

En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas, la Jurisprudencia[3] 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 1° 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

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

BOLETÍN TERRERO

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 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**

BOLET & PERERO

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).

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 observa que 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

BOLET & TERRERO

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.

Por otra parte, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor.

Al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"KIWI"** cuyo titular es **S.C. JOHNSON & SON, INC**, vs. **"PINWI"** solicitada por la sociedad mercantil **BISONTE C.A.**, no se evidencia una completa similitud fonética, lo que no podría generar riesgo de error o confusión en el público consumidor,

En lo que respecta al argumento del parecido gráfico y fonético, que pudiere inducir en error al público consumidor, en cuanto al origen empresarial de la marca, esta Alzada considera que, aunque las mismas posean idénticas características gráficas y fonéticas, el hecho de establecerse usos y canales de comercialización disimiles, hace inocuo esta causal. Así se decide.

De conformidad con lo antes expuesto esta Alzada concuerda completamente con el dictamen formulado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye que, en la comparación de los signos marcarios, los productos que distinguen no generan riesgo de confusión por ser productos destinados a consumidores

BOLET & TERRERO

distintos, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **PATRICIA HOET LIMBOURG,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-9.970.326 Abogada y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3227**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la firma **S.C. JOHNSON & SON, INC.**

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

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

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

HOET & TERRERO

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 Administrativa[5] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.714 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 054

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 6.976.602, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 50.837, y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.622, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil brasileña **ELGIN S/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° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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 a su vez declaró **SIN LUGAR,** el escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca comercial **"ELGIN"**, solicitada por la sociedad mercantil norteamericana **ELGIN INDUSTRIES, INCORPORATED,** mediante el trámite N° 2017-015474 en clase 21 Internacional, 7 Nacional, para distinguir: "*Rodamientos a bolas, palieres para árboles de transmisión,...*" entre otros, **OTORGANDO** a esta última, el registro de la marca.

BOLETÍN ORIGINAL

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° 639**, de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día miércoles **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 12/09/2017, mediante trámite **N° 2017-015474**, la sociedad mercantil norteamericana **ELGIN INDUSTRIES, INCORPORATED**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"ELGIN"**, en clase 21 Internacional 07 nacional, para distinguir: "*Rodamientos a bolas, palieres para árboles de transmisión, dispositivos de mando de máquinas o motores, cilindros de motores y máquinas, juntas (partes de motores), pistones de motores, pistones (partes de máquinas o de motores), bielas de máquinas o de motores, rodamientos a rodillos, válvulas de máquinas, válvulas (partes de máquinas) (productos nacionales y/o extranjeros*"

En fecha 21/05/2018, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 583**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ordenó la publicación de la marca **"ELGIN"**, a los fines que todo aquel que considere estar afectado por su registro, ejerciera el derecho de **OPOSICIÓN**.

BOLETÍN TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
COMERCIO NACIONAL
VISTO
BUENO

En fecha 27/06/2018, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS**, Abogada en ejercicio, INPREABOGADO Nº 66.907, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.307.067, y Agente de la Propiedad Industrial Nº 3.125, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil brasileña **ELGIN S/A**, interpone escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca solicitada, por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible con su marca previamente registrada.

En fecha 16/01/2019, la sociedad mercantil **ELGIN INDUSTRIES, INCORPORATED**, da contestación a la Oposición formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución **Nº 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 636** en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta y, por tanto, **OTORGA** el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil brasileña **ELGIN S/A**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **Nº 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 639**, en fecha 25/02/2025, 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.

BOLETÍN TERRERO

En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia que existe parecido gráfico, fonético y conceptual (destino de productos) de la marca a la que hace oposición, en comparación con la marca de su propiedad previamente registrada.

Alega que la marca **"ELGIN"** (diseño), es una marca de origen brasileño que fabrica y comercializa electrodomésticos y productos electrónicos con más de setenta (70) años de experiencia en el mercado.

Alega que, la marca **"ELGIN"**, **cuenta con varios registros otorgados previamente a su favor por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Brasil**, en clase 07 Internacional, los cuales identifica con la siguiente numeración: 903882493, 903882540, 903538822, 901154601, 923993312, y 901154555.

Asimismo, aduce que posee el registro a su favor de la marca **"ELGIN"** en clase 07 otorgado en otros países como Argentina y Uruguay.

Sostiene que, posee registro a su favor por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), de la marca **"ELGIN"**, en las clases 11 y 09 Internacional.

BOLETÍN TERRERO

En este contexto sostiene que, si bien es cierto que en territorio venezolano no posee el registro de la marca **"ELGIN"** en clase 07 Internacional, ello no quiere decir que, el público consumidor no pueda incurrir en error al creer falsamente el origen empresarial de la marca, por lo que el signo al que hace oposición, se encuentra incurso en la disposición prohibitiva prevista en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

Asevera que, la marca concedida y que hace oposición, no puede coexistir con su marca previamente registrada, toda vez que, **los productos que ambas distinguen son los mismos**, lo cual hace inducir en error al público consumidor.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer sí, la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada por La Recurrente Opositora, se centraliza en la identidad gráfica, fonética y conceptual de la marca a la que concedieron el registro.

Tales supuestos se configuran en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual prevé:

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

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..."."*

De lo anteriormente señalado, se observa que la norma jurídica establece, dos (02) supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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 el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que ambas marcas: **"ELGIN"** (solicitada y concedida) vs **"ELGIN"** (oponente), comparten la misma composición gráfica y fonética, lo cual, sin duda configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma. Así se declara.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

En cuanto al segundo supuesto de hecho, que es aquel que corresponde al destino marcario, tenemos lo siguiente:

En lo que respecta a **la marca solicitada, ésta se destinara a distinguir:** "*Rodamientos a bolas, palieres para árboles de transmisión, dispositivos de mando de máquinas o motores, cilindros de motores y máquinas, juntas (partes de motores), pistones de motores, pistones (partes de máquinas o de motores), bielas de máquinas o de motores, rodamientos a rodillos, válvulas de máquinas, válvulas (partes de máquinas) (productos nacionales y/o extranjeros*".

En lo que respecta a **la marca registrada (oponente),** se verificó que se encuentra registrada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) bajo las clasificaciones 09 y 11 internacional y, por tanto, **se destinará a distinguir:**

Clasificación 09 Internacional, "***aparatos e instrumentos científicos o de investigación,*** *los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento*",

Clasificación 11 Internacional, "***aparatos e instalaciones de control de ambiente,*** *en particular de alumbrado, cocción, enfriamiento y saneamiento*".

De la comparación conceptual efectuada a los destinos marcarios mencionados, se observa que la marca solicitada y que le fue concedida el registro, está destinada a distinguir productos que corresponden a componentes de

BOLET & TERRERO

maquinarias y motores, **en cambio que**, la marca oponente y previamente registrada, está destinada a distinguir productos que corresponden a aparatos e instrumentos de medición.

De lo anterior comparación de usos marcarios, resulta forzoso para esta Alzada concluir que, tanto la marca solicitada, como la marca previamente registrada u oponente, **están destinadas a distinguir productos o servicios totalmente distintos o disímiles entre sí, los cuales, no pueden complementarse ni utilizar canales de comercialización similares, es decir, no son productos o servicios análogos o que se puedan complementar de alguna manera. Así se declara.**

En virtud de la conclusión anterior, el riesgo de confusión en el público consumidor no podría operar, toda vez que los destinos marcarios corresponden a consumidores distintos, hecho este que desvirtúa la configuración de la segunda causal prohibitiva de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así también se declara.

Ahora bien, aclarado los destinos marcarios, vale mencionar lo que la Doctrina ha señalado en la materia, y al respecto, el órgano registral mediante Resolución N° 866[3] de fecha 03/11/1965, vigente, dictaminó lo siguiente

[3] Vid. Resolución N° 866 de fecha 03/11/1965, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 117 de fecha 25/04/1966, páginas 471 al 473, caso: Oposición Marca "RAPID" (etiqueta-conjunto), Clase 46, por existir "RAPIDEX". Extraído de la obra PATENTES Y SIGNOS DISTINTIVOS de la Autora Hildegard Rondón de Sanso, Universidad Central de Venezuela, 1968, página 130.

BOLETÍN FEBRERO

> *"Aun cuando dos marcas presenten parecido, el mismo no puede impedir su coexistencia en el mercado* ***si los productos a los cuales se destinan son diferentes****".*
> (Resaltado que destaco).

De lo anteriormente señalado, resulta forzoso para esta Alzada concluir que, la declaratoria sin lugar de la oposición interpuesta y, su confirmatoria en la respuesta al Recurso de Reconsideración, efectuada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es conforme a derecho. 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 Pública[4], en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico que hace Oposición a la marca concedida, interpuesto por el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nº V- 6.976.602, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil brasileña **ELGIN S/A.**

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

BOLET & TERCERO

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[5] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794 Extraordinario de esa misma fecha

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

VISTO BUENO
CONSULTORIA JURIDICA

BOLET & TERERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 055

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil española **EL POZO ALIMENTACIÓN, S.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° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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 a su vez declaró **SIN LUGAR,** el escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca comercial **"BIENSTAR",** solicitada por la sociedad mercantil **DISTRIBUIDORA GIORDANO, C.A.,** mediante el trámite **N° 2017-008240** en clase 29 Internacional, 46 Nacional, para distinguir: "*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, caldos deshidratados, sopas consomés, cremas, jaleas, confituras,*

BOLET & FERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA BUENO

entre otros", **OTORGANDO** a esta última, el registro de la marca.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET&TERO

N° 639, de fecha **25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 22/05/2017, mediante trámite **N° 2017-008240**, la sociedad mercantil **DISTRIBUIDORA GIORDANO, C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"BIENSTAR"**, en clase 29 Internacional, 46 nacional, para distinguir: "*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, caldos deshidratados, sopas consomés, cremas, jaleas, confituras, entre otros*"

En fecha 05/10/2017, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 578**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ordenó la publicación de la marca **"BIENSTAR"**, a los fines que todo aquel que se considere estar afectado por su registro, ejerciera el derecho de **OPOSICIÓN**.

BOLETÍN TERRERO

En fecha 08/02/2018, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA RIOS,** Abogada en ejercicio, INPREABOGADO N°66.907, titular de la cédula de identidad N° V.- 11.307.067, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil española **EL POZO ALIMENTACIÓN, C.A.,** interpone escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca solicitada, por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible con su marca previamente registrada **"EL POZO BIENSTAR"**.

En fecha 02/10/2018, la sociedad mercantil **DISTRIBUIDORA GIORDANO, 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 interpuesta y, por tanto, **OTORGA** el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil española **EL POZO ALIMENTACIÓN, C.A.,** en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, 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.

BOLET & TERRERO

En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia que existe parecido gráfico, fonético y conceptual (destino de productos) de la marca a la que hace oposición, en comparación con la marca de su propiedad previamente registrada.

Sostiene que, es titular de la marca **"EL POZO BIENSTAR"**, Registro **N° 356.319-P**, en clase 29 Internacional, lo que le da el derecho a que nadie más puede usar un signo idéntico o similar.

Refiere que, la marca a la que hace oposición **"BIENSTAR"**, distingue los mismos productos que su marca **"EL POZO BIENSTAR"**, y que ambas se encuentran en la misma clase 29 Internacional, utilizando idénticos canales de distribución, comercialización y medios de publicidad, por tratarse de los mismos productos en el sector alimentos.

Que, para que ambas marcas puedan coexistir, deben ser suficientemente distintivas, para evitar conflictos y asegurar su protección legal.

Que, los consumidores visualizarán ambas marcas como idénticas, pudiendo creer fácilmente que se trata de los mismos productos, o bien, que dichos productos tienen la misma procedencia empresarial.

BOLET & TERRERO

Que, al tratarse de **productos de consumo masivo**, propio del sector de los alimentos, el consumidor no se detiene a realizar un análisis pormenorizado de la marca que lleva.

En virtud de todo lo expuesto, considera que la marca a la que hace oposición, se encuentra incursa en las causales de improcedencia de registro, establecidas en los numerales 11 y 12 del Artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, en concordancia con la norma jurídica aplicada al caso, a los fines de establecer, sí la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se tiene que la denuncia se centraliza, en la identidad gráfica, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, hechos estos contemplados como causales impeditivas de registro, previstas en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se cita:

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

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

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

De la cita, se desprende en forma clara, dos (02) supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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.

Vale mencionar que, esta norma jurídica **es aplicable**, cuando la marca objeto de análisis, corresponde a la tipología denominativa, pero cuando estamos en presencia de marcas mixtas, el análisis cambia, toda vez que debe hacerse la evaluación en el conjunto marcario por completo y no en sus partes por separado, pues es así que ha sido creada para que sea distinguida por los consumidores.

El Autor Fernando Fuentes[3] en su obra MANUAL DE LOS DERECHOS INTELECTUALES, define estas tipologías de marcas, a saber:

---

[3] **Fernando Fuentes Pinzón,** Manual de los Derechos Intelectuales, Vadell

BOLET & HERRERO

"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 Marca Mc Donalds con sus famosos anillos dorados o BMW con su escudo.".*

(Resaltado y subrayado que destaco).

Vale mencionar que, en el caso de las marcas mixtas, existe una excepción a la regla sobre el análisis del conjunto, y sucede cuando uno de los elementos que la integran, resalta de forma preponderante, al resto de los componentes.

Hermanos Editores, C.A., Caracas – Venezuela, 2006, página 118.

BOLET & TERRERO

Dicho elemento, se aprecia normalmente en la parte denominativa de la marca, hecho éste que merece especial atención, a los fines del análisis respectivo. En este sentido, el autor Carlos Fernández Novoa en su obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS[4] nos ilustra sobre 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*

[4] FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos "Tratado sobre Derecho de Marcas", Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, pág. 338 y 339.

BOLET & TERRERO

> *una marca gráfico-denominativa,* ***el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente...***"
> (Resaltado que destaco).

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, esta Alzada aprecia que las marcas en conflicto, corresponden a la tipología mixta, lo cual, en principio, obliga su examen en todo el conjunto marcario, teniendo especial atención, en determinar la existencia del elemento denominativo en ambos signos.

Al determinar la existencia de dicho elemento, éste nos permitirá establecer en el examen de fondo, si existe similitud gráfica, fonética y conceptual en ambos signos.

En este sentido, efectuando el análisis de los conjuntos marcarios, se tiene lo siguiente:

En lo que respecta a la marca registrada **"EL POZO BIENSTAR"**, la denominación **"bienstar"**, su grafía está compuesta en letras minúsculas, cursivas, de color blanco, más grandes que el resto del componente gráfico, lo que hace que, a simple vista, resalte sobre el resto del conjunto marcario, convirtiéndolo en el elemento denominativo. Todos ellos, se encuentran contenido dentro de una figura que asemeja un corazón.

En lo que respecta a la marca opositada **"bienstar"**, resalta también que su grafía, se encuentra en letras minúsculas de color blanco, cursivas, en un tamaño que la destaca del

BOLET & TERRERO

resto del conjunto marcario, lo que la hace el elemento denominativo, todos ellos contenidos en una figura que, a diferencia de su competidor, es un óvalo horizontal.

De conformidad con lo anterior, tenemos que la parte resaltante en ambos signos marcarios es, la expresión **"bienstar"**, hecho éste que imprime la fuerza distintiva de los conjuntos marcarios supra analizados como elemento denominativo, lo cual obliga a su examen de fondo.

En este orden de ideas, se tiene que, del examen comparativo de los signos, **"EL POZO BIENSTAR"** (registrada) vs **"BIENSTAR"** (solicitada), ambos comparten la misma composición gráfica y fonética, en lo que respecta al elemento denominativo **"bienstar"**, lo cual, sin duda, configura el primer supuesto de hecho mencionado en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho, es decir, el destino o uso marcario, se aprecia igualmente que, ambos signos, están destinados a distinguir productos alimenticios de consumo masivo, comprendidos en la misma clase 29 Internacional, por lo cual, utilizaran los mismos canales de comercialización y distribución, hecho éste que, encuadra en el segundo de los supuestos de hecho previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la ley de Propiedad Industrial. Así también se declara.

Por otra parte, **la comparación visual** de las marcas confrontadas, se aprecia que el término **"bienstar"** en ambos signos, es lo primero que va a percibir el público

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

consumidor, apreciándose igualmente que, su componente gráfico, está distinguido en letras minúsculas de un tamaño mayor que destaca dentro del conjunto marcario, y en este aspecto, ambos signos son similares entre sí, además de estar contenidas en una figura que resalta la denominación marcaria, hecho éste que hace estimar el parecido de los conjuntos marcarios. Así se declara.

Ahora bien, en virtud de lo anterior, esta Alzada concuerda con La Recurrente en que el riesgo de confusión en el público consumidor es evidente, en razón que existe identidad gráfica, fonética y conceptual, además de cierto parecido visual en el aspecto denominativo de ambos conjuntos marcarios, por lo que todo ello incide en el público consumidor a incurrir en error al momento de identificar la procedencia empresarial de la marca. Así se decide.

En fuerza de todo lo expuesto, esta Alzada considera que la marca solicitada y a la cual se le hace oposición, se encuentra dentro de las causales prohibitivas de registro, previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[5], en concordancia

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

BOLET & TERRERO

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerárquico que hace Oposición a la marca concedida **"BIENSTAR"** mediante trámite N° 2017-008240 en clase 29 Internacional, 46 Nacional, interpuesto por el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA,** actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil española **EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A.**

SEGUNDO: REVOCA, en todas sus partes el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, y la Resolución **N° 771**, de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636** de fecha 12/11/2024, en lo que respecta a la improcedencia de la Oposición interpuesta contra la **solicitud N° 2017-008240**, correspondiente a la Marca opositada **"bienstar".**

TERCERO: NIEGA la concesión de registro de la marca **"bienstar"** tramitada mediante solicitud **N° 2017-008240**.

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 Administrativa[6] concatenado con

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

BOLET & FERRERO

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

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha.

BOLETÍN TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 056

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **18/03/2025,** la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ ARANGUREN**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-7.976.725, inscrita en el INPREABOGADO bajo el **N° 47.172**, y Agente de la Propiedad Industrial **Nº 2.441,** actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., INC, 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° 107** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución **N° 843** de fecha 06/12/2024, que declaró **SIN LUGAR** el escrito de **OPOSICIÓN** presentado contra el registro de la marca **"EVOLUX"**, solicitud **N° 2019-010567**, en clase 12 internacional, para distinguir: "*Neumáticos para medios de entrega: Neumáticos, Neumáticos de Automóviles; Neumáticos de Automóviles Agrícolas, Neumáticos de Aviones, Neumáticos de Camiones, entre otros.*".

BOLET S FERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 107** de fecha **29/01/2025**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025,** emanada 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 recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

---

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

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **18/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 05/12/2019, La sociedad mercantil **SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **EVOLUX**, clase 12 Internacional para distinguir: "*Neumáticos para medios de entrega: Neumáticos, Neumáticos de Automóviles; Neumáticos de Automóviles Agrícolas,*

BOLET & TERRERO

Neumáticos de Aviones, Neumáticos de Camiones, entre otros."

En fecha 18/09/2020, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 602**, **ORDENA** la publicación de la marca como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN**.

En fecha 15/03/2021, la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L, INC**, presenta escrito de **OPOSICIÓN**.

En fecha 18/08/2021, La Recurrente, consignó escrito de **Contestación** a la **OPOSICIÓN** formulada.

En fecha 14/01/2025, La Recurrente Opositora, consigna Recurso de Reconsideración.

En fecha 18/03/2025, La sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., INC.,** ejerce Recurso Jerárquico, contra el Acto Administrativo, contenido en la Resolución **N° 107** de fecha 29/01/2025.

IV
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en su escrito, lo siguiente:

BOLET & TERRERO

Que su representada goza de legítima cualidad y estando dentro del plazo legal establecido, para interpone el Recurso Jerárquico, contra la Resolución que confirma la concesión de la marca, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. (LOPA), en su artículo 95, a saber:

> **Artículo 95**. *"El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro".*

Todo ello, en concordancia con el artículo 85 de la (LOPA), que establece:

> **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".*

Visto lo anterior, se evidencia que el precitado acto causa graves perjuicios a nuestros derechos particulares y de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, se evidencia que el acto es recurrible.

Que la presente Decisión genera un RIESGO DE CONFUSIÓN, que es evidente y se manifiesta en el parecido entre ésta y

ROLET & TERRERO

nuestro registro, los cuales podría llevar al consumidor a pensar que la marca solicitada es un derivado de nuestros derechos previos; cosa que no es cierta y que debe evitarse, para garantizar la protección de los consumidores y el respeto del origen empresarial de los productos y servicios amparados por nuestra marca.

FRIGILUX	EVOLUX
REGISTRO PREVIO	MARCA SOLICITADA

Nuestra marca especialmente **FRIGILUX** es una marca muy popular y reconocida en el mercado nacional de electrodomésticos con una antigüedad de más de 58 años, habiendo superado muchas etapas en nuestro mercado y consolidándose con una de las principales marcas en el sector de los electrodomésticos.

En el caso que nos ocupa se puede evidenciar la gran similitud que tiene ambos signos **FRIGILUX y EVOLUX**, al compartir el mismo número de fonemas y el mismo orden de sonidos.

BOLET & TERRERO

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Esta Alzada, vistos los argumentos presentados, por La Recurrente Opositora, pasa a resolver los mismos, como sigue:

Se aprecia, que La Recurrente, centra su denuncia en la transgresión al derecho de prelación y preferencia de registro, los cuales afirma que le asisten, indicando al efecto que tramitó la marca ante que su competidor Opositado, circunstancia ésta, que aduce no evaluó en su oportunidad el órgano registral.

Tal aseveración, hace estimar que la administración de marcas, en su momento, no tomó en cuenta esta circunstancia, a los fines de otorgar el registro de la marca en conflicto.

Asimismo, alegó que tanto la marca de La Recurrente opositora y la registrada, son idénticas y, por lo tanto, le afecta por cuanto se pueden confundir por su parecido fonético, y las semejanzas en sus imágenes, lo cual, puede trasmitir erróneamente la idea que La Recurrente opositora, este lanzando un nuevo producto.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA
VISTO BUENO

A los fines de resolver la denuncia alegada por La Recurrente, esta Alzada, conviene traer a colación, lo previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial [2], que señala:

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

...Omissis...

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

De lo anteriormente señalado, se observa, la existencia de dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el registro de una marca, estos son:

a- Parecido fonético y

b- Parecido gráfico

En tal sentido, es necesario señalar, que la Doctrina y la Jurisprudencia apuntan a un tercer parecido, que son "los productos asociados a las marcas". En el caso que nos ocupa, se descarta el parecido gráfico, toda vez que los conjuntos marcarios comparados, no se parecen entre sí y

[2] Vid Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25,227, de fecha 10/12/1956

BOLET & TERRERO

con respecto al parecido fonético, La Recurrente Oponente, justifica, que la palabra **"FRIGILUX"**, contiene parecido a su competidora opositada **"EVOLUZ"**.

Ahora bien, de la comparación de ambos signos marcarios, se aprecia a simple vista, que no existe similitud entre ambos, por ser su composición gráfica diferente.

Por otra parte, para verificar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado, la semejanza o identidad de las palabras que titulan una marca, según la Jurisprudencia y la Doctrina reiterada, señala que no es suficiente para su negativa, más cuando distinguen productos de diferentes clases, observando que pueden subsistir en el mercado, sin riesgo de confusión, aunado a que estamos ante productos con servicios y actividades distintas, siendo sus canales de distribución y ventas disímiles, en virtud de sus diferentes clasificaciones. Así se declara.

En virtud de lo antes señalado, este superior jerárquico concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y lo extiende, agregando que, al realizar el estudio de la imagen gráfica y fonética de la marca, es necesario estudiarlas de forma global, por cuanto a la que se les realizó la oposición, se aprecia que contienen nombres distintos, similares solo, en una palabra, de la marca conocida **LUX**, siendo esta última,

POLET & TERRERO

la que destaca los conjuntos marcarios opositados, por lo que no genera dudas de la identidad de ambas. Así se declara.

VI
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] 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 **MAGDALY SÁNCHEZ ARANGUREN**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-7.976.725, inscrita en el INPREABOGADO bajo el **N° 47.172**, y Agente de la Propiedad Industrial **N° 2.441**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z. L., INC.**

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

BOLET & TERRERO

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los actos administrativos recurridos.

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publíquese la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha.

[4] **vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 057

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 19/03/2025, el ciudadano **JOAQUIN NUÑEZ LANDÁEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 15.665.252, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.763, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil panameña **APOMARCAS AMÉRICAS, S.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° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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 a su vez, declaró **SIN LUGAR,** el escrito de **Oposición** al registro de la marca comercial **"TORIGRAS"**, solicitada por el ciudadano **RIGOBERTO JOSÉ URDANETA ROMERO,** titular de la cédula de identidad N° V.- 7.899.131, mediante el trámite **Nº 2017-006119** en clase 6 Nacional y 5 internacional, para distinguir: "*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,*

POLEY & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSULTORÍA JURÍDICA
VISTO BUENO

sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.", **OTORGANDO** a éste último, el registro de la marca.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **19/03/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 04/04/2017, mediante trámite **N° 2017-006119**, el ciudadano **RIGOBERTO JOSÉ URDANETA ROMERO,** venezolano, civilmente hábil en derecho, soltero y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.899.131, **solicitó** ante el

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"TORIGRAS"**, en clase 6 Nacional, 5 Internacional, para distinguir: "*Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.*"

En fecha 01/09/2017, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 577**, El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ordenó la publicación de la marca **"TORIGRAS"**, a los fines que todo aquel que se considere afectado por su registro, ejerciera el derecho de **OPOSICIÓN.**

En fecha 15/11/2017, la ciudadana **ROSNEIVA LAPREA BUZELLI,** titular de la cédula de identidad Nº V.- 9.878.562, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil brasileña **MARKATRADE INC.** interpone escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca solicitada, por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible con la marca previamente registrada **"TORIVAS".**

En fecha 15/03/2018, la sociedad mercantil **TEREPAIMA ALIMENTOS, C.A.,** da contestación a la Oposición anterior.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución **Nº 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 636** en fecha

BOLET & TERRERO

12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta y, por tanto, **OTORGA** el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil **APOMARCAS AMÉRICAS, S.A.**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, 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 19/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, en concordancia con la norma jurídica aplicada al caso, a los fines de establecer, sí la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

BOLET & TERRERO

En este sentido, se tiene que la denuncia se centraliza, en la identidad gráfica, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, hechos estos contemplados como causales prohibitivas de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], el cual se cita:

> ***"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..."."*

De lo anteriormente señalado, se desprende la existencia de dos(02) supuestos de hecho que impiden el registro de una marca, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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

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

BOLET & TERRERO

parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

En este sentido, se tiene que, del examen comparativo efectuado a los signos en conflicto, **"TORIVAS"** (registrada) vs **"TORIGRAS"** (solicitada), ambos comparten la misma composición gráfica y fonética, en lo que respecta a las dos primeras sílabas del compuesto marcario **"TORI"**, apreciándose que sólo existe como elemento diferenciador, la última sílaba de ambas, una por la terminación **"GRAS"**, y la otra por la terminación **"VAS"**.

Por todo lo expresado anteriormente, se aprecia que la pronunciación fuerte y que **imprime distintividad** a los signos marcarios es, la primera parte de estos, es decir, sus dos primeras sílabas, siendo casi inocuo la última de estas, lo cual, sin duda, configura el primer supuesto de hecho mencionado en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho, es decir, el destino o uso marcario, se aprecia igualmente que, ambos signos, están comprendidos en la clase 5 Internacional y, están destinados a distinguir los mismos productos farmacéuticos, que para el caso de la marca registrada es: para uso y consumo humano y, para el caso de la marca solicitante es: para uso y consumo veterinario.

POLET & TERRERO

En tal sentido, se observa que a pesar que existe identidad en productos farmacéuticos y posean similares canales de comercialización, **sus destinos marcarios difieren entre sí** por cuanto van dirigidos a consumidores totalmente diferentes. Asi se declara.

Como puede inferirse, en el presente caso, el riesgo de confusión es inoperante, siendo imposible incurrir en error en virtud de la diferencia de destinatarios, razón por la cual, esta Alzada concuerda con el dictamen emanado en su momento histórico por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Asi 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 Pública[3], 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 **JOAQUIN NUÑEZ LANDÁEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 15.665.252, y Agente de la Propiedad

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

POLET & TERRERO

Industrial N° 3.763, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil panameña **APOMARCAS AMÉRICAS, S.A.**

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

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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° 4.914 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.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 5 8

Caracas, 3 0 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **20/03/2025**, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **GREY GLOBAL GROUP LLC., 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° 128** de fecha 05/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha 25/02/2025, que declaró **INADMISIBLE,** el **Recurso de Reconsideración,** interpuesto contra la Resolución **N° 511**, de fecha **06/08/2014** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 550** de fecha **25/08/2014**, la cual, declaró **SIN LUGAR,** la solicitud de registro de la marca comercial **FAMOUSLY EFFECTIVE,** inscripción **N° 2013-013987,** solicitada por la empresa estadounidense **GREY GLOBAL GROUP INC.,** constituida de

BOLET & TERRERO

conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 128** de fecha **05/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], por lo que 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° 639**, de fecha **25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** culminado **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 25/07/2013, mediante solicitud **N° 2013-013987,** la empresa norteamericana **GREY GLOVAL GROUP INC**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),

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

BOLET & TERRERO

el registro de la marca **FAMOUSLY EFFECTIVE**, en clase 35, Internacional para distinguir: en otras consideraciones, servicios de agencia de publicidad, servicios de consultoría de comunicación en materia de mercadeo, servicios de investigación de mercado, servicios de comercialización directa, servicios de consultoría de mercadeo en materia de negocios; desarrollo de conceptos y estrategias de mercadeo creando identidades de marcas y empresas para otros.

En fecha 26/08/2014, mediante Resolución **N° 511**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 550**, en fecha **25/08/2014**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** la solicitud del registro de la marca.

En fecha 16/09/2014, La Recurrente, consigna Recurso de Reconsideración contra la negativa de oficio de la marca.

En fecha 06/04/2015, se presenta la solicitud de cambio de titular de Grey Global Inc., por Grey Global Group LLC.

En fecha **05/01/2025**, mediante Resolución **N° 128** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) declara **INADMISIBLE,** el Recurso interpuesto.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

BOLET&TERRERO

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito que, de la revisión del expediente, se evidencia que efectivamente, no consta en autos, que los ratificantes hubieren demostrado su cualidad para actuar en nombre y representación de las sociedades de comercio solicitantes por los signos anteriormente indicados, ya que los mismos actuaron "por cuenta e interés en la gestión de negocios de dichas compañías" prescindiendo del correspondiente mando legal.

En tal sentido, a pesar de ser la gestión de negocios una figura jurídica prevista en el artículo 1.173 del Código Civil venezolano[2], no se configura el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En este sentido sostiene:

> *"...Dicha afirmación es totalmente errada al menos en lo que se refiere al proceso de Registro de la marca FAMOUSLY EFFECTIVE, toda vez que la ratificación del Recurso presentado bajo la figura de la gestión de negocios, fue a su vez ratificada con presentación del poder otorgado por la*

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela Extraordinaria: 2. 990 de fecha 26 de julio de 1982.

BOLET & TERRERO

empresa Grey Global Group LLC, el cual fue presentado ante el SAPI debidamente legalizado y traducido al idioma español quedando registrado en los libro de poderes llevados por ese Despacho bajo el N° 2022-0468..."

En virtud de lo anterior, alega que el órgano registral declara INADMISIBLE el Recurso de Reconsideración y su ratificación por falta de cualidad.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento capital de La Recurrente es, afirmar que estaba actuando conforme a derecho, toda vez que la ratificación del Recurso de Reconsideración, conlleva a la convalidación del mismo, y por tal razón, hace ver, que es válida su actuación.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, **es importante conocer el presupuesto jurídico que refiera a la cualidad del particular interesado** o, su apoderado legal a los fines de interponer cualquier solicitud ante la administración pública.

Al respecto, los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establecen:

BOLET & TERRERO

> **"Artículo 48.-** *El procedimiento se iniciará* ***a instancia de parte interesada,*** *mediante solicitud escrita, o de oficio. ..."*
>
> ***"Artículo 49.*** *Cuando el procedimiento se inicie por solicitud* ***de persona interesada,*** *en el escrito se deberá hacer constar:*
>
> 1. *El organismo al cual está dirigido;*
> 2. ***La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante*** *con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;*
> 3. *La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;*
> 4. *Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;*
> 5. *Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;*
> 6. ***Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias;***
> 7. *La firma de los interesados."*
>
> (Resaltado y subrayado que destaco)

De lo anteriormente señalado, se observa, que se aprecia con meridiana claridad que, el procedimiento administrativo **se inicia** a solicitud de **parte interesada** o, de oficio, **en el primer caso,** que es el que nos interesa resolver, ambas disposiciones normativas son bien claras en establecer que debe ser interpuesto por persona interesada, y la doctrina y

BOLÍVAR & HERRERO

jurisprudencia en la materia es conteste en establecer que **será persona interesada, toda aquella que demuestre un interés personal, legítimo y directo** o, en su defecto, algún Apoderado o Representante Legal que, funja como su intermediario ante la administración, debidamente acreditado para tal fin.

El colorario anterior, se ve igualmente reflejado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual citamos:

> "***Artículo 2.- Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante,*** *dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo". (Resaltado que destaco).*

En este sentido, aclarado el punto sobre el interés personal, legítimo y directo que debe acompañar toda solicitud o petición dirigida ante la administración pública, así como también, **la debida acreditación** del representante o autorizado legal por el particular interesado.

Debemos señalar que encontramos en contraste de este principio que, **en el presente caso, no consta en el expediente administrativo del caso, la debida acreditación del Abogado MARIO CALOSSO,** titular de la cédula de identidad Nº V.- 2.939. 909, para interponer el Recurso de

BOLET & TERRERO

Reconsideración, toda vez que, el mismo no acreditó su cualidad jurídica.

De igual forma, la ratificante del mismo ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, titular de la cédula de identidad N° 6.192.152, tampoco acreditó su cualidad para actuar.

Como puede inferirse, lo anterior, es fácilmente demostrable, con la falta de la documentación pertinente que reposa en el expediente, que demuestre tal cualidad, es decir, el documento poder o, la carta de autorización o, la firma conjunta del representante legal de la empresa para con el abogado que lo asista en el escrito recursivo, lo cual, se insiste, no consta.

Ahora bien, determinado como ha sido la situación jurídica del apoderado actor, el cual interpone el Recurso de Reconsideración **SIN** la debida acreditación para tal fin, e igualmente, la falta de acreditación debida de la ratificante del mismo, opera en consecuencia, la perención administrativa de Ley, en virtud de lo cual, extingue la instancia volviéndose inocua la presentación del **Recurso Jerárquico**, por lo que el mismo, se hace igualmente **INADMISIBLE**. Así se decide.

En virtud de la decisión anterior, se hace inoficioso resolver los argumentos de fondo del asunto.

BOLET & TERERO

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 Pública[3] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 44.858, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **GREY GLOVAL GROUP LLC.,** constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

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

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

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

BOLET & TERRERO

Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLETÍN TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 059

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **18/03/2025**, la ciudadana **MORELIA TIBISAY LÓPEZ RODRÍGUEZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-7.209.203, actuando en el carácter de representante legal, de la sociedad mercantil **PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACIÓN, C. A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Recurso Jerárquico contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 156** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración,** interpuesto contra la Resolución **N° 840**, de fecha **05/12/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637** de fecha **12/12/2024**, la cual **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud del registro de la marca comercial **"PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACIÓN"** (diseño); inscripción **N° 2024-003380**, en clase 16 internacional, para distinguir: *"revistas, folletos, papelería, catálogos, material impreso, material pop, cajas, bolsas envoltorios, productos para embalaje, banderolas de papel, ticket, tarjetas,*

BOLÍVAR TERRERO

calcomanías, empaques". Por considerar que **posee** parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca ya registrada, encontrándose incursa en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 156** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha 25/02/2025, 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, 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

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

BOLET & TERRERO

artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[2], por lo que 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° 639**, de fecha 25/02/2025, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** culminado **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **18/03/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 16/04/2024, mediante trámite **N° 2024-003380**, la sociedad mercantil **PHARMAPLANT CASA DE**

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

BOLET & FERRERO

REPRESENTACIÓN C.A., a través de su Representante Legal la ciudadana **MORELIA TIBISAY LOPEZ RODRIGUEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° 7.209.203, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACIÓN"** (diseño), en clase 16 Internacional, para distinguir: *"revistas, folletos, papelería, catálogos, material impreso, material pop, bolsas envoltorios, productos para embalaje, banderolas de papel, ticket, tarjetas, calcomanías, empaques"*.

En fecha 05/12/2024, mediante Resolución **N° 840** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637**, en fecha 11/12/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual, para con otra marca ya registrada, denominada "LABORATORIO PHARMAPLANT, C.A." (Diseño), registrado bajo N° P283369, en clase 16 internacional, y el registro N° 048399 en clase 46 internacional, perteneciente a la sociedad mercantil LABORATORIO PHARMAPLANT C.A. (marca negante).

En fecha 14/01/2025, la sociedad mercantil **PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACIÓN, C.A.,** ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolución **N° 156,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

POLI & TERRERO

(SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, en consecuencia, **CONFIRMA** el acto recurrido.

En fecha 18/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, circunscribe su escrito, argumentando lo siguiente:

Que, la marca **"Laboratorio Pharmaplant"** (Diseño), con registro N° P283369, (marca negante), en la cual el órgano registral basa su negativa de oficio, es de su propiedad.

Que, en fecha 14/03/2025, presentó formalmente ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la solicitud para el cambio de nombre o titularidad de la marca negante a su favor, lo cual argumentó en el Recurso de Reconsideración.

Que, en virtud de lo expuesto, solicita se declare Con Lugar el Recurso Jerárquico.

BOLET & TERRERO

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada aprecia que, La Recurrente asevera el hecho de haber probado la titularidad de la marca negante a su favor, razón por la cual, sostiene que no puede operar la negativa de oficio dictaminada por el órgano registral toda vez que las razones por la que se apoya, quedaron desvirtuadas.

En virtud de lo anterior, se debe analizar el medio probatorio aportado, a los fines de establecer su procedencia y pertinencia al caso.

En este orden de ideas, se constata en el expediente administrativo del caso que, en fecha **14/03/2025**, es decir, antes de ejercer el Recurso Jerárquico, La Recurrente solicitó mediante la planilla o forma **FM-08** el cambio o modificación del nombre del titular de la marca negante a su favor.

De conformidad con lo anterior, se aprecia que dicha prueba aportada al procedimiento, fue producida tiempo después de la decisión denegatoria de oficio (Acto Primigenio), e inclusive, después de su ratificación en la decisión al Recurso de Reconsideración, por lo que ambas negativas, fueron emanadas conforme a derecho. Así se declara.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo anterior, esta Alzada verificó que la prueba de cambio de titular es sobrevenida, es decir, no fue aportada ***ab initio*** sino en vía recursiva de segundo grado.

En el contexto administrativo venezolano, una prueba sobrevenida se refiere aquella prueba que se presenta o se obtiene después de la etapa probatoria, pero que no se pudo obtener en el momento necesitado, la cual resulta relevante para la decisión final.

Esta prueba, puede ser admitida por la administración si su conocimiento posterior resulta relevante para la apreciación del caso, de forma de garantizar el debido proceso, y así obtener una decisión justa.

En este sentido, al ser la prueba relevante y por tanto vinculante, hace forzoso para esta Alzada **VALORAR** la misma para su apreciación y por ende **REVISAR** el presente caso, garantizado el principio de la doble instancia administrativa. 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

BOLET & TERRERO

Orgánica de la Administración Pública[3] 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 **MORELIA TIBISAY LÓPEZ RODRÍGUEZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-7209203, actuando en el carácter de representante legal, de la sociedad mercantil **PHARMAPLANT CASA DE REPRESENTACIÓN, C. A.**

SEGÚNDO: REVOCA los actos administrativo impugnados contenidos en la Resolución **N° 156** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, y la Resolución **N° 840**, de fecha 05/12/2024 (Acto Primigenio), publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 637** de fecha 12/12/2024, en lo que respecta a la solicitud **N° 2024-003380.**

TERCERO: REPONE el procedimiento al estado de nueva decisión administrativa, en la cual valore debidamente la prueba del cambio de titularidad de la marca negante.

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

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

ROLET & TERRERO

Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

LUIS 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° 6.794, 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.

BOLETÍN TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 060

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO GÓMEZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **THE GILLETTE COMPANY LLC, 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° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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 a su vez declaró **SIN LUGAR,** el escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca comercial **"PRESTOMAX"**, solicitada por la sociedad mercantil **NJN TRADING COMPANY LIMITED, S.A.,** mediante el trámite **N° 2017-001155** en Clase 23 Nacional, 8 Internacional, para distinguir: "*Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería,*

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLET & TERRERO

tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar.", **OTORGANDO** a esta última, el registro de la marca.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 26/01/2017, mediante trámite **N° 2017-001155**, la sociedad mercantil **NJN TRADING COMPANY LIMITED, S.A.** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"PRESTOMAX"**, en clase 23 Nacional, 8 Internacional, para distinguir: "*Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente, artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar.*"

En fecha 02/06/2017, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 575**, El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ordenó la publicación de la marca **"PRESTOMAX"**, a los fines que todo aquel que considere estar afectado por su registro, ejerciera el derecho de **OPOSICIÓN**.

En fecha 10/10/2017, la sociedad mercantil norteamericana **THE GILLETTE COMPANY LLC.,** interpone escrito de **OPOSICIÓN** al registro de la marca solicitada, por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible con su marca previamente registrada **"PRESTOBARBA"**.

En fecha 23/03/2018, la sociedad mercantil **NJN TRADING COMPANY LIMITED, S.A.** da contestación a la Oposición formulada.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución **Nº 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 636** en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta y, por tanto, **OTORGA** el registro de la marca solicitada.

BOLET & TERRERO

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil norteamericana **THE GILLETTE COMPANY LLC**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, 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 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora al registro, denuncia que existe parecido gráfico, fonético y conceptual (destino de productos) de la marca a la que hace oposición, en comparación con la marca de su propiedad previamente registrada.

Sostiene que, es titular de las marcas **"PRESTOBARBA"**, y **"GILLETTE PRESTOBARBA MAX PLUS"** previamente registradas en territorio venezolano en Clase 8 Internacional, lo que le da el derecho a que nadie más puede usar un signo idéntico o similar al suyo.

BOLET & TERRERO

Refiere que la marca a la que hace oposición **"PRESTOMAX"**, distingue los mismos productos que su marca **"PRESTOBARBA"**, y que ambas se encuentran en la misma clase 8 Internacional, utilizando idénticos canales de distribución y comercialización.

Que, los consumidores asociaran que ambas marcas poseen la misma procedencia empresarial, puesto que refieren al mismo producto (afeitadoras)

Que, la marca **"PRESTOBARBA"**, goza de notoriedad internacional, convirtiéndose en una marca reconocida y que. como tal invoca la protección especial del Convenio de París, del cual, el estado venezolano es parte.

En virtud de todo lo expuesto, considera que la marca a la que hace oposición, se encuentra incursa en las causales prohibitivas de registro, establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, en concordancia con la norma

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

jurídica aplicada al caso, a los fines de establecer, sí la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se tiene que la denuncia se centraliza, en la identidad gráfica, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, hechos estos contemplados como causales prohibitivas de registro, prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se cita:

> *"**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..."."*

De lo anteriormente señalado, se desprende la existencia de dos (02) supuestos de hecho que impiden el registro de una marca, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

A tal efecto, se observa del examen comparativo efectuado a los signos, "**PRESTOBARBA**" (registrada) vs **"PRESTOMAX"** (solicitada), que ambos comparten la misma composición gráfica y fonética, en lo que respecta a la raíz morfológica **"presto"**, apreciándose que sólo existe como elemento diferenciador, la última parte del morfema, que es la denominación **"max"**, lo cual, sin duda, configura el primer supuesto de hecho mencionado en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho, es decir, el destino o uso marcario, se aprecia igualmente que, ambos signos, están comprendidos en la clase 8 Internacional y, están destinados a distinguir los mismos productos, es decir, **afeitadoras**, razón por lo cual, utilizaran los mismos canales de comercialización y distribución, hecho éste que configura el segundo de los supuestos de hecho previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

Cabe resaltar que, uno de los argumentos esgrimidos por La Recurrente en su escrito, refiere a la afirmación de que su marca previamente registrada, goza de notoriedad y, al efecto, aporta elementos probatorios a los fines de demostrar su afirmación.

BOLET & TERRERO

Del examen efectuado por esta Alzada con respecto a todos los registros marcarios a nivel internacional expuestos por La Recurrente, permiten estimar que la inversión efectuada, posicionó la marca en el mercado, y entre ellas, se encuentra la expresión **"MAX"** en otras naciones, bajo la denominación **"PRESTOBARBAMAX"**.

Como puede inferirse en el presente caso, existen elementos suficientes para estimar que la expresión **"MAX"**, al ser registrada por La Recurrente, tanto en territorio venezolano como extranjero, su uso por otra competidora en productos iguales o similares como son las afeitadoras manuales, conllevaría a inducir a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de la marca. Así se declara.

Resumiendo lo planteado, se puede observar que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no es conforme a derecho ya que entre las marcas en conflicto, existe identidad gráfica, fonética y riesgo de confusión con la marca registrada, **que puede inducir a error al público consumidor sobre la procedencia empresarial de la misma**. 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

BOLET & TERERO

Orgánica de la Administración Pública[3], en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerárquico que hace Oposición a la marca concedida **"PRESTOMAX"** mediante trámite **N° 2017-001155** en clase 23 Nacional, 8 Internacional, interpuesto por la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO GÓMEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **THE GILLETTE COMPANY LLC.**

SEGUNDO: REVOCA, en todas sus partes el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, y la Resolución **N° 771**, de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 636** de fecha 12/11/2024, en lo que respecta a la improcedencia de la Oposición interpuesta contra la solicitud **N° 2017-001155**, correspondiente a la Marca opositada **"PRESTOMAX".**

TERCERO: NIEGA la concesión de registro de la marca **"PRESTOMAX"** tramitada mediante solicitud **N° 2017-001155.**

---

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

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.214, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 066

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 6.192.152, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 44.858, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil **MAG INSTRUMENTS, INC., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 158,** de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 387**, de fecha 07/06/2014, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 548 de fecha 13/06/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"MINI MAGLITE"**, solicitud **N° 2013-011773**, en clase 9 Internacional.

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 158** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

BOLET & TERRERO

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

III
ANTECEDENTES

En fecha 26/06/2013, mediante tramite **N° 2013-011773**, la sociedad mercantil **MAG INSTRUMENTS, INC,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"MINI MAGLITE",** en Clase 9 Internacional para distinguir: *"Accesorios de linternas eléctricas que se venden juntos o separadamente, a saber, baterías, cargadores de batería y convertidores eléctricos."* entre otros.

En fecha 07/06/2014, mediante Resolución **N° 387,** publicada en el Boletín de La Propiedad Industrial **N° 548**, de fecha 13/06/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro de la marca solicitada.

En fecha 04/08/2014, La Recurrente, consignó escrito de Reconsideración a la Negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **N° 158**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

BOLET & TERRERO

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente **MAG INSTRUMENTS, INC,** alega que **notificó** ante el Registro Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **el cambio de peticionario** de la marca negante contenida en la solicitud **N° 1989-13442**, de **NICOLÁS SPIELBERGER** a su esfera patrimonial, **MAG INSTRUMENT, INC.**

Dicho cambio de peticionario, lo hace constar con el Documento de Cesión autenticado ante la Notaría Pública, consignado en el expediente de la marca **MAG-LITE**, solicitud **N° 1989-17958**.

Que, el acto recurrido, carece de fundamento, visto que la marca negante, es de su entera propiedad y, en tal sentido, resulta por tanto inaplicable lo dispuesto en el ordinal 11° del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

POLET & TERRERO

En consecuencia, solicita se conceda el registro de la marca solicitada **"MINI MAGLITE"** a su favor, toda vez que, el hecho negante quedo completamente desvirtuado y, por tanto, cumple con todos los requisitos de ley para su otorgamiento.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

La Recurrente, básicamente denuncia que la administración registral, **no tomó en consideración** el hecho que la marca negante y la marca solicitante, le pertenecen completamente.

Visto lo anterior, esta Alzada debe verificar la documentación que reposa en el expediente administrativo del caso, a los fines de constatar el hecho delatado que, de ser cierto, en consecuencia, tomará los correctivos que a lugar procedan.

BOLET & TERRERO

En este sentido, se tiene que de la revisión efectuada al expediente administrativo que aquí nos ocupa, se constató lo siguiente:

Riela del folio 10 al folio 33, Recurso de Reconsideración interpuesto con sus respectivos anexos probatorios, consignado por La Recurrente ante el órgano registral en fecha 04/08/2014.

De su contenido, **riela** claramente en el folio 32, el aporte probatorio de una **copia de la Resolución N° 00061 de fecha 04/04/2002, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** debidamente publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 451, en el que expresa en su parte in fine, lo siguiente:

> *"La Resolución impugnada niega de oficio la solicitud de registro de la marca de producto* ***MAG-LITE****, inscrita bajo el N° 93-4767, en clase 11 internacional para distinguir: antorchas y linternas y otros aparatos de iluminación, por presentar parecido gráfico y fonético y posibilidad de confusión con la marca comercial* ***MAGLITE,*** *registrada bajo e N°* ***P-191.825****, en clase 21 nacional para distinguir: aparatos, máquinas y*

BOLET & TERRERO

accesorios eléctricos; en vigencia hasta el 31 de octubre de 2006; cuyo titular es ***NICOLAS SPIELBERGER.***

Ahora bien, este Despacho ha podido verificar que efectivamente es cierto el alegato del recurrente, ya que la marca comercial ***MAGLITE****, registrada bajo el N° P-191.825, la cual sirvió de base para la negativa del registro solicitado, cambio de titular de* ***NICOLAS ESPIELBERGER****, a favor de la firma* ***MAG INTRUMET, INC****, mediante escrito de cambio de peticionario presentado por ante este Despacho en fecha 16 de mayo de 1994. Por tanto, se ha verificado que el solicitante del registro negado ya tenía los derechos sobre la marca base de la negativa."*
(Resaltado propio del documento, **subrayado nuestro**).

Ahora bien, de la redacción del acto administrativo supra citado, **se desprende con meridiana claridad que**, en vía reconsiderativa, e inclusive jerárquica, puesto que fue reproducida esta prueba ante esta Alzada, se constató efectivamente que, La Recurrente probó y por tanto

BOLET & TERRERO

demostró, la identidad de titulares tanto de la marca negante como de la solicitada en su esfera patrimonial.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concluye que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en su momento, **no actualizó** la base de datos sobre este particular y, por tanto, falló en dictaminar la improcedencia del registro marcario para este caso, incurriendo, por tanto, en el vicio de falso supuesto. Asi se decide.

Resumiendo lo planteado, se hace forzoso concluir que los actos administrativos que contravienen el registro solicitado de la marca, son nulos por adolecer del vicio mencionado. Asi también 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 Pública[3] en

[3] **Vid.** 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.

BOLET & TERRERO

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 **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 6.192.152, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **"MAG INSTRUMENTS, INC".**

SEGUNDO: REVOCA, los Actos Administrativos contenidos en la Resolución **N° 158,** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, y la Resolución **N° 387**, de fecha **07/06/2014** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 548 en fecha 13/06/2014, en lo que respecta a la solicitud **N° 2013-011773** de la marca **"MINI MAGLITE".**

TERCERO: ORDENA EL REGISTRO de la marca **"MINI MAGLITE"** solicitud **N° 2013-011773** a favor de su solicitante la sociedad mercantil **MAG INSTRUMENTS, INC.**

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

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[4], concatenado con el numeral 1del 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. -

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

[4] **Vid.** Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010.

BOLET&TERRERO

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69 **Boletín N° 646**

Tomo 20/22 **Tomo XX / XXII**

ÍNDICE

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

TOMO XX
(Continuación)

Recursos Jerárquicos. . . . . Pág. 02

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 067

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO GÓMEZ,** venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC., INTERPUSO,** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (02)** Recursos Jerárquicos contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la **Resolución N° 129** de fecha 31/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** los **dos (02)** Recursos de Reconsideración, interpuestos 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 declara **SIN LUGAR** los **dos (02)** escritos de **OPOSICIÓN** interpuestos y, por tanto, concede el registro de la marca comercial **"TIEKS",** de las solicitudes siguientes:

BOLET & TERRERO

Solicitante CASA MODERNA, C.A. **Marca: "TIEKS"** Denominativa				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**CLASE**	**DISTINGUE**
1	2013-010125	31/05/2013	39 Nacional 25 Internacional	Vestidos, calzados y sombrerería
2	2013-010123		28 Nacional 14 Internacional	Bisutería

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los **dos (02)** Recursos Jerárquicos se ejercen, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 129** de fecha **31/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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

VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que cumplen con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos Jerárquicos fueron interpuestos en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que se efectuaron en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como también, evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA** de conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** todas estas causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así se decide.

VI
ANTECEDENTES

En fecha 31/05/2013, la sociedad mercantil **CASA MODERNA, C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"TIEKS"**, según el siguiente detalle:

BOLET & TERRERO

Solicitante CASA MODERNA, C.A. **Marca: "TIEKS"** Denominativa				
N°	**SOLICITUD**	**FECHA**	**CLASE**	**DISTINGUE**
1	2013-010125	31/05/2013	39 Nacional 25 Internacional	Vestidos, calzados y sombrerería
2	2013-010123		28 Nacional 14 Internacional	Bisutería

En fecha 29/01/2014, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 544**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **publica** la marca, a los fines que cualquier persona que se considere afectada, ejerciera el derecho de oposición.

En fecha 24/03/2014, la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC.,** interpone **dos (02)** escritos de **oposición**, una por cada expediente, contra las solicitudes mencionadas.

En fecha 09/06/2014, la sociedad mercantil **CASA MODERNA, C.A.,** presentó escritos de contestación a las oposiciones interpuestas.

POLET & TERRERO

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** las oposiciones interpuestas y, por tanto, **CONCEDE** los registros solicitados.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC.,** en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone **dos (02) Recursos de Reconsideración**, una por cada solicitud, contra la Resolución anterior.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolución **N° 129,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, los Recursos de Reconsideración interpuestos, y por tanto, **CONFIRMA** los actos administrativos recurridos.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formalmente dos (02) Recursos Jerárquicos, uno por cada solicitud, contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta sus recursos, argumentando lo siguiente:

BOLET & TERRERO

Que, es titular de la marca **"TIEKS"**, a nivel internacional en varios países del mundo, la cual, se encuentra destinada para los mismos productos que fue solicitada en el territorio venezolano por la empresa competidora local.

Que, dicha marca ha logrado prestigio y fama internacional, gracias a las inversiones en publicidad y mercadeo efectuadas, para así posicionarla como marca notoria e inclusive reconocida a nivel mundial.

A los fines de demostrar sus argumentos, presenta un listado donde identifica los territorios y los números de registros obtenidos en otras naciones donde goza de protección industrial la marca **"TIEKS"**, de la que aduce ser titular, entre ellos, destaca el registro en toda la Unión Europea, Norteamérica, Reino Unido, y países Asiáticos.

Que, el órgano registral debió verificar la notoriedad de la marca, antes que conceder el registro a la empresa competidora local, circunstancia ésta que, pudo constatar fácilmente, efectuando una búsqueda rápida imprimiendo el nombre de la marca **"TIEKS"**, en cualquier servidor informativo de internet.

Que, en el pasado, al darse cuenta de las intenciones de hacerse de la marca la empresa competidora local, presentó en su momento, varias solicitudes de registro en el

BOLET & TERRERO

territorio venezolano, bajo los N° 2014-005027; 2015-005024 y 2014-005026.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer sí, la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la impugnación formulada por La Recurrente opositora al registro, se centraliza en afirmar que, la marca concedida en territorio venezolano, corresponde a la tipología de **marca notoria o reconocida**, la cual goza de fama y prestigio adquirido a nivel internacional, en virtud de tener registros en toda la unión europea, países asiáticos y Norteamérica.

Dicha afirmación, conduce de manera inevitable a establecer que, la protección individual que merecen estas tipologías de marcas, (notorias o reconocidas) es de carácter especial, rompiendo definitivamente con el principio de territorialidad y especialidad propio del derecho marcario, es decir, constituye una excepción a la regla.

Lo anterior, tiene su justificativo precisamente en el interés jurídico tutelado, que es la protección del público

POLET & TERRERO

consumidor, a los fines de evitar, que el mismo incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca, creyendo falsamente que adquiere un producto con cierto prestigio y calidad patrocinado por una empresa que así lo determina, siendo que en realidad, adquiere otro, procedente de otra empresa, circunstancia esta que constituye la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En virtud de dicha denuncia, esta Alzada considera pertinente traer a colación, lo dictaminado por la jurisprudencia patria sobre marcas notorias. En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00374 de fecha 04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha establecido lo siguiente.

> *"Ahora bien, a los efectos de determinar qué debe entenderse por* ***marca notoria****, resulta pertinente transcribir la interpretación prejudicial acordada en fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (régimen jurídico vigente en el presente caso); e interpretación de oficio del artículo 81 ejusdem. Caso. Marca "FINESS", con Ponencia del Magistrado Luis Farías Mata, en la cual se estableció con respecto al concepto y a la prueba de la notoriedad de la marca lo siguiente:*
>
> *"(...)* ***VI. LA MARCA NOTORIA***

BOLET & TERRERO

La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica 'un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen' (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327).

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988), expresó el Tribunal Andino que:

'La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)'

VII. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es Notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado:

Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;*
2. *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;*
3. *La antigüedad de la marca y su uso constante*

BOLETÍN TERRERO

4. *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca...". (Interpretación prejudicial N°. 60-IP-2001).*

Así también, cabe señalar que el mencionado Tribunal, entre las conclusiones a las que llegó en la precitada decisión prejudicial, destacó la importancia de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia, cuya finalidad -expuso expresamente- no es otra que, ***proscribir el riesgo de confusión respecto al registro marcario a los fines de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio.*** *En concreto expuso:*

"**1°** *Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.*

2° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de éstos.

3° *La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión* ***es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el***

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA
FOLIO BUENO

funcionario administrativo o por el juez nacional, *sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.*

4° *Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación en el nomenclátor de los productos que ellos protegen y de igual manera, los criterios elaborados para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.*

Pero tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido*. En tal caso, si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina.*

6° ***La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador,*** *considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos...". (Negrillas y subrayado de esta decisión).*

BOLETÍN TERRERO

> *De la transcripción anterior se infiere que la prohibición de registro de una marca por* ***su naturaleza notoria es un hecho que debe ser probado por aquel que ostente su titularidad,*** *o en términos más precisos, por quien la alegue, pero en definitiva la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión "es un aspecto de hecho, que corresponde analizar y precisar al funcionario de la Administración o al operador judicial de ser el caso, teniendo en consideración precisamente, los criterios establecidos por la autoridad competente en la materia,..."*
>
> (Resaltado y subrayado que destaco)

De conformidad con la cita jurisprudencial, **la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por la parte que lo alega,** aportando los medios idóneos para ello, siendo que la jurisprudencia supra citada señala como medios probatorios, los siguientes:

1. *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;*
2. *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;*
3. *La antigüedad de la marca y su uso constante;*
4. ***El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.***"

BOLET & TERRERO

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, La Recurrente oponente al registro, presentó una serie de argumentos sobre la fama y el prestigio adquiridos por la marca en el extranjero del cual aduce ser su titular, indicando que posee una serie de registros marcarios obtenidos a su favor en otras naciones, para demostrar así, su posición como marca notoria o reconocida.

Sin embargo, de la revisión efectuada al expediente administrativo del caso, se constató efectivamente que, tanto en la solicitud de registro, como en los correspondientes Recursos de Reconsideración y Jerárquicos efectuados, La Recurrente, **no aportó** los medios probatorios mencionados por la jurisprudencia *supra* citada, los cuales, se consideran necesarios y pertinentes, a los fines de demostrar la notoriedad o reconocimiento internacional obtenido por la marca, de la cual aduce ser su titular y, obtener en consecuencia, la protección especial invocada.

En consecuencia, de lo anterior debemos señalar, que no podemos determinar con certeza el hecho de la notoriedad o reconocimiento internacional de la marca, así como tampoco, su titularidad en el patrimonio de La Recurrente opositora al registro. Así se declara.

Resumiendo lo planteado, debemos señalar que el órgano registral, al no encontrar precedente marcario en territorio nacional que impida el hecho del registro, actuó conforme a derecho, por lo que esta Alzada, concuerda con la decisión dictada. Así se decide.

BOLET & TERRERO

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 Pública[2], 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 **MARÍA RUSÉ RUGGIERO GÓMEZ,** venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-16.286.643, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

VISTO BUENO

Jurisdicción Contencioso Administrativa[3] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

BOLETÍN TERRERO

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

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 068

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **PATRICIA HOET DE LIMBOURG,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil británica **DUNCAN TAYLOR SCOTCH, 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° 121** de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 320**, de fecha 09/09/2012, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 529** de fecha 13/06/2012, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"BLACK BULL"**, solicitud **N° 2011-002497**, en clase 49 Nacional y 33 Internacional, para distinguir: "*Wisckey Escoces*".

POLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 121** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 03/03/2011, mediante trámite **N° 2011-002497**, la sociedad mercantil británica **DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LIMITED,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"BLACK BULL"**, en clase 49 Nacional y 33 Internacional, para distinguir: "*Wisckey Escocés*".

BOLET S TERRERO

En fecha 09/05/2012, mediante Resolución **N° 320**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 529** en fecha 13/06/2012, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca previamente registrada.

En fecha 04/07/2012, la sociedad mercantil británica DUNCAN **TAYLOR SCOTCH WHISKY LIMITED**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **N° 121**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito recursivo, argumentando lo siguiente:

BOLETÍN TERRERO

Que, los actos administrativos que niegan la solicitud de registro de marca, adolecen de la debida motivación que justifique la decisión adoptada por la administración.

Que, la marca **"BLACK BULL"**, goza de notoriedad internacional, hecho que le permite obtener el registro y protección marcaria a nivel global.

Que, dicha notoriedad se destaca por su amplia presencia internacional en numerosos países, lo que refleja su solidez y capacidad para competir en el mercado mundial.

Que, la marca negante, no presenta un grado de similitud en igualdad de circunstancias con la marca solicitada, toda vez que no pueden ser comparados a nivel global.

Que, la marca **"BLACK BULL"**, reviste distintividad y es perfectamente diferenciable de su competidora negante por varios factores a considerar, tales como, por ejemplo: El análisis del conjunto marcario, el análisis simultáneo de pronunciación y visibilidad, y la posición del comprador, al comparar los signos en conflicto, hechos estos que permiten concluir la inexistencia similitud entre ambos signos.

Que, en base a todo lo expuesto, al ser los productos de las marcas en conflicto sumamente particulares, el público consumidor no podría incurrir en error al adquirirlos, por lo que el riesgo de confusión no operaría en su caso.

BOLET & FERRERO

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer sí, la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia se circunscribe en negar, la decisión emanada por el órgano registral, que determinó la existencia de la **triple identidad marcaria** de los signos en conflictos, hecho éste que, hace improcedente el registro solicitado, estos supuestos se encuentran configurados en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

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..."."*

De lo anteriormente señalado, se observa que dicho artículo establece, <u>dos supuestos de hecho</u> para ser aplicada, **<u>El Primero</u>:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada con otra marca ya registrada, y **<u>El</u>**

BOLET & TERRERO

Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada (identidad conceptual).

Dicho impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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 el caso que nos ocupa, se aprecia que ambos signos **"BLACK BULL"** (solicitada) vs **"BLACK BUSH"** (registrada), comparten la misma raíz morfológica **"BLACK"**, raíz ésta que, sin duda alguna, configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma citada. Así se declara.

En lo que respecta al uso marcario, se tiene que ambos signos están destinados a distinguir: **licor de whisckey** en la clase 33 internacional, hecho éste que, al presentar completa identidad, configura por tanto el segundo de los supuestos de hecho mencionado por la norma, puesto que utilizarán los mismos canales de distribución, comercialización y venta, que harían incurrir en error al consumidor al establecer la procedencia empresarial de la marca. Asi también se declara.

BOLET & FERRERO

Finalmente, en lo que respecta al argumento que solicita efectuar de manera obligatoria el análisis comparativo de los conjuntos marcarios entre sí, se informa a La Recurrente que, **tal análisis no procede en el presente caso,** toda vez que las marcas confrontadas son del tipo denominativas y no mixtas.

El análisis del conjunto marcario, obedece a todos los elementos que componen a la marca en sí, como son las figuras, anagramas, letras, números y demás partes que componen la imagen visual del signo. Sin embargo, esta regla tiene su excepción, ya explicado suficientemente por la doctrina y jurisprudencia marcaria y, normalmente sucede, cuando la parte denominativa de la marca resalta de tal forma que destaca del resto de los demás elementos que conforman el conjunto, tal análisis es procedente para determinar la triple identidad de la marca solicitada para con marcas previamente registradas.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda completamente con la decisión emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye la existencia de la triple identidad marcaria con una marca previamente registrada y, por tanto, la configuración de las causales que impide el registro previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

BOLET & TERRERO

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 Pública[2], 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 la ciudadana **PATRICIA HOET DE LIMBOURG,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil británica **DUNCAN TAYLOR SCOTCH.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

BOLET & TERRERO

numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[3] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nro. 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

BOLETÍN TERRERO

[3] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 069

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG., 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° 152** de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, 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 a su vez declaró **SIN LUGAR,** el escrito de **OPOSICIÓN** interpuesto y, por tanto, **CONCEDE** el registro de la marca **"LANDOR"** solicitada por la sociedad mercantil **PLÁSTICOS 2012, C.A.,** mediante el trámite N° 2016-

ROLET & TERRERO

019921, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para distinguir: "*Pastas alimenticias*".

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 152** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 05/12/2016, mediante trámite N° 2016-019921, la sociedad mercantil **PLÁSTICOS 2012, C.A.**, solicitó ante el

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"LANDOR"**, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para distinguir: ***"Pastas alimenticias"***, cuya traducción es: Tierra Firme.

En fecha 02/06/2017, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 575**, El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **publica** la marca solicitada, a los fines que todo aquel que se considere afectado por su registro, ejerza el derecho de oposición.

En fecha 13/07/2017, la ciudadana **Marianela Montilla**, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.307.067, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.,** interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra el registro de la marca solicitada, por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible, con su marca previamente registrada **"LINDOR"**, Registro Nº F115107 y Nº F114749, en la misma clase.

En fecha 14/03/2018, la sociedad mercantil **PLASTICOS 2012, C.A.,** da contestación a la Oposición anterior.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución **Nº 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 636** en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLET & TERRERO

(SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta y, por tanto, **OTORGA** el registro de la marca solicitada.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.,** en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, 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 solicitada.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito, denunciando que existe parecido gráfico, fonético y conceptual de la marca solicitada a la que hace oposición **"LANDOR"**, en comparación con la marca de su propiedad previamente registrada **"LINDOR".**

BOLET & TERRERO

Que su marca, **"LINDOR"**, goza del derecho de uso exclusivo en productos comprendidos en la clase 30 Internacional, por lo que nadie más puede usar un signo idéntico o similar en dicha clasificación.

Que, dentro de esta clasificación marcaria, se encuentran las "Pastas Alimenticias", producto que distingue la marca solicitante **"LANDOR"**, y que puede causar conflicto por el hecho de su destino marcario, a su marca registrada **"LINDOR".**

Finalmente, señala que las marcas confrontadas están destinadas al sector alimenticio, sector éste que se destaca por su alta demanda de consumo, razón por la cual **no pueden coexistir pacíficamente**, puesto que utilizarán idénticos canales de distribución, comercialización y medios de publicidad, haciendo que los consumidores **visualicen ambas marcas como idénticas**, y, por tanto, incurrir en error, al determinar la procedencia empresarial del signo.

Sostiene que, contrario al dictamen emanado por el órgano registral, y de conformidad con lo expuesto supra, denuncia que la marca solicitada **"LANDOR"**, se encuentra incursa en las causales de improcedencia de registro, previsto en los numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial, por el hecho de existir el registro de la marca de su propiedad **"LINDOR".**

BOLET & TERRERO

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente que se opone al registro, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer sí, la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada se centraliza en afirmar la existencia de la **triple identidad marcaria** que hace improcedente el registro, tal supuesto, se configura en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

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..."."*

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo señala, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada con otra marca ya registrada, y **El**

BOLET & TERRERO

Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Dicho impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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 el presente caso, se aprecia que ambas marcas: **"LANDOR"** (solicitada y concedida) vs **"LINDOR"** (registrada y oponente), comparten la misma composición gráfica y fonética, a excepción de la primera vocal, razón por la cual, se puede desprender cierta similitud entre ambos signos.

En razón de lo anterior, esta Alzada determina que, en la marca solicitante, se configura la primera de las causales de improcedencia de registro establecido por la norma supra mencionada. Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho que es aquel que refiere al destino marcario, tenemos lo siguiente:

En lo que respecta a la marca solicitada "LANDOR", ésta se destinara a distinguir: "*Pastas Alimenticias*".

BOLET & TERRERO

En lo que respecta a la marca registrada "LINDOR", la misma está destinada distinguir: "*Alimentos e ingredientes alimenticios, especialmente productos derivados del chocolate*".

En consecuencia, de lo anterior debemos señalar que la marca solicitada **"LANDOR",** la cual, le fue concedida su registro, está destinada a distinguir un solo producto que es la pasta para consumo humano, **en cambio** que, la marca oponente y previamente registrada **"LINDOR",** está destinada a distinguir productos que derivan del chocolate que también es para consumo humano.

Del contraste efectuado a los destinos marcarios, resulta forzoso para esta Alzada concluir que, tanto la marca solicitada, como la marca previamente registrada u oponente, pese a que se encuentran dentro del sector alimentos, las mismas **están destinadas a distinguir productos totalmente distintos o disímiles entre sí, los cuales, no pueden complementarse ni utilizar canales de comercialización similares, es decir, no son productos análogos o que se puedan integrar de alguna manera. Así se declara.**

Para complementar lo anterior, se hace necesario mencionar lo que la doctrina administrativa ha señalado en la materia, y al respecto, el órgano registral en Resolución N°

BOLET & TERRERO

866[2] de fecha 03/11/1965, hoy vigente todavía, dictaminó lo siguiente

> *"Aun cuando dos marcas presenten parecido, el mismo no puede impedir su coexistencia en el mercado* ***si los productos a los cuales se destinan son diferentes****".*
> (Resaltado que destaco).

De lo antes señalado, se hace necesario evaluar el argumento esbozado por La Recurrente que, induce a inferir la exclusividad de explotar **todos** los productos identificados en el clasificador 30 Internacional, por el hecho de gozar de un registro marcario que así lo permite.

En este sentido, esta Alzada señala que, si bien es cierto que el clasificador marcario establece una cantidad de productos o servicios en sus variados ítems, para su distinción y apropiación por parte del solicitante marcario, **también es muy cierto** que, quedará por parte del mismo, establecer cuáles de los allí identificados pretende reivindicar y por tanto explotar.

BOLET & TERRERO

[2] Resolución Nª 866 de fecha 03/11/1965, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 117 de fecha 25/04/1966, paginas 471 al 473, caso: Oposición Marca "RAPID" (etiqueta-conjunto), Clase 46, por existir "RAPIDEX". Extraído de la obra PATENTES Y SIGNOS DISTINTIVOS de la Autora Hildegard Rondón de Sanso, Universidad Central de Venezuela, 1968, página 130.

En consecuencia, de lo anterior debemos señalar, que el hecho de obtener el registro de ciertos y determinado productos o servicios **SOLICITADOS** por el aspirante marcario, y establecidos en un clasificador, **ello no quiere decir**, que tiene el derecho a explotar todos los que indique el mismo, razón por la cual, debe ser solicitado. Asi también se declara.

Ahora bien, analizado como ha sido la triple identidad marcaria de los signos en conflicto, esta Alzada observa que, el riesgo de confusión denunciado, en ningún modo puede operar, toda vez que la marca solicitada **"LANDOR"** identifica productos totalmente diferentes a la marca registrada. Asi se declara.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda completamente con el dictamen efectuado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que desestima la Oposición interpuesta, y por tanto, concede el registro solicitado, al estimar efectivamente que, marca solicitada no se encuentra incursa en alguna causal que impida su registro. Asi se decide.

VI
DECISIÓN

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

BOLET & TERRERO

del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3], 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 **ENRIQUE CHEANG VERA,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[4] 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 de fecha 17 de noviembre de 2014.
[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

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

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

BOLET & FERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 070

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **21/05/2025**, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **ELANCO US INC., 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° **294** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha 29/04/2025, que declaró **INADMISIBLE**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° **374**, de fecha 29/06/2015 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **588** de fecha **12/11/2018**, la cual, declaró **INADMISIBLE**, contra la solicitud de registro de la marca comercial **ESSENCIL**, inscripción **N° 2014-005313**, solicitada por la empresa estadounidense **ELANCO US INC.**, constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **294** de fecha **26/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha **29/04/2025**, 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 Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

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

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **641**, de fecha **29/04/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N°DRPI-AO-N° 05-2025**, 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 **30/04/2025** culminado **21/05/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **21/05/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 23/03/2014, mediante solicitud N° **2014-005313**, la empresa norteamericana, **ELI LILY AND COMPANY.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca ESSENCIL.**, en clase 05, Internacional para distinguir: *"Preparaciones veterinarias, a saber, vacunas, preparaciones antimicrobianas orales e inyectables para el tratamiento y control de las enfermedades infecciosas en animales y ganados*

BOLET & TERRERO

destinados a la producción de alimento; inmunoreconstituyentes biofarmacéuticos y otros medicamentos para la prevención y tratamiento de las enfermedades virales. ...," Entre otros.

En fecha 30 de abril de 2015, mediante Resolución N° **283**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **556**, de fecha 15 de mayo del 2015, fue negada, la solicitud de la marca **ESSENCIL,** por estar incurso en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 17/06/2015, la Empresa **ELI LILY AND COMPANY**, presentó **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa anterior.

En fecha 15/05/2018, la empresa **ELI LILLY AN COMPANY,** cede sus derechos de la solicitud de la marca **ESSENCIL** a la empresa **ELANCO US. INC.**

En **fecha 15/01/2019**, la empresa **ELANCO US. INC.**, en lo adelante **La Recurrente, Ratificó** el Recurso de Reconsideración.

En **fecha 26/03/2025,** mediante Resolución N° **294,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025,** declaran **INADMISIBLE** el Recurso de Reconsideración, por falta de cualidad del representante del solicitante.

BOLET & TERRERO

En **fecha 21/05/2025,** la representante de la empresa **ELANCO US. INC.**, ejerce **Recurso Jerárquico,** contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su Recurso Jerárquico que:

> *"...En el caso de la solicitud N° 2014-003513, para la marca ESSENCIL, dicho recurso fue presentado oportunamente el 17 de junio de 2015.*
>
> *Tres años más tarde, el SAPI, **en lugar de emitir resolución** (...) **demanda la ratificación** del recurso a los fines de "demostrar el interés en la misma".*
>
> *El aviso fue oportunamente atendido, ratificada la actuación a nombre de Mi Mandante, la cual, para la fecha de ratificación, 10 de enero de 2019, era la empresa solicitante de la marca.*
>
> *Debido al (...) corto plazo para las ratificaciones, **esta fue presentada bajo la figura de gestión de negocios** contemplada en los artículos 1.173 y 1.177 del Código Civil de Venezuela por no contar para la fecha con el Poder otorgado y legalizado a nombre de mi mandante ..."*
> (Resaltado nuestro)

En virtud de lo señalado anteriormente, alega que la declaratoria de inadmisibilidad del escrito de ratificación fue

BOLET & TERRERO

oportunamente presentada por el solicitante de la marca **ESSENCIL**, por lo cual constituye un incumplimiento del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, toda vez que no tomo en cuenta la tempestividad oportuna de su presentación, hecho este que menoscaba los derechos de su mandante.

En este orden de ideas, La Recurrente concluye que, el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, al no pronunciarse sobre los argumentos de fondo del Recurso de Reconsideración, presentado en tiempo hábil debidamente acreditado como apoderado del solicitante, está incumpliendo con su obligación.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento principal de La Recurrente es, afirmar que estaba actuando conforme a derecho, toda vez que actuó mediante la figura de gestión de negocios, y traslada la responsabilidad de no tener poder para representar a su cliente **(ELANCO US. INC.)**, al **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, porque a su entender, en vez de decidir mediante resolución, le pide ratificar el Recurso de Reconsideración.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, **es importante conocer el presupuesto procesal que refiera a la cualidad del particular interesado** o, su apoderado legal a

BOLET & TERRERO

los fines de interponer cualquier solicitud ante la administración pública.

Al respecto, los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establecen:

> ***"Artículo 48.-*** *El procedimiento se iniciará* ***a instancia de parte interesada****, mediante solicitud escrita, o de oficio. ..."*
>
> ***"Artículo 49.*** *Cuando el procedimiento se inicie por solicitud* ***de persona interesada****, en el escrito se deberá hacer constar:*
>
> 1. *El organismo al cual está dirigido;*
> 2. ***La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante*** *con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;*
> 3. *La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;*
> 4. *Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;*
> 5. *Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;*
> 6. ***Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias;***
> 7. *La firma de los interesados."*
>
> (Resaltado y subrayado que destaco)

BOLETÍN TERRERO

De lo anteriormente señalado, se observa, que el procedimiento administrativo **se inicia** a solicitud de **parte interesada** o, de oficio, **en el primer caso**, que es el que nos interesa resolver, ambas disposiciones normativas establecen que debe ser interpuesto por persona interesada, y la doctrina y jurisprudencia en la materia es conteste en establecer que **será persona interesada, toda aquella que demuestre un interés personal, legítimo y directo** o, en su defecto, algún Apoderado o Representante Legal que, funja como su intermediario ante la administración, debidamente acreditado para tal fin.

A tal efecto, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual citamos:

> "***Artículo 2.- Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante,*** *dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo".*
> *(Resaltado que destaco).*

En este sentido, aclarado el punto sobre el interés personal, legítimo y directo que debe acompañar toda solicitud o petición dirigida ante la Administración Pública, así como también, **la debida acreditación** del representante o autorizado legal por el particular interesado.

BOLET & TERRERO

Es necesario señalar que, en el presente caso, no consta en el expediente administrativo, el poder de representación de la empresa **ELANCO US. INC.**, y contrariamente a ello se aprecia, la aseveración de La Recurrente que afirma actuar bajo la figura de gestión de negocios, es decir, admitiendo que no tiene poder para representar a la empresa por la cual ella aduce representar.

En este sentido, debemos hacer énfasis que, no es responsabilidad del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** que la Empresa **ELI LILY AND COMPANY**, haya cedido sus derechos de la solicitud de la marca **ESSENCIL**, a la empresa **ELANCO US INC.** y que esta última empresa no haya previsto otorgar poder a sus representantes en Venezuela.

Bajo este contexto, es demostrable, junto con la documentación que reposa en el expediente administrativo, que falta el documento poder o la firma conjunta del representante legal de la empresa **ELANCO US INC.**, para con el abogado que lo asista, incumpliendo con los requisitos para realizar la solicitud, por lo que actuó sin cualidad.

Ahora bien, determinado como ha sido la situación jurídica del apoderado actor, su falta de acreditación, opera en consecuencia, la perención administrativa de Ley, en virtud de lo cual, extingue la instancia volviéndose inocua la

BOLET & TERRERO

presentación del **Recurso Jerárquico**, por lo que el mismo se hace igualmente **INADMISIBLE**. 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 Pública[2] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 44.858, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **ELANCO US INC,** constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

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

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

BOLET A TERRERO

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 Administrativa[3] concatenado con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

BOULT & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 071

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO**, venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 124.534, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC., 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° 158** de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 411**, de fecha 07/09/2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 558** de fecha 18/09/2015, que **NIEGA** de oficio el registro de la marca comercial **"MY CLOUD",** solicitud N° 2013-009095, en clase 42 Internacional, para distinguir: "*Computadoras y almacenamiento de datos electrónicos, codificación de datos y seguridad, proveer software de computación no descargable incluyendo firmware y aplicaciones móviles, ... entre otros*", por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca previamente registrada, razón por la cual, considera

BOLETÍN TENEDERO

que se encuentra incursa en la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 158** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[2], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

---

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 21/05/2013, mediante trámite N° 2013-009095, la sociedad mercantil norteamericana **WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"MY CLOUD"**, en clase 42 Internacional, para distinguir: "*Computadoras y almacenamiento de datos electrónicos, codificación de datos y seguridad, proveer software de computación no descargable, incluyendo firmware y aplicaciones móviles, diseño, desarrollo, actualización y mantenimiento de software,...*", entre otros.

POLET & HERRERO

En fecha 07/09/2015, mediante Resolución **Nº 411**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 558** en fecha 18/09/2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** la solicitud anterior, por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con la marca **"ICLOUD"**, Registro Nº P318786, en clase 9 Internacional.

En fecha 20/10/2015, la sociedad mercantil **WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC.,** en lo adelante "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **Nº 158**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto recurrido.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito, indicando lo siguiente:

Que, no existe identidad o similitud gráfica y fonética de los signos confrontados, así como tampoco, identidad o analogía de los productos o servicios distinguidos.

Que, el órgano registral no realizó un análisis en su conjunto de los signos, pues de lo contrario, otra fuera la decisión.

BOLET & TERRERO

Que, la empresa APPLE INC., ha construido una familia de marcas con la letra "I" al inicio de su nombre, por lo que los consumidores tienen muy claro el origen empresarial de la marca, hecho éste que, favorece la distinción para con la marca solicitada, dando a entender así la imposibilidad de incurrir en error.

Que, **resulta absurdo** por parte del órgano registral, no aceptar la coexistencia de las marcas **"ICLOUD"** en clase 9 Internacional para con la marca solicitada **"MY CLOUD"**, en clase 42 internacional, habiendo permitido en anterior oportunidad, la coexistencia de estas mismas marcas, ambas en clase 9 internacional.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer sí, la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la impugnación formulada, se centraliza en afirmar la inexistencia de identidad gráfica, fonética y conceptual de la marca solicitada para con la marca negante.

Tales supuestos se configuran en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual regula:

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

BOLET & TERRERO

(...)

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

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo establece, dos supuestos de hecho para 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, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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 el presente caso, se infiere que ambos signos: **"MY CLOUD"** (solicitada) vs **"ICLOUD"** (registrada), comparten una misma terminación gramatical, la cual, de conformidad con su acentuación y pronunciación fonética, **ofrece la fuerza distintiva en ambos signos por igual**, razón por la cual, sin duda, se configura el parecido gráfico **y sobre todo fonético** constitutivo del primer supuesto de hecho mencionado en la norma. Así se declara.

Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto de hecho, que es aquel que refiere al uso o destino marcario, tenemos que, ambos signos refieren a productos tecnológicos en clase 9

BOLET & TERRERO

internacional y, por ende, también a servicios para dichos productos en clase 42 internacional.

En consecuencia de lo anterior, debemos señalar que obviamente existe complementariedad entre ambos destinos o usos marcarios, razón por la cual, su coexistencia induciría a error al público consumidor adquiriente de alta tecnología. Así también se declara.

Resumiendo lo planteado, resulta forzoso para esta Alzada concluir que, la negativa de oficio y, su confirmatoria en la decisión efectuada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es conforme a derecho. 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 Pública[3], 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 MARÍA RUSÉ RUGGIERO, venezolana, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC.

---

[3] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

POLEY & TERRERO

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[4] 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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. 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.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 072

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **20/03/2025,** la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SANCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **28.969,** actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Dos (02) **Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución **N° 107** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR** los escritos de **OPOSICIÓN** presentados contra los registros de las marcas solicitadas por la sociedad mercantil **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.**, de los signos siguientes:

BOLET & TERRERO

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG				
N°	**SOLICITUD**	**MARCA Y TIPO**	**CLASE**	**DISTINGUE**
1	2018-011816	**BUKA**	7 Int.	Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete; Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de rozamiento; todos esto productos como piezas para maquinas.

BOLET & TERRERO

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG				
N°	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	CLASE	DISTINGUE
2	2018-011817	**BUKO**	7 Int.	Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete; Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de rozamiento; todos esto productos como piezas para maquinas.

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (02) Recursos Jerárquicos, se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 107** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, emanada 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que cumplen con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

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

BOLET & TERRERO

Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente **notificados** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, haciendo el cálculo correspondiente de los quince (15) días hábiles o de Despacho para interponer los Recursos Jerárquicos previstos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se tiene que dicho lapso comienza a partir del día **26/02/2025,** culminando el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los dos (02) Recursos Jerárquicos, fueron interpuestos en fecha **20/03/2025** y haciendo el contraste debido de esta fecha para con la fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposición de los Recursos Jerárquicos se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III
PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existen identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de

BOLET & TERRERO

conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así de decide.

IV
ANTECEDENTES

En fecha 01/10/2018, La sociedad mercantil ALEMANA **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de los siguientes signos marcarios:

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.			
N°	**SOLICITUD**	**MARCA Y TIPO**	**DISTINGUE**
1	2018-011816	BUKA	Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete; Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas;
2	2018-011817	BUKO	

BOLET & FERRERO

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.			
N°	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	DISTINGUE
			anillos de rozamiento; todos esto productos como piezas para maquinas.

En fecha **06/12/2019,** publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **598** de fecha **05/12/2019**; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en cumplimiento a lo establecido en los artículos 70, 71, y 76 de la Ley de Propiedad Industrial, **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de las marcas correspondientes a las solicitudes antes mencionadas, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de las mismas, ejerza el derecho a la **OPOSICIÓN** de los registros.

En fecha **23/01/2020,** la ciudadana **MAGALY JOSEFINA SANCHEZ ARANGUREN**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.- 7.976.725, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **47.172,** Agente de la Propiedad Industrial N° 2.441, actuando es su carácter de apoderada de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.,** interpone **Escritos de Oposición** a los registros de las marcas arriba indicadas.

BOLET & TERRERO

En fecha **15/03/2021**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **607** en fecha **12/03/2021**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), notifica a los solicitantes de marcas sobre oposiciones interpuestas a estos.

En fecha **25/05/2021**, el ciudadano **LUIS MANUEL RUIZ TORRES,** venezolano, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.- 14.123.332, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° **100.533,** Agente de la Propiedad Industrial **N° 3.637,** actuando es su carácter de apoderado de la sociedad mercantil ALEMANA **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG,** interpone **Escrito de Contestación a la Oposición.**

En fecha **12/12/2024**, mediante Resolución **N° 843** de fecha **06/12/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **637** de fecha **11/12/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** las Oposiciones interpuestas y, por tanto, **OTORGA EL REGISTRO** de las marcas solicitadas.

En fecha **14/01/2025,** La Recurrente ejerce **Recurso de Reconsideración,** en virtud de la negativa del Boletín anteriormente mencionado.

En fecha **25/02/2025,** mediante Resolución N° **107**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha

BOLET & FERRERO

VISTO BUENO

25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** a las Oposiciones interpuestas y, por tanto, **OTORGA EL REGISTRO** de las marcas solicitadas.

En fecha **20/03/2025**, La sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**, ejerce dos (02) Recursos Jerárquicos, contra las decisiones anteriormente enunciadas.

V
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en sus escritos, fundamentalmente, lo siguiente:

Mi representada dentro de la oportunidad legal correspondiente presento Recurso de Reconsideración en contra de concesiones de marcas correspondientes a las solicitudes **N° 2018-0011816 y 2018-0011817** de fecha **01/10/2018** presentadas por **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG**. en los siguientes términos: **TIPO DE MARCA: M-MARCA DE PRODCUTO; MODALIDAD: D-DNOMINATIVA; CLASE: 7 INTERNACIONAL; NOMBRE: BUKO y BUKA; ; Distingue:** "Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete;

POLET & TERRERO

Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de rozamiento; todos esto productos como piezas para maquinas.", toda vez que las marcas solicitadas (ahora concedidas en **boletín 639** mediante **resolución número 107**), presentan similitudes con una marca preexistente, propiedad de mi representada lo cual podría inducir a error o confusión al público consumidor.

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la oposición a las marcas solicitadas por **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.**, mi representada ya había adquirido el derecho de preferencia por haber presentado con anterioridad, en fecha **09/05/2017**, la solicitud **N° 2017-007149; NOMBRE: BIKA; TIPO DE REGISTRO: MARCA DE PRODUCTO; CLASE: 7 INTERNACIONAL,** la cual fue posteriormente concedida adquiriendo mi representada la titularidad de la Marca con el número de Registro **P370085.**

Mi representada alego su legítimo interés para solicitar a ese Despacho del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la no concesión del registro de las marcas **BUKO y BUKA** solicitada por la Sociedad Mercantil **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.**, por encontrarse tales solicitudes

BOLET & TERRERO

de marcas incursas en las causales de irregistrabilidad en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

Es importante recordar que la función principal de una marca es identificar el origen del producto, servicios o actividades, así pues, en la resolución 120 de fecha 29/03/2007, publicada en el boletín 486, Tomo III, Pág. 153 señala:

> *"La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo (...) La causal de la irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro, evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede."*

Que la confundibilidad entre marcas colisiona también contra el principio de lealtad comercial transparencia que deben regir en el comercio, pues en el registro marcario priva preferentemente la tutela al concepto "pro consumitore", y es a quien se debe proteger en esta circunstancia.

BOLET & TERRERO

Se hace imposible que se permita la coexistencia pacífica de marcas similares en el mercado susceptibles de provocar peligrosas confusiones en la intención del público consumidor, dado que se estaría violando flagrantemente disposiciones prohibitivas de Registro consagras en la Ley de Propiedad Industrial.

Que, el Registrador violó el derecho de prelación, por cuanto que sus marcas son de antigua data.

Que, en las negativas de las oposiciones, hubo vicios de inmotivación, por considera que no se explicó de manera individualizada en las resoluciones las negativas de las Oposiciones interpuestas.

Que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), transgredió los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], al no permitir la inscripción de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente.

Que, La Recurrente, denuncia la exacta similitud gráfica y fonética, ya que, a su parecer, solo hubo una inversión de los nombres y que las letras de ambas marcas, son de color rojo, trayendo confusión al consumidor.

[2] Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10/12/1956

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Esta Alzada, vistos los argumentos presentados, por La Recurrente Opositora, pasa a resolver los mismos, como sigue:

Se aprecia, que La Recurrente, centra sus denuncias en la transgresión al derecho de prelación y preferencia de registro, los cuales afirma que le asisten, indicando al efecto que tramitó las marcas antes que su competidor Opositado, circunstancia ésta, que aduce no evaluó en su oportunidad el órgano registral.

Tal aseveración, hace estimar que la administración de marcas, en su momento, no tomó en cuenta esta circunstancia, a los fines de otorgar el registro de las marcas en conflicto.

Asimismo, alegó que tanto las marcas de La Recurrente Opositora y las registradas, son idénticas y, por lo tanto, le afecta por cuanto se pueden confundir por su parecido fonético, y las semejanzas en sus imágenes, lo cual, puede trasmitir erróneamente la idea que La Recurrente opositora, este lanzando un nuevo producto.

A los fines de resolver la denuncia alegada por La Recurrente, esta Alzada, conviene traer a colación, lo establecido en los

POLET & TERRERO

numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

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

...Omissis...

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

12. la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que epoda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Del artículo antes transcrito, se desprende la existencia de dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el registro de una marca, estos son:

a- Parecido fonético y

b- Parecido gráfico

En tal sentido, es necesario señalar, que la Doctrina y la Jurisprudencia apuntan a un tercer parecido, que son "los productos asociados a las marcas". En el presente caso, se descarta el parecido gráfico, toda vez que los conjuntos marcarios comparados, no se parecen entre sí y con respecto

BOLET & TERRERO

al parecido fonético, La Recurrente Oponente, justifica, que la palabra **"BIKA"**, contiene parecido a su competidora opositada **"BUKA y BUKO"**.

Ahora bien, de la comparación de ambos signos marcarios, se aprecia a simple vista, que no existe similitud entre ambos, por ser su composición gráfica diferente.

Por otra parte, para verificar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado, la semejanza o identidad de las palabras que titulan una marca, según la jurisprudencia y la doctrina reiterada, señala que no es suficiente para su negativa.

Aunado cuando distinguen productos de diferentes clases, observando que pueden coexistir en el mercado, sin riesgo de confusión, además a que estamos ante productos con servicios y actividades distintas, siendo sus canales de distribución y ventas disímiles, en virtud de sus diferentes clasificaciones. Así se declara.

Resumiendo lo planteado, este superior jerárquico concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y lo extiende, agregando que, al realizar el estudio de la imagen gráfica y fonética de las marcas, es necesario estudiarlas de forma global. Así se declara.

BOLET & TERRERO

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, los Dos (02) Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SANCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **28.969,** actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes los actos administrativos recurridos.

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

---

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

BOLETÍN TERRERO

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *Ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publíquese la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.914 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, 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.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLETÍN FERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 1073

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.929 actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.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° 122,** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto contra la Resolución **N° 3924**, de fecha **29/11/2011** que **NEGÓ DE OFICO,** el registro de la marca **"SAN ANTONIO",** solicitud **N° 2007-024807**, en clase 7 Internacional.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la

BOLETÍN TERRERO

Resolución **N° 122** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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 Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 16/10/2007, mediante tramite **N° 2007-024807**, la sociedad mercantil **"SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A."**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"SAN ANTONIO"** para distinguir: *"máquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos."*.

En fecha 13/12/2011, mediante Resolución **N° 3924** publicada en el Boletín **N° 526**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro de la marca solicitada.

BOLET & TERRERO

En fecha 16/01/2012, la sociedad mercantil **"SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A."**, consignó escrito de **Reconsideración** a la Negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 122**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

V
FUNDAMENTOS DEL RECURSOS

La Recurrente **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.**, solicita a esta Alzada, que se revoque el acto impugnado que **NIEGA DE OFICIO,** el registro de la marca, **SAN ANTONIO**, por presentar supuesto parecido con la marca registrada **NEOCOR V.S.**

Que, el órgano registral, incurrió en el vicio del falso supuesto de hecho, por considerar que la marca solicitada **"SAN ANTONIO",** se encuentra incursa en lo previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, entre las marcas en conflicto, **a simple vista** se puede apreciar que no existe semejanzas fonética ni gráfica pues, tanto en el parecido visual, como el pronunciarlas una

BOLET & TERRERO

seguida de la otra, queda claro que, no existe riesgo de confusión ni de asociación entre ellas tal y como se aprecia a continuación: **SAN ANTONIO / NEOCOR.**

Argumenta que, no existe riego de confusión o de asociación entre las marcas en conflicto, toda vez que están destinadas a productos totalmente diferentes pues están en diferentes clasificadores marcarios, motivo por el cual, solicita la revocatoria.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistas y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

La denuncia formulada por La Recurrente, se centra en señalar que, la base de la negativa efectuada por parte del órgano registral, refiere únicamente a la existencia del registro de la marca **"NEOCOR V.S."**, como hecho negante que impide el registro de su marca solicitada **"SAN ANTONIO".**

Es en este sentido, sostiene que el órgano registral se limitó simplemente a establecer **la triple identidad marcaria** entre estos signos, a los fines de emanar la negativa de oficio.

BOLET & TERRERO

Ahora bien, los supuestos de identidad marcaria, se encuentran configuradas en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], el cual establece:

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...".*

De lo anteriormente señalado, se observa que dicho artículo establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada para 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 (identidad conceptual).

Dicho impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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.

[2] **Vid.**: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

En el caso que nos ocupa, al efectuar la comparación de los signos controvertidos **"SAN ANTONIO"** (solicitada), vs. **"NEOCOR V.S."**, (registrada) **a simple vista** se aprecia que **no existe** ningún tipo de parecido gráfico y fonético por lo que **no podría** operar la similitud alegada por el órgano registral. Asi se declara.

En cuanto a los productos a distinguir, se aprecia igualmente que ambos signos refieren a clasificaciones marcarias totalmente distintas, la marca **"SAN ANTONIO"**, está destinada a distinguir: productos en clase 7 internacional, **en cambio** que la marca **"NEOCOR V.S."**, está destinada a distinguir, productos en la clase 6 internacional, además que, **esta última, no ha sido renovada** y, por tanto, el hecho negante queda totalmente desvirtuado.

Ahora bien, de conformidad con las observaciones anteriores, **llama la atención que, la base de la negativa escogida por el órgano registral, lo conforme una marca que además de haber expirado su vigencia, no guarda ningún tipo de relación o parecido gráfico, fonético y tampoco conceptual digno de una oposición marcaría**, por lo que, en consecuencia, esta Alzada considera que, en su momento, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), incurrió en error al establecer la marca negante.

Dicho error, seguramente proviene de la cantidad tan voluminosa de decisiones que, emana diariamente esa institución, haciendo viable que el presente caso haya sido

BOLET & TERRERO

tramitado internamente, bajo otras consideraciones que las debidas.

En este orden de ideas, considera esta Alzada pertinente, verificar la legalidad en las actuaciones administrativas. En este sentido, este acto de revisión corresponde al **principio de la Globalidad de la Decisión**, que, en palabras de la autora Hidelgard Rondón de Sanso[3], refiere:

> *"**d.- Globalidad de la Decisión***
> *El órgano que decide el recurso tiene una **potestad total de decisión** sobre las cuestiones planteadas por el recurrente en forma expresa o que deriven de dicho planteamiento **aun cuando no hayan sido alegadas** por el mismo. La Administración a la cual corresponde la decisión del recurso tiene en consecuencia, un poder de pronunciamiento sobre todos los elementos que conformaron el iter procedimental **y sobre las cuestiones sustanciales que se han suscitado**. De allí que, pongamos el caso de que la impugnación que origina el recurso pueda versar sobre un motivo específico, por ejemplo, la incompetencia. El órgano que decide y declara sin lugar la impugnación **no tiene por qué detenerse en ello si a su***

[3] **Vid.** Hidelgard Rondón de Sanso. El Procedimiento Administrativo, Colección Estudios Nº 1, Segunda Edición, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1.983

BOLET & TERRERO

> ***vez existen vicios que aun cuando no han sido denunciados, sin embargo, afectan al acto***. *Este poder de decidir sobre todo lo que está vinculado con el acto recurrido, deriva de la consideración de que la materia es de orden público y en consecuencia el órgano que decide debe pronunciarse sobre cualquiera de las cuestiones que han sido aportadas al procedimiento."*
> (Resaltado que destaco).

Este principio, se encuentra contenido el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que, al respecto, se cita:

> ***"Artículo 89.*** *El órgano administrativo deberá resolver* ***todos*** *los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia* ***o que surjan con motivo del recurso****, aunque no hayan sido alegados por los interesados."*

Resumiendo lo planteado, esta Alzada, al comprobar la existencia del error en el análisis de las marcas en conflicto, considera que el órgano registral, en su momento, incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al comparar signos que en nada presentan competitividad. Así se declara.

BOLET & TERRERO

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 Pública[4] 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 sociedad mercantil **"SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A.".**

SEGUNDO: REVOCA los actos administrativos contenidos en la Resolución **N° 122,** de fecha **03/02/2025**, y la Resolución **N° 3924**, de fecha **29/11/2011**, en cuanto a la solicitud **N° 2007-024807.**

TERCERO: REPONE, el procedimiento administrativo de registro al estado de nueva decisión primigenia que analice debidamente el fondo del asunto, preservando la doble instancia administrativa.

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

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

BOLET & TERRERO

Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[5], concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. –

Notifíquese. –

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

BOLETÍN TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 074

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 09/04/2025, el ciudadano **MANUEL SÁNCHEZ ABRAHAM,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 1.327.300, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 1.164 Agente de la Propiedad Industrial N° 3.827, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil peruana **GLORIA S.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 215** de fecha 05/03/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 640** en fecha 20/03/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° 12, de fecha 20/01/2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 544** en fecha 23/01/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"ARUBA"**, solicitud N° 2013-000068, en clase 30 Internacional para distinguir: *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,*

BOLET & TERRERO

levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo", por considerar estar incursa en la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 215** de fecha **05/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 640** de fecha **20/03/2025**, 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, 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

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227, de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[2], 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° **640**, de fecha **20/03/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 04-2025** de fecha **11/04/2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **21/03/2025** hasta el día **10/04/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **09/04/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que presento en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 04/01/2013, mediante trámite **N° 2013-000068**, la sociedad mercantil peruana **GLORIA, S.A.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"ARUBA"**, en clase 30 Internacional,

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

BOLET & TERRERO

para distinguir: "*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo*".

En fecha 20/01/2014, mediante Resolución N° 12 de publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **544** en fecha 23/01/2014; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, indicando: "*negar por cuanto el signo solicitado puede llegar a considerarse engañoso respecto al lugar de procedencia*".

En fecha 10/03/2014, la sociedad mercantil peruana **GLORIA, S.A.**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **05/03/2025**, mediante Resolución **Nº 215**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual **N° 640,** en fecha 20/03/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 09/04/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito lo siguiente:

Que, contrario al dictamen emanado por el órgano registral, la marca **"ARUBA"**, no puede inducir a error al público consumidor sobre su origen o procedencia, toda vez que, se conoce que la región geográfica en referencia no es reconocida por producir el producto asociado a la marca como es el café.

Refuerza lo anterior, argumentando que:

> *"... Sostenemos que la marca ARUBA (Diseño) no se encuentra incursa en la disposición invocada por dicho organismo, **debido a que los productos que se pretenden amparar bajo la marca solicitada NO son mundialmente reconocidos por ser producidos en el país de Aruba**. En otras palabras, el país de Aruba no es un país reconocido internacionalmente por ser productor o exportador de los productos que se pretenden amparar con esta marca,..."*
> *(Resaltado propios de La Recurrente)*

Señala que, el órgano registral en anteriores oportunidades, había otorgado a su favor el registro de la marca **"ARUBA"** para otros destinos marcarios, y al efecto,

BOLET & TERRERO

trae como elementos probatorios de sus dichos, copia de los registros marcarios emanados por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que le fueron otorgados la marca **"ARUBA"** bajo los N° P372766, P398303, P398302, P398301, P399969, P399971, P401858, entre otros.

Asevera que, el órgano registral tiene como criterio, que la causal impeditiva del registro en cuanto al origen o procedencia marcaria, **no aplica cuando la marca solicitada no sea del mismo lugar de origen del titular marcario,** así como también, cuando el público consumidor sabe y conoce que el origen geográfico **no es conocido** por fabricar o producir el producto asociado a la marca.

En este sentido, cita como elemento probatorio de sus dichos, la Resolución N° 584 de fecha 08/08/2024, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (SAPI), en donde señala como dictamen lo siguiente:

> *"Ahora bien, una vez analizado los signos, están compuestos por vocablos que hacen referencia a un lugar geográfico, sin embargo,* ***esto no podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia, ya que dichos lugares no son reconocidos por producir los productos que pretenden proteger.***"
> (Resaltado que desataco).

BOLET & TERRERO

Por todo lo antes expuesto, solicita que se le declare con lugar el recurso y por tanto le sea otorgado el registro de la marca "ARUBA".

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La Recurrente, considera conveniente efectuar un análisis de fondo con respecto a la negativa establecida por el órgano registral, a los fines de determinar, si procedió conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio, efectuada al caso que nos ocupa, se circunscribe en lo previsto en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

> ***"Artículo 33.-*** *No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:*
>
> *(...)*
>
> *12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."*

Como se desprende de la norma citada, la misma establece como supuesto de hecho, **dos elementos** que impiden el

BOLET & TERRERO

registro de una marca, **Primero:** Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada, lo que implica establecer la triple identidad marcaria prevista en el numeral anterior, y **Segundo:** Indicar una falsa procedencia o cualidad de la marca, lo que involucra establecer la existencia de un falso origen tanto geográfico como patronal de la marca, esta última, refiere a la procedencia empresarial, lo cual, por jurisprudencia y doctrina es aplicable a las marcas notorias o reconocidas.

En lo que respecta al elemento de cualidad mencionado por la norma, ello obedece a evitar la publicidad engañosa de la marca que ofrece un producto con cualidades que puedan no existir.

En el presente caso, se tiene que la marca solicitada refiere a la denominación **"ARUBA"**, la cual hace alusión en la mente de cualquier consumidor a una isla del mar caribe perteneciente al dominio del Reino de Países Bajos.

En virtud de lo anterior, al establecerse en forma clara que la marca refiere a una procedencia geográfica, en consecuencia, hace forzoso establecer la causal de improcedencia de registro, prevista por la norma supra mencionada. Así se decide.

ROLET & TERRERO

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda completamente con la decisión emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto, concluye que, la marca solicitada está incursa en la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 del artículo 33 de 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] 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 **MANUEL SÁNCHEZ ABRAHAM,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 1.327.300, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 1.164 Agente de la Propiedad Industrial N° 3.827, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil peruana **GLORIA S.A.**

---

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

BOLET & TERRERO

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794 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.

BOLET & TERRERO

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN MINERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN PRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69 **Boletín N° 646**

Tomo 21/22 **Tomo XXI / XXII**

ÍNDICE

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

TOMO XXI
(Continuación)

Recursos Jerárquicos. . . . . Pág. 02

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 7 5

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 09/04/2025, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el **N° 74.929**, y Agente de la Propiedad Industrial **N° 3.541**, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 216** de fecha **05/03/2025**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 640** en fecha **20/03/2025,** que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución **N° 2** de fecha 20/01/2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 544** en fecha 23/01/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"PLAN CACAO"**, solicitud **N° 2013-002122**, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para distinguir: " *Cacao y preparaciones a b ase de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos*

BOLET & HERRERO

de confitería, golosinas, caramelos, caramelos blandos, gomas de mascar, productos de panadería, productos de pastelería, galletas, pásteles, obleas...", entre otros, por considerarla incursa en la causal de improcedencia de registro establecida en el numeral 9 del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial[1]

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **216** de fecha **05/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **640** de fecha **20/03/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[2], 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° 640**, de fecha 20/03/2025, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 04-2025** de fecha 11/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **21/03/2025** hasta el día **10/04/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **09/04/2025**, es decir, antes de 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.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
VISTO BUENO

III
ANTECEDENTES

En fecha 06/02/2013, mediante trámite **N° 2013-002122**, la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca: **"PLAN CACAO"**, en clase en clase 46 Nacional, 30 Internacional, para distinguir: *"Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos de confitería, golosinas; caramelos; caramelos blandos, gomas de mascar, productos de panadería, productos de pastelería, galletas; pasteles, obleas"*.

En fecha 20/01/2014, mediante Resolución N° **02** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **544** en fecha 23/01/2014; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por considerar que el signo solicitado contrario al artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, determinando que no reviste novedad por lo tanto no puede ser considerado como marca.

En fecha 17/02/2014, la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.,** a través de su representante legal ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

En fecha **05/03/2025**, mediante Resolución **N° 216**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual **N° 640,** en fecha 20/03/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **MODIFICA** la motivación emanada en el acto denegatorio primigenio y por tanto **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerarlo incurso en la causal de improcedencia de registro establecido en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto.

En fecha 09/04/2025, La recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito lo siguiente:

Que, el órgano registral niega de oficio la marca solicitada, por considerarla descriptiva y, por tanto, incursa en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, visto y analizado en su conjunto la marca solicitada, la misma no es susceptible de considerarse como descriptiva de las cualidades o información de los productos o servicios a distinguir.

VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

Que, contrario al dictamen denegatorio emanado por el órgano registral, la marca solicitada **"PLAN CACAO"**, es del tipo **evocativa**, señalando que evoca en el pensamiento del consumidor la idea de "algo", que no puede ser plasmado en el signo solicitado

Sostiene que:

> *"... En este orden de ideas, la solicitud de la marca comercial solicitada por mi Representada consiste en un signo que no indica de forma precisa la naturaleza ni las características de los productos a proteger, sino que busca **EVOCAR** una idea determinada en la mente del consumidor, siendo entonces susceptible de registro de conformidad con las normas vigentes."*
> (Subrayado que destaco).

Que, en virtud de todo expresado, se debe considerar el registro del signo solicitado, por que no causa ningún daño al evocarla, siendo un elemento simple sin efectos al público consumidor.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La Recurrente, considera conveniente efectuar un nuevo análisis de fondo con respecto a la base de la negativa

BOLET & FERRERO

establecida por el órgano registral, a los fines de determinar, si procedió conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio efectuada por el órgano registral, se circunscribe en lo previsto en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual dispone:

> ***"Artículo 33.-*** *No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:*
>
> *(...)*
>
> *9) Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos."*

Como se desprende del extracto legal citado, la norma refiere a que la marca, debe ser distintiva, es decir, debe identificar el producto con un elemento externo al mismo que lo distinga del resto de los productos de la misma especie, por lo que, **utilizar términos que resalten su existencia, denominación, características o cualidades que lo componen, mal podrían ser tomados en cuenta como distintivos**, pues resaltarían o, señalarían, elementos o menciones por los que se conoce el producto mismo en el mercado.

Por lo tanto, la norma establece **un supuesto de hecho** que refiere a todos aquellos elementos que no pueden utilizarse

BOLET & TERRERO

para distinguir una marca, y la **consecuencia jurídica** de ello, es la improcedencia del registro.

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, la marca solicitada **"PLAN CACAO"**, está destinada para distinguir productos comprendido en la clase 30 internacional, declarando la solicitante marcaria que, será utilizada en:

> *"Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos de confitería, golosinas; caramelos; caramelos blandos, gomas de mascar, productos de panadería, productos de pastelería, galletas; pasteles, obleas."*

En este sentido, al constatar que los productos a distinguir son precisamente derivados del cacao o, el cacao mismo, en consecuencia, los mismos encuadran en el supuesto de hecho previsto por la norma supra citada, pues la marca describe o menciona el producto mismo, careciendo por tanto de distintividad, razón por la cual, se hace patente la improcedencia de registro. Así se decide.

En base a las conclusiones anteriores, esta Alzada **concuerda** completamente con la decisión denegatoria emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en la respuesta reconsiderativa que modificó la negativa de oficio operada en el acto

BOLET & TERRERO

primigenio, y por tanto, concluye que, la marca solicitada incurre en la causal de improcedencia de registro establecida en el numeral 9 del artículo 33 de 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] 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 **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-11.357.560, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el **N° 74.929**, Agente de la Propiedad Industrial **N° 3.541**, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

---

[3] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinaria de fecha 17 de noviembre de 2014.

POLET & TERRERO

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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 Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 076

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 5.314.605, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.109, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.005, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH, 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° 158** de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 251**, de fecha 25/04/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 547** de fecha 08/05/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"VERVE"**, solicitud **N° 2013-006209**, en clase 21 Nacional y 9 Internacional, para distinguir: "*Aparatos e instrumentos de conducción, distribución,*

BOLET & TERRERO

transformación, acumulación , regulación o control de la electricidad,...", entre otros.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 158** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, 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 09/04/2019, mediante trámite **N° 2013-006209**, la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON**

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.

BOLET & TERRERO

GESELLSCHAFT MBBH, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"VERVE"**, en clase 21 Nacional y 9 Internacional, para distinguir: "*Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores*".

En fecha 25/04/2014, mediante Resolución **N° 251**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 547** en fecha 08/05/2014, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca previamente registrada.

En fecha 09/07/2014, la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH,** en lo adelante "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **N° 158**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN TERRERO

(SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, la Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito recursivo, argumentando lo siguiente:

Que, interpuso contra la marca negante **"VERVE"**, identificada con el registro **N° P303358**, propiedad de la sociedad mercantil **LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.**, una acción de caducidad por presentar falta de uso.

Que, en virtud del proceso pendiente de caducidad de la marca negante, **SOLICITA** que no sea decidida la presente causa hasta tanto se decida primero la caducidad denunciada.

Que, en todo caso, solicita la acumulación de causas a los fines de evitar decisiones contradictorias, toda vez que, a su parecer, es necesario que se decida la causa anterior que es la caducidad a los fines de decidir el presente Recurso Jerárquico.

BOLET & TERRERO

Que, contrario a lo estimado por el órgano registral, tanto la marca negante como la marca solicitada, a pesar de su parecido gráfico, fonético y conceptual, ambas están destinadas a distinguir productos **distintos**, por lo que no puede existir confusión en el público consumidor.

Que, el órgano registral en decisiones pasadas, ha considerado el hecho de la especialidad y especificidad de los productos amparados por ambas marcas, haciendo viable su coexistencia, lo cual es similar al presente caso.

Que, el hecho de que la marca negante distinga productos del clasificador 9 internacional, ello no quiere decir que todos los productos de dicho clasificador marcario le pertenezcan.

Que, la marca **solicitada "VERVE"**, está destinada a distinguir: *"Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos..."*, entre otros.

Que, la marca **negante "VERVE"**, está destinada a distinguir: *"Aparatos, electromecánicos y electrónicos, dispositivos e instrumentos"*.

BOLET & TERRERO

Que, en virtud de los productos tan diferentes a distinguir, el público consumidor no podría incurrir en error para determinar la procedencia empresarial de la marca al adquirir los mismos.

V
MOTIVACION PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer sí, la decisión emanada por el órgano registral, es conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada por La Recurrente se centraliza en, **negar** que existe identidad en el uso o **destino marcario** que hace improcedente el registro.

El hecho de la identidad marcaria, como elemento que impide el registro, se configura en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

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...".*

BOLET & TERRERO

De lo anteriormente señalado, se observa que dicho artículo establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada para 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 (identidad conceptual).

Dicho impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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 el presente caso, se aprecia que ambas marcas: **"VERVE"** (solicitada) vs **"VERVE"** (registrada), **a simple vista** comparten la misma composición gráfica y fonética, razón por la cual, se encuentra configurado el primer supuesto de hecho establecido en la norma. Asi se declara.

En cuanto al segundo supuesto de hecho que es aquel que refiere al destino marcario, tenemos lo siguiente:

En lo que respecta a la marca solicitada "VERVE", inscripción 2013-006209, la misma está destinada a distinguir: "*Aparatos*

BOLET & TERRERO

e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores".

En lo que respecta a la registrada "VERVE", registro N° P303358, la misma está destinada a distinguir: "*Aparatos electromecánicos y electrónicos, dispositivos e instrumentos*".

En este sentido, de la comparación conceptual de los signos marcarios en conflicto, debemos observar que existe cierta diferencia en los productos distinguidos. No obstante, se aprecia que ambas marcas coinciden en distinguir aparatos e instrumentos, eléctricos e, incluso electrónicos, los cuales poseen los mismos canales de comercialización, distribución y ventas.

De lo antes expuesto, se infiere que existe complementariedad entre sí, por la cual, produce que el público consumidor incurra en error al establecer la procedencia empresarial de la marca. Asi se declara.

En lo que respecta a la solicitud de acumulación de causas, se hace saber que, a los fines consiguientes, los

BOLET & TERRERO

procedimientos deben observar identidad de sujetos, objeto y causas, y al ser los mismos, procedimientos o causas diferentes, por lo tanto, se hace improcedente la solicitud. Asi 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 Pública[2], 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 el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 5.314.605, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.109, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.005, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas sus partes el Acto Administrativo recurrido.

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[3] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS 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° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 077

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10/04/2025, la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.479, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 220** de fecha 05/03/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 640** en fecha 20/03/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la resolución **N° 507** de fecha 06/08/2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 550** en fecha 25/08/2014, que **NIEGA DE OFICIO**, el registro de marca mixta o de diseño representada por un cuadrado con fondo azul marino, mediante solicitud N° 2013-014846, por encontrarse incursa en la causal prohibitiva de registro

POLET & TERRERO

prevista en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[1].

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **220** de fecha **05/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **640** de fecha **20/03/2025**, 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, 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

---

[1] **Vid**. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

POLET & TERRERO

Administrativos[2], 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° 640**, de fecha 20/03/2025, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 04-2025** de fecha 11/04/2025.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **21/03/2025** hasta el día **10/04/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **10/04/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que presento en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 02/08/2013, mediante trámite **N° 2013-014846**, la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad

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

BOLET & TERRERO

Intelectual (SAPI), el registro de una marca mixta, consistente en un cuadrado con fondo azul marino, en clase 39 Nacional, 25 Internacional, para distinguir: *"Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño, calzados, cinturones y sombrerería"*.

En fecha 06/08/2014, mediante Resolución N° **507**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **550** en fecha **25/08/2014;** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por considerar que la solicitud de registro *"...NO REVISTE NOVEDAD PARA SER SOLICITADO COMO MARCA."*, motivación que acoge por interpretación en contrario del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial (falta de novedad).

En fecha 16/09/2014, la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.,** a través de su representante legal, en lo adelante "La Recurrente", ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **05/03/2025**, mediante Resolución **N° 220**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 640,** en fecha 20/03/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **REVOCAR** la Resolución impugnada signada con el **N° 507,** y por tanto **MODIFICAR** su motiva señalando que **NIEGA DE OFICIO** la solicitud de registro de marca por estar

POLET & HERRERO

incursa en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 10/04/2025, La recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, señala en su escrito lo siguiente:

Que, la motivación del órgano registral se circunscribe en señalar:

> *"..., por ello cabe señalar que el signo (DISEÑO), solicitud N° 2013-014846, es un signo grafico representado por una figura geométrica (cuadrado), con un fondo de color azul oscuro,* ***el cual carece de esa capacidad diferenciadora, ya que no goza de esa virtud distintiva que debe poseer todo signo, es decir una "apariencia particular"*** *de modo que, con el más mínimo y casual esfuerzo, el público consumidor pueda identificar de que producto en específico se trata y diferenciarlo de cualquier otro de la misma clase".*
>
> (Resaltado que destaco).

BOLET & TERRERO

Que, conforme a lo anterior, el órgano registral niega de oficio la marca solicitada, por considerarla incursa en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Añade que, la motivación denegatoria también consistió en que la marca solicitada no contiene novedad ni capacidad distintiva.

Que, contrario a lo que dictaminó el órgano registral, la marca solicitada si posee distintividad y novedad, toda vez que:

> *"... el signo solicitado consiste en una figura geométrica y color, que* ***forman en su conjunto un signo de fantasía, que reviste novedad*** *y es distintivo de los productos que se pretenden distinguir con el mismo, no se trata de una marca genérica-descriptiva carente de capacidad distintiva, como indica el Organismo a su cargo. ...".*
>
> (Resaltado que destaco).

Que, la marca solicitada es una marca de color, que reúne todas las cualidades propias para distinguir un producto, que no existe posibilidad de confundirse con otra marca porque no hubo por parte del órgano registral, comparación con otra previamente registrada siendo la marca solicitada del tipo evocativo y por tanto registrable.

BOLET & TERRERO

Que, en virtud de todo lo expresado, se debe considerar el registro de la marca por que no causa ningún daño, por considerarla un elemento simple sin efectos al público consumidor.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La Recurrente, considera conveniente efectuar un nuevo análisis de fondo con respecto a la base de la negativa establecida por el órgano registral, a los fines de determinar, si procedió conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio efectuada por el órgano registral, se circunscribe en lo previsto en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[3], el cual dispone:

> ***"Artículo 33.-*** *No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:*
>
> *(...)*
>
> *7) Las figuras geométricas que no revistan novedad. ..."*

[3] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

Como se desprende del extracto legal, la norma refiere a que ninguna figura geométrica básica o conocida, podrá ser reivindicable como marca, por lo que se debe identificar el producto, con un elemento externo al mismo que lo distinga del resto de los productos de la misma especie.

Esta prohibición que establece la norma, tiene como finalidad, evitar que una persona o empresa, se apropie en exclusiva de formas que pertenecen al dominio público y que todos los competidores deberían poder usar libremente.

En el presente caso, la marca solicitada para su registro, consiste en un cuadrado con fondo azul marino bajo la tipología de marca mixta o "DISEÑO", la cual, según se desprende de la hoja de trámite, la solicitante marcaria reivindica tanto la figura geométrica como el color que lo contiene.

En virtud que la forma geométrica y el color solicitado son del tipo básico, es decir, de todos conocidos, así como del dominio público, en consecuencia, se aprecia completa identidad de estos hechos para con el supuesto de hecho impeditivo de registro contemplado en la norma supra citada. Así se decide.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada **concuerda** completamente con la decisión reconsiderativa que

POLET & TERRERO

modificó la negativa de oficio (acto primigenio) emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto, concluye que, la marca solicitada incurre en la causal de improcedencia de registro establecida en el numeral 7 del artículo 33 de 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[4] 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 **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.479, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.**

---

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.

BOLET & TERRERO

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[5] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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 Nº 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

[5] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 078

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **20/03/2025**, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N° V.- 11.357.560,** abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC", 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° 122,** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 872**, de fecha **21/10/2013** que **NEGO DE OFICO** el registro de la marca **"HAPPYTOT,** solicitud **N° 2012-026077**, en clase 30 Internacional.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO NACIONAL
ACTO BUENO

Resolución **N° 122** de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 14/12/2012, mediante trámite **N° 2012-026077**, la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC",** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"HAPPYTOT"** para distinguir: *"Cereales para desayuno, comidas congeladas, preparadas o envasadas para consumir con la mano, que consisten principalmente de pasta o arroz, alimentos, tales como, salsas congeladas en taza, refrigerios a base de arroz entre otros."*.

En fecha 21/10/2013, mediante Resolución **N° 872**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 542,** en fecha 01/11/2013, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro

BOLET & TERRERO

de la marca solicitada de conformidad con el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

En fecha 02/12/2013, la sociedad mercantil **NURTURE LLC,** en lo adelante **"La Recurrente"**, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 03/02/2025, mediante Resolución **N° 122**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, el Recurso interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente denuncia que el órgano registral, incurrió en **error** al efectuar el análisis de los productos protegidos por las marcas en conflicto, pues no ha considerado la especialidad y especificidad que hay en los mismos y el tipo de consumidor al cual están dirigidos, lo cual hace una diferencia importante y permite la coexistencia de ambos signos en el mercado.

---

[2] [2]**Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

Que las marcas en conflicto, aun en el supuesto de que tuvieran ciertas semejanzas, están destinadas a proteger productos diferentes entre sí. Así las cosas, "**HAPPYTOOS**", protege "alimentos e ingredientes alimenticios", mientras que la marca solicitada "**HAPPYTOT**", entre otras consideraciones protege: *cereales para desayuno, comidas congeladas, preparadas o envasadas para consumir con la mano, que consisten principalmente de pasta o arroz, alimentos, tales como, salsas congeladas en taza, refrigerios a base de arroz entre otros.*

Argumenta, que resulta infundada la negativa de oficio dictada por el órgano registral, pues ya ha permitido el registro de signos bastante similares al solicitado en esta oportunidad para proteger los productos idénticos a favor de su representada, por lo que la disposición legal alegada como violentada en la resolución, esto es el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, no es a lugar y en razón de ello, solicita se revoque la decisión.

Finamente alega, la convivencia pacífica entre marcas similares en una misma clase, pero que protegen productos disimiles entre sí y que están destinados a identificar productos que buscan satisfacer necesidades completamente distintas del público consumidor.

Añade que, los canales de producción y comercialización de los productos identificados con las

BOLET & TERRERO

marcas en supuesto conflicto son totalmente diferentes quedando así descartada cualquier posibilidad de confusión entre ellas.

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, 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.

En cuanto a la confusión, ello debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora.

Ahora bien, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"HAPPYTOOS"**, (registrada) cuyo titular es **"ALFONZO RIVAS & CIA, C.A.,"** vs. **"HAPPYTOT"**, (solicitada) cuyo tramitante es **"NURTURE, LLC"**, se evidencia una completa similitud fonética, y gráfica,

BOLET & TERRERO

pues la fuerza distintiva de ambas marcas reside en la primera parte de estas, lo que podría generar como consecuencia, el 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 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.

En lo que respecta a los productos destinados a amparar las marcas, esta Alzada observa que ambas están dentro del mismo distingue marcario, y están destinadas a distinguir productos de similar naturaleza, por lo que los canales de comercialización, distribución y ventas coinciden, estableciendo la posibilidad de inducir a error al público consumidor sobre el origen empresarial de la marca.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Alzada concuerda completamente con lo expuesto por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) en el que concluye que, la marca solicitada, se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad, establecidas

BOLET & TERRERO

en el numeral 11 del artículo 33 de 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] 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 **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N° V.- 11.357.560,** abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC".**
SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en

[3]**Vid.** 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.

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[4], concatenado con el numeral 1del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

BOLET&TERRENO

[4] **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.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 7 9

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 5.314.605, Abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.109, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC", INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 107,** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 843**, de fecha **20/01/2014** en la que declara **SIN LUGAR** el escrito de **OPOSICIÓN,** presentado contra el registro de la marca **"CREAM KISS"**, solicitud **N° 2018-001032**, en clase 5 Internacional.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 107** de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que los actos recurridos, fueron dictados 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 recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

---

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO
DESPACHO

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, 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 el día **26/02/2025** hasta el día **20/03/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/03/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 26/01/2018, mediante trámite **N° 2018-001032**, la sociedad mercantil **"RIGO TRADING S.A.",** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"CREAM KISS",** en Clase 30 Internacional para distinguir: *"Confitería."*.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO NACIONAL
CONTENIDO CONFORME

En fecha 30/11/2018, mediante Boletín **N° 589,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los terceros interesados.

En fecha 18/01/2019, la sociedad mercantil **"HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION,** interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la marca **"CREAM KISS"**, por considerar que se encuentran incursas en las causales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2].

En fecha 07/06/2019, La sociedad mercantil **"HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION,** presentó escritos de **CONTESTACIÓN** a la Oposición formulada.

En fecha 15/01/2025, mediante Resolución **N° 843**, (acto primigenio), publicada en el Boletín del a Propiedad Industrial **N° 637**, en fecha 11/12/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró **SIN LUGAR**, la Oposición interpuesta y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

BOLET & TERRERO

En fecha 15/01/2025, la sociedad mercantil **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, en lo adelante La Recurrente Opositora, interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29/01/2025, mediante Resolución **N° 107**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el recurso interpuesto y **CONFIRMA**, en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, alega que el órgano registral lesiona sus derechos e intereses cuando sin justificación alguna no solo desestima la oposición presentada sino, además no presenta las razones y fundamentos bajo los cuales desestima la oposición presentada, limitándose a indicar que las marcas no se encuentran incursas en las violaciones denunciadas y en atención a ello, ordena la concesión de la marca objetada.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VEN. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

Argumenta que la marca **CREAM KISS**, (solicitada) presenta semejanzas gráficas y fonéticas respecto a las marcas registradas (oponentes) **KISSES** y **HERSHEY KISSES** registradas previamente.

Que, la semejanza existente entre los signos en conflicto desde cualesquiera de los puntos de vista antes enunciados (gráficos, fonéticos y conceptual), puede dar lugar a la confusión o error en el público consumidor respecto a la selección del producto, servicio o actividad comercial (confusión directa) o respecto al origen comercial o empresarial del mismo (confusión indirecta).

Asimismo, señala que esta confusión puede ocasionar daño no solo en el consumidor, sino también, a la empresa titular de la marca comercial oponente, **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, la cual observa diluir la fuerza distintiva de su signo, e inclusive, ver afectada su imagen y reputación comercial.

En virtud de todo lo expuesto, solicita que el Recurso Jerárquico sea declarado **CON LUGAR** y en consecuencia, proceda a Negar el Registro de la marca **CREAM KISS**.

BOLET & TERRERO

V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso y los alegatos esgrimidos por La Recurrente, esta Alzada pasa a pronunciarse en los términos siguientes:

El numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone:

> ***"Artículo 33.-*** *No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:*
>
> *(...)*
>
> *12. La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.".*

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo establece, como supuesto de hecho, tres (03) elementos que impiden el registro de una marca, a saber:

BOLET & TERRERO

a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.

b) indicar una falsa procedencia de la marca

c) Indicar una falsa cualidad de la marca

En este sentido, debemos señalar que el supuesto indicado en el literal **a),** establece el hecho de presentar la triple identidad marcaria prevista en el numeral 11 anterior, lo cual hace improcedente el registro.

De igual forma, debemos indicar que el supuesto previsto en el literal **b),** establece la viabilidad de presentar una falsa procedencia tanto geográfica como patronal de la marca, es decir, la procedencia empresarial, lo cual hace improcedente el registro.

Por otra parte, el supuesto establecido en el literal **c),** plasma el hecho de indicar elementos constitutivos del producto distinguido con la marca que no existen o no presenta la calidad esperada conformando una publicidad engañosa, hecho éste que hace improcedente el registro.

Bajo este contexto, merece atención el hecho de las marcas notorias o reconocidas, ya que su nivel de conocimiento en el público consumidor, permite encuadrar su protección

BOLET & TERRERO

especial, en el numeral 12 supra citado, en específico, bajo la causal de falsa procedencia.

Ahora bien, en el presente caso, **no se observa** que La Recurrente que hace oposición al registro de marca haya expuesto como alegato de oponibilidad, el hecho de que su marca se encuentre bajo la categoría notoria o reconocida, a los fines de encuadrar el impedimento de registro bajo la causal establecida en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial supra analizado.

En razón de lo anterior, visto que el alegato de La Recurrente no justifica el presupuesto de hecho contenido en el numeral 12 del artículo 33 de la mencionada ley, esta Alzada no puede pronunciarse al respecto. Así se declara.

No obstante, debe esta Alzada entrar a analizar lo correspondiente a la triple identidad marcaria a los fines de establecer si existe el riesgo de confusión denunciado, tal análisis debe efectuarlo conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se cita:

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

BOLET & TERRERO

(...)

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

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada 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 (identidad conceptual).

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en beneficio propio, 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 el presente caso, se infiere que, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"KISSES"**, (registrada) cuyo titular es **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC.**, vs. **"CREAM KISS"** (solicitada) cuyo

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL BUENO

BOLET & TERRERO

tramitante es **RIGO TRADING, S.A.,** se observa que no existe similitud fonética, ni gráfica, toda vez que la registrada lo conforma una sola palabra en idioma ingles en termino plural y la solicitada lo conforma el conjunto de dos palabras en idioma ingles en termino singular, por otra parte, el primero de los términos "CREAM", se observa que al ser el primer elemento de denominación de la marca, la diferencia de su competidora.

En este sentido puede observarse que existen elementos suficientes para establecer diferencias entre las marcas en conflicto, pues al comparar ambos signos, no se evidencia el riesgo de confusión en su pronunciación ni en su composición gráfica. Así se establece.

En lo que respecta a los productos a distinguir, debemos observar si bien es cierto que pertenecen a la misma clasificación marcaria e inclusive el mismo producto. No obstante, se aprecia que la diferencia en la presentación y mención de las palabras que constituyen el símbolo solicitado, impide que el público consumidor incurra en el riesgo de confusión. Así también se establece.

BOLET & TERRERO

VII
DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico de Oposición al registro de la marca interpuesto por el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 5.314.605, Abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.109, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC".**

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

---

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

BOLET & TERRERO

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 Administrativa[4], concatenado con el numeral 1del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024

[4] **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.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N°1080

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 10 de febrero de 2025, el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y 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° **2017/009982, 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 OPOSICION,** 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 declaro **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN**,

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

interpuesta por la Empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, contra la solicitud de Registro de la Marca **"KTHPERFUMES"**.

I
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

BOLET & TERRERO

Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue **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 **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 16/06/2017, mediante trámite N° **2017/009982**, el Ciudadano **GHOTME MOHAMAD HACHEM**, de nacionalidad

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

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

venezolana, domiciliado en Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"KTHPERFUMES"**, para Clase 03 internacional, para distinguir: "Preparación de perfumería y aceites esenciales".

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 **"KTHPERFUMES"**, 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

BOLET & TERRERO

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 Industrial N° **638**, de fecha **21/01/2025**, el Servicio Autónomo 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 "**KTHPEFUMES**":

BOLET & TERRERO

> *"...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* ***KOTONPERFUMES*** *identificada bajo la inscripción N°* **2017/009982**, *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

BOLET & TERRERO

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 "**KOTONPERFUMES**", 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
"KTHPERFUMES" Clase 03 internacional Productos en la industria a identificar: "Preparación de perfumería y aceites esenciales"	**Vs**	**"KOTTON"** **Clase 18 internacional** Productos en la industria a identificar: **"Cuero e imitaciones del cuero, productos hechos de**

BOLET & TERRERO

Marca Sujeta a Oposición	Vs	Marcas Opositoras
		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" **"KOTTON"** **Clase 35 internacional** Productos en la industria a identificar: **"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, billeteras, cajas hechas de cuero, estuches hechos de**

BOLET & TERRERO

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

BOLET & TERRERO

Del contraste anterior, se aprecia que, la marca sujeta a oposición, no son parecidas ni gráfica ni fonéticamente, de igual forma, se observa que 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*".

BOLET & TERRERO

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.

Cabe resaltar, que la doctrina y jurisprudencia marcaria es abundante 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.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

Resumiendo lo planteado, 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 incursa 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 Pública[2] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

ÚNICO: SIN LUGAR, el **Recurso Jerárquico** interpuesto por el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ,** venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y 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**.

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.

BOLET & TERRERO

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[3], 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 Administrativa[4], concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, 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.

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 080-1

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 15/01/2025, el ciudadano **ARNALDO GONZÁLEZ ZAMBRANO,** venezolano, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y 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, INTERPONE** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 867** de fecha 25/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **637** en fecha 11/12/2024, 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° 2008-012215**, en clase 07 Internacional, para distinguir: *"Cargadores, máquinas para trabajar ruedas, máquinas mezcladoras, excavadoras, máquinas para construir carreteras, mezcladoras de concreto (máquinas), apisonadoras de vapor..."* entre otros.

BOLET & TIRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA VISTO BUENO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **867** de fecha **25/11/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **637** de fecha **11/12/2024**, 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 del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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**

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & PERRERO

12/22/2024, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 22-2024**, 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 jueves **12/12/2024** hasta el día martes **28/01/2025,** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **15/01/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 23/06/2008, mediante trámite N° 2008-012215, 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 en clase 7 Internacional, para distinguir: *"Cargadores, máquinas para trabajar ruedas, máquinas mezcladoras, excavadoras, máquinas para construir carreteras, mezcladoras de concreto (máquinas), apisonadoras de vapor, desintegradores, topadoras, máquinas para movimiento de tierra, grúas, aparatos para el manejo de carga y descarga, prensas, tolvas, (descarga mecánica), cabrestantes, aparatos elevadores, máquinas de perforación."*

POLLET & TERRERO

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 solicitado, 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., haciéndola incursa en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 21/09/2011, la sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD., en lo adelante, "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 25/11/2024, mediante Resolución N° **867**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual **N° 637**, en fecha 11/12/2024, 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 15/01/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente únicamente argumenta en su escrito jerárquico que, el signo **"LIUGONG"**, con Registro **N° P279324**, base de la negativa de su solicitud, no está

BOLET & TERRERO

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.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto como han sido los argumentos expuestos por La Recurrente, esta Instancia 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 el no uso de la marca negante 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:

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:

> "***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*

BOLET & TERRERO

impugnado, salvo previsión legal en contrario."
(Subrayado que destaco).

En efecto, de la cita antes señalada, observamos que los referidos artículos, plasman que los recursos en vía administrativa, se interponen contra todo acto que cause indefensión, o lesione los derechos subjetivos del interesado, es decir, que adolecen de algún elemento de nulidad.

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 presente caso, 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, siendo su único medio de defensa, alegar que interpuso en contra del mismo, la solicitud de caducidad, a los fines que prosperar su registro.

Bajo este contexto, debemos observar que la solicitud de caducidad de uso de una marca, es un procedimiento administrativo distinto que no es conexo, incidente, ni paralelo, a los procedimientos de registro de marca, es decir, no conforma una incidencia procesal que pueda afectar o suspender el procedimiento de registro, por lo

BOLET & TERRERO

que se hace necesario, esperar la decisión que declare la caducidad a los fines de tener la expectativa de registro solicitado.

Resumiendo lo planteado, al no existir alegato alguno que demuestre la nulidad del acto impugnado, aunado al hecho que, para el momento de decidir el presente Recurso Jerárquico, no existe decisión alguna que demuestre la caducidad de la marca, esta Alzada desestima lo alegado. 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 Pública[2] 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**, venezolano, mayor de edad. civilmente hábil en derecho y 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.**

---

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

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 *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 Administrativa[3] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado 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° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

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

BOLET & TERERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 8 3

Caracas, 19 SEP 2025

AÑOS 215°, 166° y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 21/05/2025, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N°2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001, 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° **273** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha 29/04/2025, que declaró **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° **185**, de fecha 29/02/2025 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 628** en fecha **05/03/2024**, la cual, declaró **SIN LUGAR,** la **OPOSICIÓN** de registro de la marca comercial **VERO MODA,** inscripción **N° 2006-015143,** solicitada por el ciudadano **WISAM ABOU TARIE**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-13.024.493.

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **273** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha 29/04/2025, emanada 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

---

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

BOLET & TERRERO

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha 29/04/2025, fecha ésta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del **30/04/2025** culminando el **21/05/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **21/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 12/06/2006, mediante trámite **N° 2006-015143**, el ciudadano **WISAM ABOU TARIE**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-13.024.493., **solicitó** al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **VERO MODA,** en clase 25 Internacional, para distinguir: *"Vestidos, calzados y sombrerería."*.

POLET & FERRERO

En fecha 25/10/2006, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 482**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada a efectos de su oposición.

En fecha 22/02/2007, la sociedad mercantil danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001**, realizó oposición al Registro de la Marca **VERO MODA**.

En fecha 29/02/2024, mediante Resolución N° **185**, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial **N° 628**, en fecha **05/03/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), concede la marca **VERO MODA**, por no estar incursa en las causales prohibitivas.

En fecha 26/03/2024, la sociedad mercantil danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001**, en lo adelante La Recurrente Opositora, introduce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 26/03/2025, mediante Resolución N° **273**, publicado en el Boletín de Propiedad Industrial **N° 641**, en fecha 29 de abril de 2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y por tanto ratifica el acto administrativo impugnado.

BOLET & TERRERO

En fecha 21/05/2025, La Recurrente Opositora introduce Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito alega lo siguiente:

Que, a su parecer, existe nulidad del Registro de la Marca **VERO MODA**, porque el pago de los derechos de registro fue efectuado errónea y fraudulentamente, en virtud que la Resolución N° **273**, no había adquirido firmeza, toda vez que no había expirado el lapso legal para su impugnación.

Que, le fueron vulnerados los derechos de defensa de su mandante, al otorgar la concesión de la marca, la cual aduce tener notoriedad.

Que, existe identidad gráfica y fonética entre ambas marcas, siendo sus distingues idénticos, por lo que también existe una clara intención de copiar una marca notoria.

Que, la protección de la marca notoria rebasa los principios de territorialidad y especialidad de la marca, la cual debe ser protegida más allá de sus fronteras y con prescindencia de los productos que distinga la marca, con implicaciones de orden económico y jurídico.

BOLET & TERRERO

Que, estamos en presencia de una falta de motivación en el acto, en virtud que existe una inepta acumulación de expedientes, en el cual deciden el otorgamiento de las marcas, sin que haya identidad entre los mismos.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto que el argumento principal que formula La Recurrente en su escrito, se basa en que el signo solicitado corresponde aquellas marcas cuya tipología corresponden a Notorias o Reconocidas, lo cual, la coloca en un tipo marcario que goza de protección especial. Esta Alzada para decidir, considera necesario traer a colación, lo que la jurisprudencia en la materia ha sentado al respecto.

En este sentido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00374 de fecha 04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha establecido lo siguiente.

> *"Ahora bien, a los efectos de determinar qué debe entenderse por marca notoria, resulta pertinente transcribir la interpretación prejudicial acordada en fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (régimen*

BOLET & TERRERO

jurídico vigente en el presente caso); e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem. Caso. Marca "FINESS", con Ponencia del Magistrado Luis Farías Mata, en la cual se estableció con respecto al concepto y a la prueba de la notoriedad de la marca lo siguiente:

"(...) ***VI. LA MARCA NOTORIA***
La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica 'un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen' (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327).

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988), expresó el Tribunal Andino que:

'La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores (...)'

VII. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD
El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es Notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA

permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado: 'Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:

1. *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;*
2. *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;*
3. *La antigüedad de la marca y su uso constante*
4. *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca...". (Interpretación prejudicial N°. 60-IP-2001).*

Así también, cabe señalar que el mencionado Tribunal, entre las conclusiones a las que llegó en la precitada decisión prejudicial, destacó la importancia de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia, cuya finalidad -expuso expresamente- no es otra que, proscribir el riesgo de confusión respecto al registro marcario a los fines de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio. En concreto expuso:

"...1° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y,

BOLET&TERRERO

además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2° ***Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de éstos.***

3° *La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión* ***es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional****, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.*

4° *Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación en el nomenclátor de los productos*

BOLET & TERRERO

que ellos protegen y de igual manera, los criterios elaborados para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.

Pero tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido. En tal caso, si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina.

6° ***La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador,*** *considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos...". (negrillas y subrayado de esta decisión).*

*De la transcripción anterior se infiere que la prohibición de registro de una marca por s**u naturaleza notoria es un hecho que debe ser***

BOLET & TERRERO

> ***probado por aquel que ostente su titularidad,*** *o en términos más precisos, por quien la alegue, pero en definitiva la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión "es un aspecto de hecho", que corresponde analizar y precisar al funcionario de la Administración o al operador judicial de ser el caso, teniendo en consideración precisamente, los criterios establecidos por la autoridad competente en la materia,..."*
> (Resaltado y subrayado que destaco)

De la cita antes señalada, se observa que **la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por la parte que lo alega,** aportando los medios probatorios idóneos para ello. En este sentido la jurisprudencia expresa que dichos medios son:

1. *La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;*
2. *La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;*
3. *La antigüedad de la marca y su uso constante*
4. *El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.*

BOLET & TERRERO

En el presente caso, La Recurrente precisó una serie de argumentos sobre la fama y el prestigio adquiridos por la marca en el extranjero, aportando al respecto una serie de registros marcarios obtenidos en otras naciones para demostrar su posición como marca notoria.

No obstante, se observa que de la revisión efectuada al expediente administrativo del caso, se constató efectivamente que La Recurrente tanto en su solicitud de registro como en los Recursos de Reconsideración y Jerárquico correspondientes, **no aportó** los medios probatorios mencionados por la jurisprudencia *supra* citada, los cuales, se consideran mínimos, necesarios y pertinentes para demostrar la notoriedad alegada.

En virtud de ello, esta Alzada mal puede dictaminar la certeza de este hecho, a los fines de determinar la improcedencia del registro por quien asevera ser legitimo opositor propietario de una marca notoria y, en consecuencia, gozar de la protección que, como tal, aduce que posee. Así se decide.

Por otra parte, en lo que respecta al argumento que refiere a que le fue cercenado el derecho a la defensa, esta Alzada procede a analizar el procedimiento seguido dentro del expediente del caso para constatar dicha denuncia.

BOLET & TERRERO

En este sentido se tiene que, después de solicitada la marca, la misma se publicó a los fines de la oposición por parte de terceros, la cual, La Recurrente Opositora realizó y presentó las pruebas que a lugar consideró procedente, luego del debido estudio del caso, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó su decisión, otorgando la marca, considerando al respecto que no existían configuradas las causales de improcedencia de registro. Posteriormente La Recurrente Opositora consignó escrito de reconsideración, el cual fue decidido sin lugar y posteriormente ejerció el presente Recurso Jerárquico.

Del análisis anterior, se desprende, que La Recurrente ejerció en todo el procedimiento administrativo todos los recursos que a lugar tenía derecho como son: Oposición, Reconsideración y Jerárquico, cumpliéndose cada paso del procedimiento legalmente establecido tanto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como en la Ley de Propiedad industrial. En razón de ello, la denuncia de indefensión o violación al derecho de defensa invocada pierde sentido. Así se decide.

En otro orden de ideas, sobre el argumento que refiere al pago adelantado, que, a su decir, anula el acto de concesión de marca. Dicho argumento no procede, en virtud que el pago fue realizado dentro del lapso legal establecido y, por otra parte, las causales de nulidad de un acto administrativo

BOLET & TERRERO

están establecidas expresamente en el artículo 19, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual la denuncia de nulidad del acto administrativo, no encuadra en los supuestos previstos en la Ley, por lo que debe ser desechado al no estar ajustado a derecho. Así se decide.

Con respecto a la denuncia de falta de motivación en el acto administrativo, por la inepta acumulación de expedientes en el cual deciden el otorgamiento de las marcas, sin que haya identidad entre los mismos, dicho argumento nos lleva a precisar los conceptos de falta de motivación e inepta acumulación, según como sigue:

La falta de motivación existe cuando se emite una decisión sin indicar las causas de hecho y derecho que conlleva a la decisión, en el presente caso, se indica claramente, la decisión y las razones de hecho y derecho, por lo que no configura el vicio alegado.

La Inepta acumulación, se presenta cuando se acumulan decisiones o alegatos que se contradicen entre sí, o que conllevan procedimientos distintos, con ello también se incurre en el vicio de innovación al no ser justificado debidamente.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada verificó que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), al recibir una gran cantidad de causas, donde existe identidad absoluta de

BOLET & TERRERO

sujeto, objeto y causa, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal y evitar decisiones contradictorias, acuerda acumular las mismas y, por tanto, emitir una sola decisión, actuando conforme a derecho. Así se decide.

VII
DECISIÓN

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN,** venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001.**

SEGUNDO: CONFIRMA, el Acto Administrativo recurrido en todas sus partes.

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

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO CONSULTORÍA JURÍDICA

Administrativa[2] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publíquese la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

BOLLER & TERRERO

[2] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 084

Caracas, 24 SEP 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/05/2025, la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 278** de fecha 03/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha **29/04/2025**, que declaró **SIN LUGAR,** el **Recurso de Reconsideración** Interpuesto contra la Resolución **N° 326** de fecha **16/05/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 630** en fecha **24/05/2024**, que declaro **SIN LUGAR** el escrito de Oposición Interpuesto y, por tanto, **CONCEDE** el registro de la marca **"DAKAR",** solicitud N° 2011-014848, en clase 38 Nacional y 16 Internacional, a la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR**.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la

BOLETÍN TERRERO

Resolución N° **278** de fecha **03/04/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha **29/04/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° **641**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2025** de **fecha 29/04/2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **30/04/2025** hasta el día **21/05/2025,** ambas fechas inclusive.

---

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 19/08/2011, mediante trámite **N° 2011-014848**, la sociedad mercantil Francesa **PARIS DAKAR.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca: "DAKAR"**, en clase 16 Internacional, para distinguir: "Material impreso, material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), posters, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, prospectos, folletos (brochures), almanaques, artículos de escritura, grabados o litografías artísticas, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas, dibujos".

En fecha 13/12/2011, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA LA PUBLICACIÒN** de la marca, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de la misma, ejerza el derecho a la **OPOSICIÒN** de los registros.

En fecha 31/05/2012, la apoderada de la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC,** interpone **ESCRITO DE OPOSICIÓN** al registro de la marca arriba indicada.

BOLETÍN TERRERO

En fecha 07/09/2012, la apoderada de la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR,** interpone escrito de Contestación a la Oposición antes mencionada.

En fecha 16/05/2024, mediante Resolución Nº **326**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº **630** en fecha **23/05/2024,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, la oposición interpuesta y, por tanto, concede el registro de la marca a la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR**.

En fecha 13/06/2024, la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC**, en lo adelante "La Recurrente Opositora" interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 30/04/2025, mediante Resolución Nº **278** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº **641** en fecha **29/04/2025,** 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 20/05/2025, La Recurrente Opositora ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, en su escrito señala, lo siguiente:

BOLET & TERRERO

"Mi representada dentro de la oportunidad legal correspondiente presentó Recurso de Reconsideración en contra de la concesión de la marca correspondiente a la solicitud **N° 2011-014848** de fecha **19/08/2011** presentada por la empresa PARIS – DAKAR., en los siguientes términos: **TIPO DE MARCA: M-MARCA DE PRODCUTO; MODALIDAD: M-MIXTA; CLASE: 16 INTERNACIONAL; NOMBRE: DAKAR; Distingue:** "Material impreso, material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), posters, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, prospectos, folletos (brochures), almanaques, artículos de escritura, grabados o litografías artísticas, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas, dibujos", toda vez que la marca solicitad y concedida mediante Resolución Nª 630 de fecha 16/05/2024, publicada en Boletín de la Propiedad Industrial Nª 630 de fecha 24/05/2024, presenta similitudes con una serie de marcas preexistentes, propiedad de mi representada lo cual podría inducir a error o confusión al público consumidor.

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la oposición a la marca solicitada por la empresa PARIS – DAKAR, escrito de oposición interpuesto en fecha 31 de mayo de 2012, mi representada era (y sigue siendo) titular de una serie de marcas legales y similares a la solicitada, incluyendo la Clase 16 Internacional: REGISTRO: P278153; FECHA 30/03/2017; INSCRIPCION: 2006-018139; TIPO DE REGISTRO: M – MARCA DE PRODUCTO; CLASE: 16 INTERNACIONAL; MODALIDAD: D-DENOMINATIVA; NOMBRE: DAKA.

Mediante oposición presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente, y mediante el recurso de

BOLET & TERRERO

reconsideración interpuesto, el cual fue declarado Sin Lugar mediante resolución Numero 278, publicada en el Boletín 641, mi representada alego su legítimo interés para solicitar a ese Despacho del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la no concesión del registro de la marca "DAKAR" solicitada por la Sociedad Mercantil PARIS – DAKAR., solicitud: Nª 2011-014848 por encontrarse tal solicitud de marca incursa en las causales de irregistrabilidad en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

De acuerdo a la norma transcrita, mi representada alego en el referido recurso de reconsideración lo siguientes: *"En el presente caso, la marca registrada de la cual es titular mi representada está compuesta por un palabra y este Despacho permitió el registro de otra marca que mantiene el mismo elemento central y que al ser pronunciada, el o los sonidos se confunden con los que se emiten cuando es pronunciada la marca propiedad de mi mandante, provocando el riesgo que el consumidor asocie o confunda a una con la otra..."* toda vez que se considera que una marca es similar o semejante a otra, cuando el consumidor pueda confundirse con otra que ya se encuentre registrada, o bien, ya haya iniciado el proceso de registro (es decir, quien primero solicita una marca, tiene preferencia); y que el signo solicitado encuadra dentro de la disposición legal anteriormente transcrita, toda vez que ambas marcas: MARCA: DAKA, solicitada previamente, actualmente registrada y la CONCEDIDA en el Boletín 630 MARCA: "DAKAR" mediante Resolución Numero 326, son CASI IDENTICAS desde el punto de vista fonético lo que puede generar confusión."

BOLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA

Es importante destacar, que la función principal de una marca, es identificar el origen de los productos, servicios o actividades, así pues, en la Resolución 120 de fecha 29/03/2007, publicada en el boletín 486, Tomo III, Pág. 153 señala:

> *"La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo (...) La causal de la irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro, evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.".*

Que, la confundibilidad entre marcas, colisiona también contra el principio de lealtad comercial transparencia que deben regir en el comercio, pues en el registro marcario priva preferentemente la tutela al concepto "pro consumitore", y es a quien se debe proteger en esta circunstancia.

Que, se hace imposible la coexistencia pacífica de marcas similares en el mercado susceptibles de provocar peligrosas confusiones en la intención del público consumidor, dado que se estaría violando flagrantemente disposiciones prohibitivas de Registro consagras en la Ley de Propiedad Industrial.

POLLET & TERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA
VISTO BUENO

Que, el Registrador violó el derecho de prelación, por cuanto que sus marcas son de antigua data.

Que, en las negativas de las oposiciones, hubo vicios de inmotivación, por considera que no se explicó de manera individualizada en las resoluciones las negativas de las Oposiciones interpuestas.

Que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), transgredió los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], al no permitir la inscripción de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada, en virtud de los argumentos explanados por La Recurrente Opositora, considera pertinente analizar los hechos denunciados, a los fines de establecer, sí la decisión emanada por el órgano registral, corresponde al caso que nos ocupa y, por tanto, es conforme a derecho.

En este sentido, tenemos que los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, disponen 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, así como las que puedan prestarse a confusión con otra marca ya registrada que induzca a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

[2] Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10/12/1956

BOLET & TERCERO

En el presente caso, se observa que entre ambas marcas: **"DAKA"** (registrada) vs **"DAKAR",** (solicitada y concedida), en clase 38 Nacional y 16 Internacional, respectivamente, existen semejanzas gráficas como fonéticas, diferenciándose solo por la letra **"R"**.

En este sentido, se aprecia que dicha consonante, no produce una distinción marcada en su pronunciación o acentuación, con la marca previamente registrada, por lo que esta Alzada, desestima el criterio pronunciado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Cabe resaltar, que en lo que respecta al destino de las marcas solicitadas, se observa que, se encuentran en la misma clase 16 internacional, lo cual, hace imposible la coexistencia pacífica de las mismas en el mercado, toda vez que son susceptible de provocar confusión en el público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de la marca.

Resumiendo lo planteado, se evidencia que la marca concedida incurre en las disposiciones prohibitivas de registro, previstas en la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en los numerales 11 y 12 del artículo 33 *ejusdem*, las cuales son de orden público y cuyo objeto es proteger el interés .

Por todo lo expresado en párrafos anteriores, esta Alzada forzosamente concluye que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no es conforme a derecho, toda vez que, se evidencia que, en el caso de marras, existe identidad gráfica, fonética y

BOLET & TERRERO

conceptual, lo que induce al riesgo de confusión con la marca registrada, circunstancias estas que contravienen con lo previsto en 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 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública[3] 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 **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **panameña "DAKA USA INC."**,

SEGUNDO: REVOCA la Resolución N° **278** de fecha 03/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha **29/04/2025,** que declaró **SIN LUGAR** la Oposición Interpuesta.

TERCERO: NIEGA el registro de la Marca: **"DAKAR"**, correspondiente a la solicitud **N° 2011-014848**, en clase 38

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

BLET & TERRERO

Nacional y 16 Internacional, por la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR.**

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.914 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.724 Extraordinario de esa misma fecha

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

BOLET & TERRERO

SAPI
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

PÁGINA INUTILIZADA

BOLETÍN PRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de
COMERCIO NACIONAL

Ministerio del Poder Popular de COMERCIO NACIONAL
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual
SAPI Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69 **Boletín N° 646**

Tomo 16/22 **Tomo XVI / XXII**

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

ÍNDICE

TOMO XVI
(Continuación)

Recursos Jerárquicos. . . . . Pág. 02

Notificación de solicitudes de Agilización de Trámite por Recursos Jerárquico. . . . . Pág. 36

(Sección de Patentes)

Orden de Publicación en Prensa de Solicitudes de Patentes de Invención. . . . . Pág. 48

Orden de Publicación en Prensa de Solicitudes de Patentes de Dibujo Industrial . . . . . Pág. 49

Solicitudes de Patentes de Invención Devueltas por Examen de Forma . . . . . Pág. 50

Solicitudes de Patentes de Modelo Industrial Devueltas por Examen de Forma . . . . . Pág. 52

Solicitudes de Patentes de Dibujo Industrial Devueltas por Examen de Forma . . . . . Pág. 54

Solicitudes de Patentes de Invención Devueltas por Examen de Fondo . . . . . Pág. 55

Patentes de Invención Concedidas . . . . . Pág. 57

Patentes de Modelo Industrial Concedidas. . . . . Pág. 71

Solicitudes de Patentes de Invención Publicadas a Efecto de Oposiciones. . . . . Pág. 79

Solicitudes de Patentes de Modelo Industrial Publicadas a Efecto de Oposiciones . . . . . Pág. 82

Prórrogas Aprobadas . . . . . Pág. 83

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 0 8 5

Caracas, 24 SEP 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/05/2025, la ciudadana **EUCARIS DEL CARMEN ALCALÁ GUTIÉRREZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-17.916.281, Abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 131.745, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **PROMOTORA APONGUAO S.A, INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la Resolución **N° 273** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha **29/04/2025,** donde fue declarado SIN LUGAR, el **Recurso de Reconsideración** Interpuesto contra la Resolución **N° 1425**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 619** en fecha **25/11/2022**.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **273** de fecha **26/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha

BOLETÍN TERRERO

29/04/2025, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° **641**, de **fecha 25/02/2025,** fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2025** de **fecha 29/04/2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **30/04/2025** hasta el día **21/05/2025,** ambas fechas inclusive.

---

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

POLET & TERRERO

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 02/04/2001, mediante trámite **N° 2001-005346**, la sociedad mercantil **FABRICA DE BARQUILLAS LA FLORIDA, C.A.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca: "FLORIDA MAXI"**, en clase 30 Internacional, para distinguir: *"Harinas, preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, helados comestibles, levaduras, polvos para esponjar, barquillas."*

En fecha 11/11/2002, mediante publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 453** de fecha 11/11/2002, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de la marca correspondiente a la solicitud antes mencionada, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de las mismas, ejerza el derecho a la **OPOSICIÓN** de los registros.

En fecha 07/01/2003, el apoderado de la sociedad mercantil **PROMOTORA APONGUAO S.A,** interpone **ESCRITO DE OPOSICIÓN** al registro de la marca arriba indicada.

BOLET & TERRERO

En fecha 11/04/2003, la apoderada de la sociedad mercantil **FABRICA DE BARQUILLAS LA FLORIDA, C.A.,** interpone escrito de Contestación de Oposición.

En fecha 05/10/2016, la apoderada de la sociedad mercantil **PROMOTORA APONGUAO S.A,** interpone Escrito de Ratificación de Oposición.

En fecha 28/11/2022, mediante Resolución N° **1425** de fecha 04/11/2022, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **619** en fecha **25/11/2022,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR,** el Recurso de Reconsideración y **CONCEDE,** el registro de la marca: "FLORIDA MAXI" Y (DISEÑO), solicitud N° 2001-5346, en clase 30 internacional, solicitada por la sociedad mercantil **FABRICA DE BARQUILLAS LA FLORIDA, C.A.,**

En fecha15/12/2022, la apoderada de la sociedad mercantil **PROMOTORA APONGUAO S.A,** en lo adelante La Recurrente Opositora interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29/04/2025, mediante Resolución N° **273** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025,** 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 20/05/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito señala, lo siguiente:

Mi representada y recurrente tiene interés personal, legítimo y directo para interponer el presente Recurso Jerárquico contra la Resolución Administrativa Nro.- 273, por cuanto es titular de la marca FLORIDA, según los registros marcarios vigentes y solicitudes de registro de marcas previas, las cuales están indicadas a continuación: (FLORIDA, CLASE 29/30/31, REGISTRO F-68644).

Ciudadano Ministro, sustentan el registro de la Propiedad Industrial la inadmisibilidad del recurso de reconsideración interpuesto en fecha 15 de diciembre del 2022, con base a los siguientes argumentos:

"(..) Es preciso resaltar que ha sido criterio reiterado por la doctrina y la Jurisprudencia del derecho marcario, ***que la semejanza o identidad de las palabras que titulan las marcas no es suficiente,*** *sino que juega acá un papel preponderante los productos, servicios o actividades distinguidos por los signos; tomando en consideración sus clases. (...) (Negrillas y subrayado agregado propio).*

(...) En este orden, es necesario considerar, si existe analogía entre los productos, servicios o actividades distinguidas por los signos solicitados y lo de los signos oponentes, ahora bien, como resultado de un nuevo análisis comparativo de los

BOLET & TERRERO

> *signos solicitados,* ***no generarían un riesgo de confusión entre los consumidores, ya que van dirigidas a un consumidor informado*** *(...) (Negrillas y subrayado agregado propio).*
> *(...) estamos ante productos, servicios y actividades distintas, que no admiten la posibilidad de ser intercambiables para las mismas finalidades* ***ya que utilizan canales de distribución y venta disimiles, que no son complementarios ni se usan conjuntamente (...)*** *(Negrillas y subrayado agregado propio).*

Ahora bien, la Resolución aquí recurrida, no establece comparación alguna entre los signos objeto de la controversia, debido a que solo limita sus argumentos a la parte del distingue de la marca y a la capacidad del consumidor informado para adquirir el producto de su preferencia.

Es importante analizar el caso concreto y que se verifique si existen similitudes de los signos en conflicto, para luego analizar el punto referido a la conducta del consumidor.

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente administrativo del caso, los alegatos esgrimidos por La Recurrente Opositora, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

La Recurrente, centra su denuncia en la transgresión al derecho de prelación y preferencia de registro, el cual

BOLET & TERRERO

afirma que le asiste, indicando al efecto que tramitó la solicitud de marca antes que su competidor, circunstancia ésta, que aduce al indicar que el órgano registral no evaluó.

Tal aseveración, hace apreciar que la administración de marca, en su momento, no tomó en cuenta esta circunstancia, a los fines de otorgar el registro de la marca.

Asimismo, alegó que tanto la marca de La Recurrente Opositora y la solicitada, son idénticas y, por lo tanto, el público consumidor se puede confundir por su parecido gráfico y fonético, así como por las semejanzas en sus imágenes, lo cual, puede trasmitir erróneamente la idea que La Recurrente Opositora, está lanzando un nuevo producto.

A los fines de resolver la denuncia alegada por La Recurrente Opositora, esta Alzada, considera oportuno traer a colación, lo previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial[2], que establece:

> "***Artículo 33.*** *No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:*
>
> *...Omissis...*
>
> *11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.".*

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

BOLET & TERRERO

Del artículo antes señalado, se desprende la existencia de dos (2) supuestos de hecho, a los fines de no permitir el registro de una marca, los cuales son:

a- Parecido fonético y

b- Parecido gráfico.

De igual forma, cabe destacar, que la Doctrina y la Jurisprudencia **apuntan a un tercer elemento de similitud**, que es la identidad o parecido en "el producto asociado a la marca".

En el presente caso, los conjuntos marcarios comparados entre sí, consistentes en los signos **"FLORIDA"**, versus **"FLORIDA MAXI"**, se aprecia a simple vista que, existe en el primero de los términos similitud entre ambos, tanto gráfica como fonéticamente, destacando que el segundo término **"MAXI"**, no aporta fuerza distintiva suficiente, a los fines de diferenciarse de su competidora.

Siguiendo con este orden de ideas, para verificar si las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, se debe constatar entre ellas sí, el destino marcario es idéntico o hacen complementariedad los productos asociados a las marcas en conflicto.

En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina, señala que, para efectos de declarar la negativa de concesión del registro, no es suficiente, la identidad gráfica y fonética, sino

ROLET & TERRERO

que también debe presentarse identidad o complementariedad en el uso de la marca.

En este sentido, al verificarse que las marcas en conflictos establecen canales de distribución y comercialización disímiles entre sí, toda vez que se dedican a productos distintos, en consecuencia, el público consumidor no puede incurrir en error al establecer la procedencia empresarial de la marca.

Ahora bien, en el presente caso estamos ante signos marcarios que distinguen **productos de diferentes destinos**, una referente a: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca sucedáneos del café, entre otros, y la otra referente a: Harinas, preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería, helados, comestibles, levaduras, polvos para esponjar, barquillas.

De lo anterior, al evidenciarse destinos marcarios distintos y que no son complementarios entre sí, se concluye que ambas marcas pueden subsistir en el mercado, sin riesgo de confusión. Así se decide.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Alzada, concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y por tanto concluye que dicho órgano registral actuó conforme a derecho por lo que ratifica en todas sus partes la decisión impugnada. Así se declara.

BOLET & TERRERO

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 Pública[3] 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 **EUCARIS DEL CARMEN ALCALA GUTIERREZ,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 17.916.281, Abogada en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 131.745, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **PROMOTORA APONGUAO S.A**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[4] 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 de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLET & TERRERO

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

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.714, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

BOLETÍN GUERRERO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
CONSULTORÍA JURÍDICA
VISTO BUENO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 086

Caracas, 24 SEP 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/05/2025, la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-14.020.917, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.888 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3479, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil estadounidense **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la **Resolución N° 294** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha **29/04/2025,** que declara **INADMISIBLE,** el **Recurso de Reconsideración** Interpuesto contra la Resolución **N° 4043,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 395** en fecha **10/10/1995**, que a su vez **NIEGA** el registro de la **marca: "BUGS BUNNY",** solicitada por la sociedad mercantil estadounidense **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.,** mediante el trámite N° 1989-014530 en clase 39 Nacional e Internacional, para distinguir: Artículos de vestir, sombreros y calzados.

POLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **294** de fecha **26/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha **29/04/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], 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° **641**, de **fecha 25/02/2025,**

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLET & TERRERO

fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2025** de **fecha 29/04/2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **30/04/2025** hasta el día **21/05/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 28/09/1989, mediante trámite **N° 1989-014530**, la sociedad mercantil estadounidense **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca: **"BUGS BUNNY"**, en clase 39 Nacional e Internacional, para distinguir: Artículos de vestir, sombreros y calzados.

En fecha 10/10/1995, mediante Resolución N° **4043**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **395,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), NIEGA la solicitud anteriormente.

En fecha 01/11/1995, la apoderada de la sociedad mercantil estadounidense **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.,** en lo adelante, La Recurrente, ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

BOLET & TERRERO

En fecha 29/04/2025, mediante Resolución N° **294** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **INADMISIBLE,** el Recurso de Reconsideración y CONFIRMA en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 20/05/2025, La Recurrente, ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito señala, lo siguiente:

> "La declaratoria de inadmisibilidad y confirmación de la negativa publicada mediante la Resolución N° 294, de fecha 26 de marzo de 2025, publicado en el Tomo XIX, pagina 42 a 45, del BPI No. 641, de fecha 29 de abril de 2025, vigente a partir del 30 de abril de 2025, se fundamenta en el falso supuesto de hecho de la falta de cualidad para actuar en la vía recursiva ante el SAPI de la ratificante, al no haber cumplido con los extremos legales que la legislación vigente exige en materia de representación, lo cual impugno en el presente escrito, en virtud de las razones de hecho y de derecho que a continuación detallo:
>
> VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE DERECHO. Es el caso Ciudadano Ministro, que el Boletín de la Propiedad Industrial N° 641, de fecha 29 de abril de 2025, emitido por el SAPI, mediante Resolución Nª 294 se configuro el vicio del falso supuesto de hecho, al no tomar en cuenta, al momento de

BOLET & TERRERO

emitir la decisión, que Yo, la ciudadana MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA, titular de la cedula de identidad No. 14020917, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo número 85.888 y Agente de la Propiedad Industrial No. 3479 en mi condición de ratificante, contaba y cuento con las facultades de representación que me permitían interponer ese tipo de recurso y acciones.

Lo anterior, queda suficientemente demostrado tomando en cuenta que mediante documento de Sustitución de Poder que reposa en las oficinas del SAPI y registrado en el Cuaderno de Poderes manejado por ese digno Despacho (SAPI) bajo No. 2009-000441 con fecha de presentación el 26 de febrero de 2009, el cual se acompaña en copia simple marcada "D", mediante lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

> *"En el Registro de la Propiedad Industrial se llevará un Cuaderno de Poderes donde se depositarán, de forma sucesiva y numerada,* ***los poderes presentados por los interesados para acreditar su mandato ante la Oficina****."*

De la misma manera, y como ya se indicó ut supra, en el respectivo escrito de **RATIFICACION DE RECURSO DE RECONSIDERACION A LA SOLICITUD CON RESOLUCION A OBSERVACUIONES N°1989-015430 – BOLETIN 588** presentado ante el SAPI en fecha 14 de enero de 2019, el cual se acompaña al presente en copia simple marcado "E", se indica claramente en el identificación de la sociedad (mi mandante) y mis datos como apoderada, el Poder al que hago mención y que me otorga las facultades para actuar bajo el No. 2009-000441.

BOLET & TERRERO

Es importante destacar y hacer mención, a que dicho escrito no se refleja en la Consulta Administrativa de Marcas de la plataforma WEBPI (http://www.webpi.sapi.gob.ve/) del SAPI se adjunta marcada con la letra "B", para el registro de la siguiente marca, siendo esto un grave error administrativo por parte de la Oficina de Registro de Venezuela en Materia de Propiedad Intelectual – SAPI ya contaba con Poder que acreditaba mi actuación.".

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento capital de la Recurrente, es afirmar que estaba actuando conforme a derecho, toda vez que la ratificación del Recurso de Reconsideración, conlleva a la convalidación del mismo, y, por tal razón, hace ver, que es válida su actuación.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, es importante conocer el presupuesto jurídico que refiera a la cualidad del particular interesado o su apoderado legal, a los fines de interponer cualquier solicitud ante la administración pública.

Al respecto, los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establecen:

> ***"Artículo 48.*** *- El procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada, mediante solicitud escrita, o de oficio.*
> ..."

BOLET&TERRERO

> **"Artículo 49.** *Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:*
>
> *(Omisis)*
>
> 2. ***La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actué como su representante*** *con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y numero de la cedula de identidad o pasaporte;" ...*
>
> *(Omisis)*
>
> 6. ***Cuales otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias; ...***
> *(Resaltado y Subrayado que destaco).*

De lo anteriormente señalado, se observa con meridiana claridad que, el procedimiento administrativo se inicia a solicitud de parte interesada o, de oficio, en el primer caso, que es el que nos interesa resolver, ambas disposiciones normativas son bien claras en establecer que debe ser interpuesto por persona interesada.

En este sentido la doctrina y jurisprudencia en la materia es conteste en establecer que **será persona interesada, toda aquella que demuestre un interés personal, legítimo y directo** o, en su defecto, algún Apoderado o Representante Legal que, funja como su intermediario ante la administración, debidamente acreditado para tal fin.

BOLET & TERRERO

El colorario anterior, se ve igualmente reflejado en el **Artículo 2** de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual citamos:

> ***Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por si o por medio de su representante**, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declaren, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo"*
> *(Resaltado nuestro).*

Bajo este contexto, se aclara el punto sobre el interés personal, legítimo y directo que debe acompañar toda solicitud o petición dirigida ante la administración pública, así como también, la debida acreditación del representante o autorizado legal por el particular interesado.

Siguiendo en este orden de ideas, es pertinente que esta Alzada verifique la cualidad de quien representa al solicitante y, realizada como fue en este caso, se constató en las actas que conforman el expediente administrativo, que las personas que consignaron los escritos de ratificación, no poseen la acreditación respectiva del solicitante del signo.

Resumiendo lo planteado, se observa que para llevar a cabo las actuaciones ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es indispensable que la representación del solicitante, se demuestre mediante poder o en su defecto, podrá hacerse representar según lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley Orgánica de

BOLET & TERRERO

Procedimientos Administrativos, por el abogado que se designe en la petición o en el recurso interpuesto ante la Administración, en cuyo caso la rúbrica del autorizado y del solicitante, deberán estar estampadas ambas en el escrito de ratificación.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Alzada, concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). 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 Pública[2] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil estadounidense **WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.**

BOLET & TERRERO

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

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[3] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.764, Extraordinario de esa misma fecha

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLET & TERRERO

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 087

Caracas, 24 SEP 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/05/2025, la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.888 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3479, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa española **PESCANOVA ESPAÑA SL, INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** contenido en la **Resolución N° 285** de fecha 03/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 641** en fecha **29/04/2025,** que declaró **INADMISIBLE,** el **Recurso de Reconsideración,** Interpuesto contra la Resolución **N° 882**, de fecha 24/10/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 625** en fecha **20/11/2023**, la cual, **NEGÓ** el registro de la marca comercial "PESCANOVA", inscripción N° 2005-25325, solicitada por la empresa española **PESCANOVA ESPAÑA S.L..**

BOLET & TERRERO

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo, contenido en la Resolución N° **285** de fecha **03/04/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha **29/04/2025**, 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, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II
ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

[1] **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.

BOLETÍN TERRERO

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **641**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2025** de **fecha 29/04/2025.**

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **30/04/2025** hasta el día **21/05/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

III
ANTECEDENTES

En fecha 15/11/2005, mediante trámite **N° 2005- 025325**, la sociedad mercantil española **PESCANOVA ESPAÑA SL.,** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca: "PESCANOVA"**, en clase 46 Internacional, para distinguir: "Establecimiento comercial destinado al procesamiento de conservas a base de carne, pescado, aves y caza, alimentos congelados a base de carne, pescado, aves y caza no incluidos en otras clases, pescado y su comercialización".

POLET & FERRERO

En fecha 17/07/2006, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de la marca, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de la misma, ejerza el derecho a la **OPOSICIÓN** de los registros. .

En fecha 05/09/2006, el ciudadano **CARLOS ASUAJE,** apoderado de la sociedad mercantil **PESCANOVA C.A.,** interpone **ESCRITO DE OPOSICIÓN** al registro de la marca arriba indicada.

En fecha 03/10/2006, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLA,** civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.307.067, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **"LLOREDA S.A.,** interpone un **ESCRITO DE ALERTA**, al registro de la marca **"PESCANOVA".**

En fecha 08/12/2006, el apoderado de la sociedad mercantil **"PESCANOVA S.A.",** interpone escrito de Contestación a la Oposición antes mencionada.

En fecha 15/12/2020, la apoderada de la sociedad mercantil española **PESCANOVA ESPAÑA S.L.,** interpone **ESCRITO DE CAMBIO DE PETICIONARIO,** ante la solicitud realizada por la sociedad mercantil **PESCANOVA, S.A.,**

BOLETÍN TERRERO

En fecha 21/11/2023, mediante Resolución **N° 882,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 625** en fecha 20/11/2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **CON LUGAR,** la oposición interpuesta.

En fecha 12/12/2023, La Recurrente ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 29/04/2025, mediante Resolución N° **285** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025,** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **INADMISIBLE,** el Recurso de Reconsideración y CONFIRMA en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 20/05/2025, La Recurrente, ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV
FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, en su escrito señala, lo siguiente:

> "La declaratoria de inadmisibilidad y confirmación de la negativa publicada mediante la Resolución N° 285, de fecha 03 de abril de 2025, publicada en el Tomo XVIII, página 95 a 97, del BPI No. 641, de fecha 29 de abril de 2025, vigente a partir del 30 de abril de 2025, se fundamente en el falso supuesto de hecho de la falta de cualidad para actuar en la

BOLET & TERRERO

vía recursiva ante el SAPI de la recurrente, al no haber cumplido con los extremos legales que la legislación vigente exige en materia de representación, lo cual impugno en el presente escrito, en virtud de las razones de hecho y de derecho que a continuación detallo.

VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE DERECHO. Es el caso ciudadano Ministro, que el boletín de la Propiedad Industrial No. 641, de fecha 29 de abril de 2025, emitido por el SAPI, mediante Resolución No. 285 se configuro el vicio de falso supuesto de hecho, al no tomar en cuenta, al momento de emitir la decisión, que la ciudadana MARIA EUGENIA RONCAYOLO MEDINA, titular de la cedula de identidad No. 143486.235, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo número 110.194 y agente de la propiedad industrial No. 10.836 en su condición de recurrente y yo, la ciudadana MARLIN ENIEDA LINARES ALLOCA, titular de la cedula de identidad No. 14020917, abogada inscrita en el I.P.S.A. bajo número 85.888 y Agente de la Propiedad Industrial No. 3479 en mi condición de solicitante, desde el 16 de diciembre de 2020, según consta de escrito de cambio de tramitante, el cual anexo marcado "D" contábamos con las facultades de representación que nos permitían interponer ese tipo de recursos y acciones.

Lo anterior, queda suficientemente demostrado tomando en cuenta que mediante Documento Poder que reposan en las oficinas del SAPI y registrados en el Cuaderno de Poderes

BOLET & FERRERO

manejado por ese Digno Despacho (SAPI) bajo los Nos. 2020-0823 con fecha de presentación el 01 de diciembre de 2020, el cual se acompaña en copia simple marcada "D" y 2024-1098 con fecha de presentación el 16 de mayo de 2024, el cual se acompaña en copia simple marcada "E", mediante lo establecido en el **Artículo 45** de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

> *"En el Registro de la Propiedad Industrial se llevará un Cuaderno de Poderes donde se depositarán, de forma sucesiva y numerada,* ***los poderes presentados por los interesados para acreditar su mandato ante la Oficina."***

Razón por la cual, se demuestra fehacientemente la cualidad de poder actuar en nombre de nuestra representada, y que para la fecha de la emisión de la Resolución 285 de fecha 03 de abril de 2025, publicada en el BPI No. 641 de fecha 29 de abril de 2025, y vigente a partir del 30 de abril de 2025, el SAPI ya contaba con Poderes que acreditaban la actuación de la recurrente MARIA EUGENIA RONCAYOLO MEDINA ya identificada, así como mi persona en calidad de solicitante.".

V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Examinados como han sido los alegatos presentados, esta Alzada pasa a pronunciarse de la siguiente manera:

BOLET & TERRERO

Se aprecia, que el escrito recursivo en jerárquico, fue interpuesto por la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, quien actúa como Apoderada Legal de la sociedad mercantil española **PESCANOVA ESPAÑA SL.**

Ahora bien, visto el carácter con el que actúa la mencionada profesional del derecho, se hace importante mencionar que las actuaciones ante la administración pública, deben ser efectuadas únicamente por todo aquel que demuestre un interés personal, legítimo y directo, o en su defecto, por un representante legal, debidamente acreditado para tal fin.

Dicho colorario, se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 2, así como en el numeral 2 del artículo 49 ejusdem, que se transcribe a continuación:

> ***Artículo 2. Toda persona interesada*** *podrá, por si o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declaren, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo" (resaltado nuestro.*

BOLET & TERRERO

> ***Artículo 49.*** *Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se deberá hacer constar:*
>
> *(Omisis)*
>
> 2. ***La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actué como su representante*** *con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y numero de la cedula de identidad o pasaporte;" (Resaltado Nuestro).*

Ahora bien, de la revisión exhaustiva de los documentos que reposa en el expediente administrativo, así como de los cuadernos de poderes y del Sistema Automatizado, se evidencia que efectivamente, no consta que los ratificantes, detente cualidad legal que le acredite para actuar en nombre y representación de los titulares de los signos solicitados.

En materia de representación y mando tenemos que, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, ha dispuesto en su Artículo 25, textualmente lo siguiente:

> ***"Artículo 25.*** *Cuando no sea expresamente requerida su comparecencia personal, los administrados podrán hacerse representar y, en tal caso, la administración se entenderá*

BOLET & TERRERO

con el representante designado".

Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial[2], estipula en su artículo 71, numeral 2, literal b, lo siguiente:

> ***"Artículo 71.-** Todo el que pretenda obtener el registro de una marca, deberá llenar los siguientes requisitos:*
>
> *(...Omissis...)*
>
> *2°) Acompañar a la solicitud:*
>
> *(...Omissis...)*
>
> *b) el poder legalmente otorgado, si la solicitud se hiciere por medio de apoderado, o indicar la fecha de su presentación y el número que le corresponda en el Cuaderno de Poderes, si hubiere sido anteriormente presentado a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial con motivo de otra solicitud."*

En concordancia con lo anterior, el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

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

BOLET & TERRERO

> ***"Artículo 150.-*** *Cuando las partes gestionen en el proceso civil por medio de apoderados, estos deben estar facultados con mandato o poder.".*

Aunado a lo previsto por las dispositivas legales *in commento*, la doctrina Administrativa, ha expuesto que: *"Los interesados pueden participar en el procedimiento en dos formas: personalmente o mediante un representante esta representación puede acreditarse y particularmente, mediante poder otorgado con las formalidades del Código de Procedimientos Civil" (Bremer Carias, Allan. 1982. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Pág. 266 y 267. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas)*.

Conforme a lo anterior, es pertinente señalar que esta Alzada al verificar la cualidad de quien representa al solicitante, se puede constar que las personas que consignaron los escritos de ratificación, no poseen poder del solicitante del signo.

Resumiendo lo planteado, se observa que para llevar a cabo las actuaciones ante la administración pública, es indispensable que la representación del interesado, se demuestre mediante poder o en su defecto, el administrado podrá hacerse representar según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,

BOLET & TERRERO

por el abogado que se designe en la petición o en el recurso interpuesto ante la Administración, en cuyo caso, la rúbrica del autorizado y del solicitante, deberán estar estampadas ambas en el escrito de ratificación. Así se declara.

En virtud de la decisión anterior, se hace inoficioso resolver los argumentos de fondo del asunto.

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 Pública[3] en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA,** venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil Española **PESCANOVA ESPAÑA SL.**

---

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

BOLET & TERRERO

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes, el Acto Administrativo recurrido.

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 Administrativa[4] concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
DESPACHO DEL MINISTRO

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto Nº 4.814, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. Nº 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

[4] **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
VISTO BUENO
CONSULTORÍA JURÍDICA

BOLET & FERRERO

OFICIO N° 084/2025

DEVOLVER SELLADO Y FIRMADO

Caracas, 14/07/2025

Ciudadano:
LUIS FRANCISCO ELÍAS
Representante Legal
LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICALS, C.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerárquico
Solicitud N° 2002-007187 (SAPI),
Marca SELENE

Me dirijo a usted, en atención a su comunicación sin número de fecha 10/10/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que en fecha 17/05/2002, su representada presentó la solicitud de Registro de la marca **SELENE**, en Clase 16 Internacional, para distinguir: papel, cartón, productos de imprenta, folletos, revistas y papelería, mediante inscripción número 2002-007187, la cual fue **NEGADA** por Resolución **N° 1846,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 461 de fecha 19/12/2003, emanada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** bajo este contexto cumplió con los recursos administrativos respectivos y desde el año 2005, está en la espera de la decisión correspondiente, razón por la cual **SOLICITA IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO** con relación al Recurso Jerárquico interpuesto ante este órgano ministerial en fecha 30/11/2005.

Sobre el particular, este órgano consultor, una vez visto y analizadas las actas que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso *in commento*, es improcedente jurídicamente su solicitud, toda vez que, se configuró **LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, en virtud que desde el año 2005, está en espera de decisión, con lo cual han transcurrido diecinueve años (19) años con ocho (8) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el Recurso Jerárquico, evidenciándose que la Administración no dio respuesta dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], conforme lo señalan los artículos siguientes:

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

BOLETÍN FORENSE

> "***Artículo 4.*** *En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. …"*
>
> ***Artículo 91.*** *El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación."* (Cursiva y resaltado nuestro)

De los artículos citados, se desprende que la Administración, tiene un lapso de noventa (90) días para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que **OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO**, o denegatoria tácita de la Administración.

En razón de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la Administración que, por disposición de Ley, ha expirado su momento histórico de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso administrativo en vía judicial o en el *caso en marras* solicitar ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted,

Atentamente,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA

PATRICIA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.797 de fecha 27/03/2023
G.O.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha

PG/CP.-
Referencia: OCT011
Con copia: al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

BOLETÍN TERRERO

Distrito Capital, Caracas, Av. Urdaneta, esquina de Pelota a Ibarras, Edificio Central, Piso 08.
Rif: G-200128569 http://mincomercionacional.gob

OFICIO N° 085-2025

Caracas, 18-07-2025

Ciudadano:
LUIS FRANCISCO ELIAS
Representante Legal
LABORATORIOS VIVAX PHARMACEUTICA C.A.
Presente. -

Roxana Cruz
19031555
01-7-15

Asunto: Recurso Jerárquico
Solicitud N° 2003-002869 (SAPI),
Marca DINALER

Me dirijo a usted, en atención a su comunicación sin número de fecha 10/10/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que su representada, presentó la solicitud de Registro de la marca **DINALER**, en Clase 5 Internacional, para distinguir: productos farmacéuticos, mediante inscripción número 2003-002869, la cual fue **NEGADA** por Resolución **N° 872,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 480 de fecha 01/08/2006, emanada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** bajo este contexto cumplió con los recursos administrativos respectivos y desde el año 2012, está en la espera de la decisión correspondiente, razón por la cual **SOLICITA IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO,** con relación al Recurso Jerárquico interpuesto ante este órgano ministerial en fecha 09/01/2012.

Sobre el particular, este órgano consultor, una vez visto y analizadas las actas que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso *in commento*, es improcedente jurídicamente su solicitud, toda vez que, se configuró **LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, en virtud que desde el año 2012, está en espera de decisión, con lo cual han transcurrido trece (13) años con seis (6) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el Recurso Jerárquico, evidenciándose que la Administración no dio respuesta dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], conforme lo señalan los artículos siguientes:

[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

> "***Artículo 4.*** *En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. …"*
>
> ***Artículo 91.*** *El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación."* (Cursiva y resaltado nuestro)

De los artículos citados, se desprende que la Administración, tiene un lapso de noventa (90) días para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que **OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO**, o denegatoria tácita de la Administración.

En razón de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la Administración que, por disposición de Ley, ha expirado su momento histórico de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso administrativo en vía judicial o en el *caso en marras* solicitar ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted.

Atentamente,

PATRICIA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.797 de fecha 27/03/2023
G.O.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA

PG/CP.-
Referencia: OCT012
Con copia: al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

BOLET & TERERO

OFICIO N° 086-2025

Caracas, 18-07-2025

Ciudadana:
ANETTE MONIKA BEYER HOLECZEK
Representante Legal
EMPRESA MAN MARKEN GMBH
Presente. -

Asunto: Recurso Jerárquico
Solicitud N° 2004-020946 (SAPI),
Marca MAN

Me dirijo a usted, en atención a su comunicación sin número de fecha 27/11/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que en fecha 02/12/2004, su representada presentó la solicitud de Registro de la marca **MAN**, en Clase 7 Internacional, para distinguir: máquinas y maquinas-herramientas; motores, acoplamientos y órganos de transmisión, instrumentos agrícolas e incubadoras de huevos, a través de inscripción número 2004-20946, la cual fue **NEGADA** por Resolución **N° 489,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 478 de fecha 17/04/2006, emanada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** posteriormente en fecha 15/09/2015, su representada solicita modificación de Cambio de Titular, a su vez en fecha 01/02/2016, solicita modificación del Agente tramitante, acto seguido el referido Servicio Autónomo mediante Resolución **N° 1013,** Tomo 16, página 54, de fecha 21/09/2022, niega el Recurso de Reconsideración, finalmente interpone Recurso Jerárquico en fecha 13/10/2022, fecha en la que su representada está en espera de la decisión correspondiente, razón por la cual **SOLICITA PRONUNCIAMIENTO** respectivo

Sobre el particular, este órgano consultor, una vez visto y analizadas las actas que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso *in commento*, es improcedente jurídicamente su solicitud, toda vez que, se configuró **LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, en virtud que desde el año 2022, está en espera de decisión, con lo cual han transcurrido dos (2) años con nueve (9) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el Recurso Jerárquico, evidenciándose que la Administración no dio respuesta

7-8-2025

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL VISTO BUENO

dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], conforme lo señalan los artículos siguientes:

> *"**Artículo 4.** En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. …"*
>
> ***Artículo 91.** El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación."* (Cursiva y resaltado nuestro)

De los artículos citados, se desprende que la Administración, tiene un lapso de noventa (90) días para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que **OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO**, o denegatoria tácita de la Administración.

En razón de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la Administración que, por disposición de Ley, ha expirado su momento histórico de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso administrativo en vía judicial o en el *caso en marras* solicitar ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted,

Atentamente,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA

PATRICIA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.797 de fecha 27/03/2023
G.O.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha

PG/.-MSC
Referencia: NOV019
Con copia: al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

OFICIO N° 087-2025

Caracas, 18-07-2025

Ciudadana:
ANETTE MONIKA BEYER HOLECZEK
Representante Legal
EMPRESA LIEBHERR INTERNATIONAL AG
Presente. -

Asunto: Recurso Jerárquico
Solicitud N° 2004-19088 (SAPI),
Marca: LIEBHERR

Me dirijo a usted, en atención a su comunicación sin número de fecha 05/02/2025, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que en fecha 09/11/2004, su representada presentó la solicitud de Registro de la marca **LIEBHERR**, en Clase 11 Internacional, para distinguir: equipos enfriadores y congeladores; sistemas de aire acondicionado; gabinetes para vino con aire acondicionado; sistemas de gabinetes para bebidas en particular para deshelar; sistemas humidificadores, entre otros, mediante inscripción número 2004-19088, la cual fue **NEGADA** por Resolución **N° 489,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 478 de fecha 17/04/2006, emanada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** bajo este contexto interpuso Recurso de Reconsideración en fecha 17/05/2006, el cual quedo pendiente por examen de fondo y por publicar decisión, la cual fue efectuada el 16/11/2018, posteriormente el 23/09/2022, mediante Resolución **N° 939,** Tomo 18, página 80, de fecha 06/09/2022, confirma la negativa de la marca, finalmente interpone Recurso Jerárquico en fecha 13/10/2022, fecha en la que su representada está en espera de la decisión correspondiente, razón por la cual **SOLICITA PRONUNCIAMIENTO** respectivo.

Sobre el particular, este órgano consultor, una vez visto y analizadas las actas que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso *in commento*, es improcedente jurídicamente su solicitud, toda vez que, se configuró **LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, en virtud que desde el año 2022, está en espera de decisión, con lo cual han transcurrido dos (2) años con nueve (9) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el Recurso Jerárquico, evidenciándose que la Administración no dio respuesta dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos

BOLIT & PEREZ O

Administrativos[1], conforme lo señalan los artículos siguientes:

> "***Artículo 4.*** *En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. …"*
>
> ***Artículo 91.*** *El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación."* (Cursiva y resaltado nuestro)

De los artículos citados, se desprende que la Administración, tiene un lapso de noventa (90) días para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que **OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO**, o denegatoria tácita de la Administración.

En razón de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la Administración que, por disposición de Ley, ha expirado su momento histórico de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso administrativo en vía judicial o en el *caso en marras* solicitar ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted,

Atentamente,

PATRICIA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.797 de fecha 27/03/2023
G.O.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA

PG/IP
Referencia: FEB004
Con copia: al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

VISTO BUENO

BOLET & TERRERO

OFICIO N° 088 - 2025

Caracas, 18 - 07 - 2025

Ciudadano:
ENRIQUE JOSE CHEANG VERA
Representante Legal
EMPRESA CHEMOTECNICA S.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerárquico
Solicitud N° 2002-006997 (SAPI),
Marca DEPE

Me dirijo a usted, en atención a su comunicación sin número de fecha 22/05/2025, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que su representada, presentó la solicitud de Registro de la marca **DEPE**, en Clase 5 Internacional, para distinguir: preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinas, mediante inscripción número 2002-006997, la cual fue **NEGADA** por Resolución **N° 1846,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 461 de fecha 19/12/2003, emanada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** bajo este contexto cumplió con los recursos administrativos respectivos y desde el año 2005, está en la espera de la decisión correspondiente, razón por la cual **SOLICITA CONTINUIDAD DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO,** con relación al Recurso Jerárquico interpuesto ante este órgano ministerial en fecha 07/12/2005.

Sobre el particular, este órgano consultor, una vez visto y analizadas las actas que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso *in commento*, es improcedente jurídicamente su solicitud, toda vez que, se configuró **LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, en virtud que desde el año 2005, está en espera de decisión, con lo cual han transcurrido veinte (20) años con siete (7) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el Recurso Jerárquico, evidenciándose que la Administración no dio respuesta dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], conforme lo señalan los artículos siguientes:

[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 CONSULTORÍA JURÍDICA BUENO

> "***Artículo 4.*** *En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. …"*
>
> ***Artículo 91.*** *El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación."* (Cursiva y resaltado nuestro)

De los artículos citados, se desprende que la Administración, tiene un lapso de noventa (90) días para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que **OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO**, o denegatoria tácita de la Administración.

En razón de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la Administración que, por disposición de Ley, ha expirado su momento histórico de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso administrativo en vía judicial o en el *caso en marras* solicitar ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted.

Atentamente,

PATRICIA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.797 de fecha 27/03/2023
G.O.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA

PG/IP
Referencia: MAY031
Con copia: al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

BOLETÍN TERRERO

OFICIO N° 089-2025

Caracas, 18/07/2025

Ciudadana:
ANETTE BEYER
Representante Legal
COMPAÑÍA PRODUCTOS MOREVEN C.A.
Presente. -

Asunto: Recurso Jerárquico
Solicitud N° 1996-017810 (SAPI),
Marca ROYAL

Me dirijo a usted, en atención a su comunicación sin número de fecha 12/12/2024, a través de la cual hace de nuestro conocimiento que su representada, presentó la solicitud de Registro de la marca **ROYAL**, en Clase 21 Internacional, para distinguir: utensilios y recipientes para uso doméstico; peines y esponjas; cepillos; material para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado, cristalería, porcelanas y loza, no comprendidas en otras clases. mediante inscripción número 1996-017810, la cual fue **NEGADA** por Resolución **N° 936,** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 454, emanada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),** bajo este contexto cumplió con los recursos administrativos respectivos y desde el año 2003, está en la espera de la decisión correspondiente, razón por la cual **SOLICITA IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO,** con relación al Recurso Jerárquico interpuesto ante este órgano ministerial en fecha 31/01/2003.

Sobre el particular, este órgano consultor, una vez visto y analizadas las actas que conforman el expediente administrativo, observa que en el caso *in commento*, es improcedente jurídicamente su solicitud, toda vez que, se configuró **LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, en virtud que desde el año 2003, está en espera de decisión, con lo cual han transcurrido veintidós (22) años con seis (6) meses, desde la fecha en que su representada INTERPUSO el Recurso Jerárquico, evidenciándose que la Administración no dio respuesta dentro del plazo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos[1], conforme lo señalan los artículos siguientes:

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

BOLETÍN TERRERO

> *"**Artículo 4.** En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. …"*
>
> ***Artículo 91.** El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro, así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días siguientes a su presentación."* (Cursiva y resaltado nuestro)

De los artículos citados, se desprende que la Administración, tiene un lapso de noventa (90) días para decidir y, en caso de no hacerlo, se entiende que **OPERÓ EL SILENCIO ADMINISTRATIVO**, o denegatoria tácita de la Administración.

En razón de lo expuesto, el solicitar, ratificar, e impulsar un Recurso ante la Administración que, por disposición de Ley, ha expirado su momento histórico de responder, resulta improcedente, quedando la responsabilidad de continuar e impulsar el proceso al interesado (administrado), a través del contencioso administrativo en vía judicial o en el *caso en marras* solicitar ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), una nueva solicitud de la marca.

Sin otro particular al cual hacer referencia, queda usted.

Atentamente,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL CONSULTORÍA JURÍDICA

PATRICIA GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL (E) DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional
Decreto N° 4.797 de fecha 27/03/2023
G.O.R.B.V. N° 42.597 de esa misma fecha

PG/ IP-
Referencia: MARZ012
Con copia: al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

BOLET & FERRERO