

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69

Boletín N° 646

Tomo 19/22

ÍNDICE

Tomo XIX / XXII

TOMO XIX (Continuación)

Recursos Jerárquicos. Pág. 02

BOLETÍN & TERRERO

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

TELÉFONOS:
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



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,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos², 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
de Comercio Nacional

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 **OPOSICIÓN**, 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 líquida, cera líquida para zapatos; jabón de sillas, shampoo para zapatos.	PINWI Clase 3 – Pulimento líquido para materiales y cromados.

En virtud de lo anterior, vista la comparación global, se desprenden las evidentes semejanzas a nivel, gráfico, 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 sílabas 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Jurisprudencia³ reiterada ha determinado lo siguiente:

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

Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia 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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 disímiles, 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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

distintos, razón por la cual, la marca solicitada no se encuentra incurso en las causales de irreregistrabilidad, 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 Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **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.**

SEGUNDO: 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

⁴ 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

presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, 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° 4.994, 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.



MIPPCON/DM-Nº 054

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215º, 166º, y 26º

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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente que se opone al Registro, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **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.



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 N° **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**.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 27/06/2018, la ciudadana **MARIANELLA MONTILLARIOS**, 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 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 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 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 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





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

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 Industrial².

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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
del Comercio Nacional

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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° 866³ 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"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 Pública⁴, 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 N° 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 N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con 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° 4.914 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.





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,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente notificado a La Recurrente que se opone al Registro, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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**.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





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

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 incurso en las causales de improcedencia de registro, establecidas en los numerales 11 y 12 del Artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial².

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, si 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 impositivas 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.



- 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 Fuentes³ 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"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.





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 MARCAS⁴ 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.





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

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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*

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 Pública⁵, en concordancia

⁵ **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

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 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁶ concatenado con

⁶ 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

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. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha.





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 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° **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.".





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Administrativos¹, 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 **Nº 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 **Nº 107** de fecha 29/01/2025.

IV

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Resalta La Recurrente en su escrito, lo siguiente:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 transmitir erróneamente la idea que La Recurrente opositora, este lanzando un nuevo producto.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 N° 25,227, de fecha 10/12/1956





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Administrativa⁴ 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 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.



MIPPCON/DM-Nº 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 N° 2017-006119 en clase 6 Nacional y 5 internacional, para distinguir: "Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente que se opone al Registro, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





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 Industrial², 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.º 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.



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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En tal sentido, se observa que a pesar que existe identidad en productos farmacéuticos y posean similares canales de comercialización, **sus destinos marcarlos difieren entre sí** por cuanto van dirigidos a consumidores totalmente diferentes. Así 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). Así se decide.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

⁴⁴ 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° 0 5 8

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, 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos¹, 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 venezolano², 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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:



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

"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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 tuvieran 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 N° V.- 2.939. 909, para interponer el Recurso de



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





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 Administración Pública³ 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, 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.





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,*





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

calcomanías, empaques". Por considerar que **posee** parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca ya registrada, encontrándose incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial¹.

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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

(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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **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 *eiusdem*, 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-Nº 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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

Al respecto, el acto impugnado fue 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 incurso en las causales prohibitivas de registro, establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial².

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

jurídica aplicada al caso, a los fines de establecer, si 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder
Público
de Comercio Interior

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Orgánica de la Administración Pública³, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Jerárquico 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.





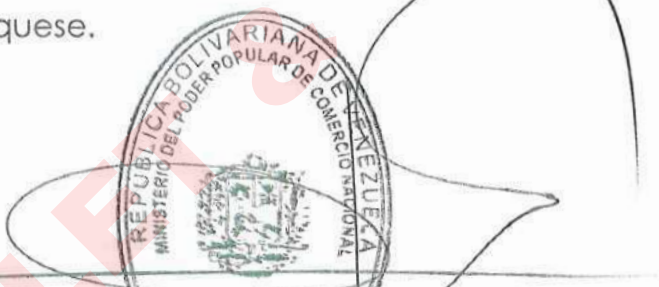
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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 Administrativa⁴ 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.





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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **Nº 158** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

Al respecto, el acto impugnado, fue 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.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

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 **Nº 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 **Nº 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 11º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial².

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

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.





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*





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





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

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. Así 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. Así 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 Pública³ 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.





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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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 Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.

