

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

Año 69

Boletín N° 646

Tomo 20/22

ÍNDICE

Tomo XX / XXII

TOMO XX
(Continuación)

Recursos Jerárquicos. Pág. 02

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
COMERCIO NACIONAL

MINISTRA DEL PODER POPULAR DE
COMERCIO NACIONAL

LUIS ANTONIO
VILLEGAS RAMÍREZ

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

HENDRICK PERDOMO

REGISTRADOR (E)
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

HENDRICK PERDOMO

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

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° 067

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO GÓMEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC., INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **dos (02)** Recursos Jerárquicos contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 129** de fecha 31/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR**, los **dos (02)** Recursos de Reconsideración, interpuestos contra la Resolución N° 771, de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, que declara **SIN LUGAR** los **dos (02)** escritos de **OPOSICIÓN** interpuestos y, por tanto, concede el registro de la marca comercial **"TIEKS"**, de las solicitudes siguientes:



Solicitante CASA MODERNA, C.A. Marca: "TIEKS" Denominativa				
Nº	SOLICITUD	FECHA	CLASE	DISTINGUE
1	2013-010125	31/05/2013	39 Nacional 25 Internacional	Vestidos, calzados y sombrerería
2	2013-010123		28 Nacional 14 Internacional	Bisutería

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los **dos (02)** Recursos Jerárquicos se ejercen, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **Nº 129** de fecha **31/01/2025**, 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 que es dependiente jerárquicamente de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que cumplen con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos 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 a partir del día miércoles **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

III

PUNTO PREVIO

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

VI

ANTECEDENTES

En fecha 31/05/2013, la sociedad mercantil **CASA MODERNA, C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"TIEKS"**, según el siguiente detalle:



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Solicitante CASA MODERNA, C.A. Marca: "TIEKS" Denominativa				
Nº	SOLICITUD	FECHA	CLASE	DISTINGUE
1	2013-010125	31/05/2013	39 Nacional 25 Internacional	Vestidos, calzados y sombrerería
2	2013-010123		28 Nacional 14 Internacional	Bisutería

En fecha **29/01/2014**, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 544**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **publica** la marca, a los fines que cualquier persona que se considere afectada, ejerciera el derecho de oposición.

En fecha **24/03/2014**, la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC.**, interpone **dos (02)** escritos de **oposición**, una por cada expediente, contra las solicitudes mencionadas.

En fecha **09/06/2014**, la sociedad mercantil **CASA MODERNA, C.A.**, presentó escritos de contestación a las oposiciones interpuestas.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución N° 771, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636, en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** las oposiciones interpuestas y, por tanto, **CONCEDE** los registros solicitados.

En fecha 03/12/2024, la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC.**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone **dos (02) Recursos de Reconsideración**, una por cada solicitud, contra la Resolución anterior.

En fecha 31/01/2025, mediante Resolución N° 129, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, los Recursos de Reconsideración interpuestos, y por tanto, **CONFIRMA** los actos administrativos recurridos.

En fecha 20/03/2025, La Recurrente, ejerce formalmente dos (02) Recursos Jerárquicos, uno por cada solicitud, contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta sus recursos, argumentando lo siguiente:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

Que, es titular de la marca **"TIEKS"**, a nivel internacional en varios países del mundo, la cual, se encuentra destinada para los mismos productos que fue solicitada en el territorio venezolano por la empresa competidora local.

Que, dicha marca ha logrado prestigio y fama internacional, gracias a las inversiones en publicidad y mercadeo efectuadas, para así posicionarla como marca notoria e inclusive reconocida a nivel mundial.

A los fines de demostrar sus argumentos, presenta un listado donde identifica los territorios y los números de registros obtenidos en otras naciones donde goza de protección industrial la marca **"TIEKS"**, de la que aduce ser titular, entre ellos, destaca el registro en toda la Unión Europea, Norteamérica, Reino Unido, y países Asiáticos.

Que, el órgano registral debió verificar la notoriedad de la marca, antes que conceder el registro a la empresa competidora local, circunstancia ésta que, pudo constatar fácilmente, efectuando una búsqueda rápida imprimiendo el nombre de la marca **"TIEKS"**, en cualquier servidor informativo de internet.

Que, en el pasado, al darse cuenta de las intenciones de hacerse de la marca la empresa competidora local, presentó en su momento, varias solicitudes de registro en el





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

territorio venezolano, bajo los N° 2014-005027; 2015-005024 y 2014-005026.

V

MOTIVACION PARA DECIDIR

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

En este sentido, se aprecia que la impugnación formulada por La Recurrente opositora al registro, se centraliza en afirmar que, la marca concedida en territorio venezolano, corresponde a la tipología de **marca notoria o reconocida**, la cual goza de fama y prestigio adquirido a nivel internacional, en virtud de tener registros en toda la unión europea, países asiáticos y Norteamérica.

Dicha afirmación, conduce de manera inevitable a establecer que, la protección individual que merecen estas tipologías de marcas, (notorias o reconocidas) es de carácter especial, rompiendo definitivamente con el principio de territorialidad y especialidad propio del derecho marcario, es decir, constituye una excepción a la regla.

Lo anterior, tiene su justificativo precisamente en el interés jurídico tutelado, que es la protección del público





consumidor, a los fines de evitar, que el mismo incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca, creyendo falsamente que adquiere un producto con cierto prestigio y calidad patrocinado por una empresa que así lo determina, siendo que en realidad, adquiere otro, procedente de otra empresa, circunstancia esta que constituye la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En virtud de dicha denuncia, esta Alzada considera pertinente traer a colación, lo dictaminado por la jurisprudencia patria sobre marcas notorias. En este sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00374 de fecha 04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha establecido lo siguiente.

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

*"(...) **VI. LA MARCA NOTORIA***





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

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. N° 28 de 15 de febrero de 1988), expresó el Tribunal Andino que:

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

VII. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD

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

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado:

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

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante





4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca...". (Interpretación prejudicial N°. 60-IP-2001).

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

"1° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. Debe cuidarse asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2° Al **proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de éstos.**

3° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión **es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el**





funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal.

- 4° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación en el nomenclátor de los productos que ellos protegen y de igual manera, los criterios elaborados para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada.

Pero tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido. En tal caso, si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina.

- 6° **La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos...**". (Negrillas y subrayado de esta decisión).





De la transcripción anterior se infiere que la prohibición de registro de una marca por su naturaleza notoria es un hecho que debe ser probado por aquel que ostente su titularidad, o en términos más precisos, por quien la alegue, pero en definitiva la determinación de la existencia o no del riesgo de confusión "es un aspecto de hecho, que corresponde analizar y precisar al funcionario de la Administración o al operador judicial de ser el caso, teniendo en consideración precisamente, los criterios establecidos por la autoridad competente en la materia,..."

(Resaltado y subrayado que destaco)

De conformidad con la cita jurisprudencial, **la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por la parte que lo alega**, aportando los medios idóneos para ello, siendo que la jurisprudencia supra citada señala como medios probatorios, los siguientes:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada;
2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;
3. La antigüedad de la marca y su uso constante;
4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."





Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, La Recurrente oponente al registro, presentó una serie de argumentos sobre la fama y el prestigio adquiridos por la marca en el extranjero del cual aduce ser su titular, indicando que posee una serie de registros marcarios obtenidos a su favor en otras naciones, para demostrar así, su posición como marca notoria o reconocida.

Sin embargo, de la revisión efectuada al expediente administrativo del caso, se constató efectivamente que, tanto en la solicitud de registro, como en los correspondientes Recursos de Reconsideración y Jerárquicos efectuados, La Recurrente, **no aportó** los medios probatorios mencionados por la jurisprudencia *supra* citada, los cuales, se consideran necesarios y pertinentes, a los fines de demostrar la notoriedad o reconocimiento internacional obtenido por la marca, de la cual aduce ser su titular y, obtener en consecuencia, la protección especial invocada.

En consecuencia, de lo anterior debemos señalar, que no podemos determinar con certeza el hecho de la notoriedad o reconocimiento internacional de la marca, así como tampoco, su titularidad en el patrimonio de La Recurrente opositora al registro. Así se declara.

Resumiendo lo planteado, debemos señalar que el órgano registral, al no encontrar precedente marcario en territorio nacional que impida el hecho del registro, actuó conforme a derecho, por lo que esta Alzada, concuerda con la decisión dictada. Así se decide.





VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública², en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico, interpuesto por la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO GÓMEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-16.286.643, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **GAVRIELI BRANDS LLC**.

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

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

² **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

Jurisdicción Contencioso Administrativo³ 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° 4614, de fecha 03 de febrero de 2024

G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 068

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **PATRICIA HOET DE LIMBOURG**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil británica **DUNCAN TAYLOR SCOTCH, INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 121 de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 320, de fecha 09/09/2012, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 529 de fecha 13/06/2012, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca "**BLACK BULL**", solicitud N° 2011-002497, en clase 49 Nacional y 33 Internacional, para distinguir: "Wiskey Escoces".





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° 121** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II

ADMISIBILIDAD

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

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





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 a partir del día miércoles **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

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

III

ANTECEDENTES

En fecha **03/03/2011**, mediante trámite N° **2011-002497**, la sociedad mercantil británica **DUNCAN TAYLOR SCOTCH WHISKY LIMITED**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**BLACK BULL**", en clase 49 Nacional y 33 Internacional, para distinguir: "Wiskey Escocés".





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 09/05/2012, mediante Resolución N° **320**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **529** en fecha 13/06/2012, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca previamente registrada.

En fecha 04/07/2012, la sociedad mercantil británica DUNCAN **TAYLOR SCOTCH WHISKY LIMITED**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución N° **121**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto impugnado.

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

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito recursivo, argumentando lo siguiente:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

Que, los actos administrativos que niegan la solicitud de registro de marca, adolecen de la debida motivación que justifique la decisión adoptada por la administración.

Que, la marca "**BLACK BULL**", goza de notoriedad internacional, hecho que le permite obtener el registro y protección marcaria a nivel global.

Que, dicha notoriedad se destaca por su amplia presencia internacional en numerosos países, lo que refleja su solidez y capacidad para competir en el mercado mundial.

Que, la marca negante, no presenta un grado de similitud en igualdad de circunstancias con la marca solicitada, toda vez que no pueden ser comparados a nivel global.

Que, la marca "**BLACK BULL**", reviste distintividad y es perfectamente diferenciable de su competidora negante por varios factores a considerar, tales como, por ejemplo: El análisis del conjunto marcario, el análisis simultáneo de pronunciación y visibilidad, y la posición del comprador, al comparar los signos en conflicto, hechos estos que permiten concluir la inexistencia similitud entre ambos signos.

Que, en base a todo lo expuesto, al ser los productos de las marcas en conflicto sumamente particulares, el público consumidor no podría incurrir en error al adquirirlos, por lo que el riesgo de confusión no operaría en su caso.





V

MOTIVACION PARA DECIDIR

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

En este sentido, se aprecia que la denuncia se circunscribe en negar, la decisión emanada por el órgano registral, que determinó la existencia de la **triple identidad marcaria** de los signos en conflictos, hecho éste que, hace improcedente el registro solicitado, estos supuestos se encuentran configurados en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

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

De lo anteriormente señalado, se observa que dicho artículo establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada con otra marca ya registrada, y **El**





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

Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada (identidad conceptual).

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

En el caso que nos ocupa, se aprecia que ambos signos **"BLACK BULL"** (solicitada) vs **"BLACK BUSH"** (registrada), comparten la misma raíz morfológica **"BLACK"**, raíz ésta que, sin duda alguna, configura el primer supuesto de hecho mencionado por la norma citada. Así se declara.

En lo que respecta al uso marcario, se tiene que ambos signos están destinados a distinguir: **licor de whiskey** en la clase 33 internacional, hecho éste que, al presentar completa identidad, configura por tanto el segundo de los supuestos de hecho mencionado por la norma, puesto que utilizarán los mismos canales de distribución, comercialización y venta, que harían incurrir en error al consumidor al establecer la procedencia empresarial de la marca. Así también se declara.





Finalmente, en lo que respecta al argumento que solicita efectuar de manera obligatoria el análisis comparativo de los conjuntos marcarios entre sí, se informa a La Recurrente que, **tal análisis no procede en el presente caso**, toda vez que las marcas confrontadas son del tipo denominativas y no mixtas.

El análisis del conjunto marcario, obedece a todos los elementos que componen a la marca en sí, como son las figuras, anagramas, letras, números y demás partes que componen la imagen visual del signo. Sin embargo, esta regla tiene su excepción, ya explicado suficientemente por la doctrina y jurisprudencia marcaria y, normalmente sucede, cuando la parte denominativa de la marca resalta de tal forma que destaca del resto de los demás elementos que conforman el conjunto, tal análisis es procedente para determinar la triple identidad de la marca solicitada para con marcas previamente registradas.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda completamente con la decisión emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que concluye la existencia de la triple identidad marcaria con una marca previamente registrada y, por tanto, la configuración de las causales que impide el registro previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.



VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública², en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la la ciudadana **PATRICIA HOET DE LIMBOURG**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 9.970.326, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.227, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil británica **DUNCAN TAYLOR SCOTCH**.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el

² **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa³ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

³ **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 069

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG., INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 152 de fecha 03/02/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 771, de fecha 02/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 636 de fecha 12/11/2024, que a su vez declaró **SIN LUGAR**, el escrito de **OPOSICIÓN** interpuesto y, por tanto, **CONCEDE** el registro de la marca "**LANDOR**" solicitada por la sociedad mercantil **PLÁSTICOS 2012, C.A.**, mediante el trámite N° 2016-





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

019921, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para distinguir: "*Pastas alimenticias*".

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

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

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

II

ADMISIBILIDAD

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
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 **Nº 639**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial Nº DRPI-AO-Nº 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

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

III

ANTECEDENTES

En fecha **05/12/2016**, mediante trámite Nº 2016-019921, la sociedad mercantil **PLÁSTICOS 2012, C.A.**, solicitó ante el

¹ **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"LANDOR"**, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para distinguir: **"Pastas alimenticias"**, cuya traducción es: Tierra Firme.

En fecha 02/06/2017, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 575**, El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **publica** la marca solicitada, a los fines que todo aquel que se considere afectado por su registro, ejerza el derecho de oposición.

En fecha 13/07/2017, la ciudadana **Marianela Montilla**, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.307.067, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.**, interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra el registro de la marca solicitada, por considerarla fonética, gráfica y conceptualmente confundible, con su marca previamente registrada **"LINDOR"**, Registro Nº F115107 y Nº F114749, en la misma clase.

En fecha 14/03/2018, la sociedad mercantil **PLASTICOS 2012, C.A.**, da contestación a la Oposición anterior.

En fecha 02/11/2024, mediante Resolución **Nº 771**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 636** en fecha 12/11/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

(SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición interpuesta y, por tanto, **OTORGA** el registro de la marca solicitada.

En fecha **03/12/2024**, la sociedad mercantil suiza **CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **03/02/2025**, mediante Resolución N° **152**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto recurrido que concede el registro de la marca solicitada.

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

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito, denunciando que existe parecido gráfico, fonético y conceptual de la marca solicitada a la que hace oposición "**LANDOR**", en comparación con la marca de su propiedad previamente registrada "**LINDOR**".





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

Que su marca, "**LINDOR**", goza del derecho de uso exclusivo en productos comprendidos en la clase 30 Internacional, por lo que nadie más puede usar un signo idéntico o similar en dicha clasificación.

Que, dentro de esta clasificación marcaria, se encuentran las "Pastas Alimenticias", producto que distingue la marca solicitante "**LANDOR**", y que puede causar conflicto por el hecho de su destino marcario, a su marca registrada "**LINDOR**".

Finalmente, señala que las marcas confrontadas están destinadas al sector alimenticio, sector éste que se destaca por su alta demanda de consumo, razón por la cual **no pueden coexistir pacíficamente**, puesto que utilizarán idénticos canales de distribución, comercialización y medios de publicidad, haciendo que los consumidores **visualicen ambas marcas como idénticas**, y, por tanto, incurrir en error, al determinar la procedencia empresarial del signo.

Sostiene que, contrario al dictamen emanado por el órgano registral, y de conformidad con lo expuesto supra, denuncia que la marca solicitada "**LANDOR**", se encuentra incurso en las causales de improcedencia de registro, previsto en los numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial, por el hecho de existir el registro de la marca de su propiedad "**LINDOR**".





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

V

MOTIVACION PARA DECIDIR

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

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada se centraliza en afirmar la existencia de la **triple identidad marcaria** que hace improcedente el registro, tal supuesto, se configura en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

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

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo señala, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico como fonético de la marca solicitada con otra marca ya registrada, y **El**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Segundo: Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

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

En el presente caso, se aprecia que ambas marcas: **"LANDOR"** (solicitada y concedida) vs **"LINDOR"** (registrada y oponente), comparten la misma composición gráfica y fonética, a excepción de la primera vocal, razón por la cual, se puede desprender cierta similitud entre ambos signos.

En razón de lo anterior, esta Alzada determina que, en la marca solicitante, se configura la primera de las causales de improcedencia de registro establecido por la norma supra mencionada. Así se declara.

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

En lo que respecta a la marca solicitada "LANDOR", ésta se destinara a distinguir: *"Pastas Alimenticias"*.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En lo que respecta a la marca registrada "LINDOR", la misma está destinada distinguir: "Alimentos e ingredientes alimenticios, especialmente productos derivados del chocolate".

En consecuencia, de lo anterior debemos señalar que la marca solicitada "**LANDOR**", la cual, le fue concedida su registro, está destinada a distinguir un solo producto que es la pasta para consumo humano, **en cambio** que, la marca oponente y previamente registrada "**LINDOR**", está destinada a distinguir productos que derivan del chocolate que también es para consumo humano.

Del contraste efectuado a los destinos marcarios, resulta forzoso para esta Alzada concluir que, tanto la marca solicitada, como la marca previamente registrada u oponente, pese a que se encuentran dentro del sector alimentos, las mismas **están destinadas a distinguir productos totalmente distintos o disímiles entre sí, los cuales, no pueden complementarse ni utilizar canales de comercialización similares, es decir, no son productos análogos o que se puedan integrar de alguna manera. Así se declara.**

Para complementar lo anterior, se hace necesario mencionar lo que la doctrina administrativa ha señalado en la materia, y al respecto, el órgano registral en Resolución N°





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

866² de fecha 03/11/1965, hoy vigente todavía, dictaminó lo siguiente

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

(Resaltado que destaco).

De lo antes señalado, se hace necesario evaluar el argumento esbozado por La Recurrente que, induce a inferir la exclusividad de explotar **todos** los productos identificados en el clasificador 30 Internacional, por el hecho de gozar de un registro marcario que así lo permite.

En este sentido, esta Alzada señala que, si bien es cierto que el clasificador marcario establece una cantidad de productos o servicios en sus variados ítems, para su distinción y apropiación por parte del solicitante marcario, **también es muy cierto** que, quedará por parte del mismo, establecer cuáles de los allí identificados pretende reivindicar y por tanto explotar.

² Resolución N° 866 de fecha 03/11/1965, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 117 de fecha 25/04/1966, paginas 471 al 473, caso: Oposición Marca "RAPID" (etiqueta-conjunto), Clase 46, por existir "RAPIDEX". Extraído de la obra PATENTES Y SIGNOS DISTINTIVOS de la Autora Hildegard Rondón de Sanso, Universidad Central de Venezuela, 1968, página 130.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

En consecuencia, de lo anterior debemos señalar, que el hecho de obtener el registro de ciertos y determinado productos o servicios **SOLICITADOS** por el aspirante marcario, y establecidos en un clasificador, **ello no quiere decir**, que tiene el derecho a explotar todos los que indique el mismo, razón por la cual, debe ser solicitado. Así también se declara.

Ahora bien, analizado como ha sido la triple identidad marcaria de los signos en conflicto, esta Alzada observa que, el riesgo de confusión denunciado, en ningún modo puede operar, toda vez que la marca solicitada **"LANDOR"** identifica productos totalmente diferentes a la marca registrada. Así se declara.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda completamente con el dictamen efectuado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que desestima la Oposición interpuesta, y por tanto, concede el registro solicitado, al estimar efectivamente que, marca solicitada no se encuentra incurso en alguna causal que impida su registro. Así se decide.

VI DECISIÓN

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **ENRIQUE CHEANG VERA**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 11.307.067, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 66.907, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.125, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **CHOCOLAFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI, AG.**

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

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

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.P.B.V. N° 65.794, Extraordinario de esa misma fecha





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 070

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **21/05/2025**, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **ELANCO US INC., INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 294** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha 29/04/2025, que declaró **INADMISIBLE**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° **374**, de fecha 29/06/2015 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **588** de fecha **12/11/2018**, la cual, declaró **INADMISIBLE**, contra la solicitud de registro de la marca comercial **ESSENCIL**, inscripción N° **2014-005313**, solicitada por la empresa estadounidense **ELANCO US INC.**, constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.





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° **294** de fecha **26/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha **29/04/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II

ADMISIBILIDAD

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

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





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° **641**, de fecha **29/04/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N°DRPI-AO-N° 05-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico comenzó a partir del día **30/04/2025** culminado **21/05/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **21/05/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III

ANTECEDENTES

En fecha **23/03/2014**, mediante solicitud N° **2014-005313**, la empresa norteamericana, **ELI LILY AND COMPANY.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca ESSENCIL.**, en clase 05, Internacional para distinguir: "Preparaciones veterinarias, a saber, vacunas, preparaciones antimicrobianas orales e inyectables para el tratamiento y control de las enfermedades infecciosas en animales y ganados





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

destinados a la producción de alimento; inmunoreconstituyentes biofarmacéuticos y otros medicamentos para la prevención y tratamiento de las enfermedades virales." Entre otros.

En fecha 30 de abril de 2015, mediante Resolución N° **283**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **556**, de fecha 15 de mayo del 2015, fue negada, la solicitud de la marca **ESSENCIL**, por estar incurso en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

En fecha 17/06/2015, la Empresa **ELI LILY AND COMPANY**, presentó **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa anterior.

En fecha 15/05/2018, la empresa **ELI LILLY AN COMPANY**, cede sus derechos de la solicitud de la marca **ESSENCIL** a la empresa **ELANCO US. INC.**

En **fecha 15/01/2019**, la empresa **ELANCO US. INC.**, en lo adelante **La Recurrente**, **Ratificó** el Recurso de Reconsideración.

En **fecha 26/03/2025**, mediante Resolución N° **294**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025**, declaran **INADMISIBLE** el Recurso de Reconsideración, por falta de cualidad del representante del solicitante.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En **fecha 21/05/2025**, la representante de la empresa **ELANCO US. INC.**, ejerce **Recurso Jerárquico**, contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su Recurso Jerárquico que:

"...En el caso de la solicitud N° 2014-003513, para la marca *ESSENCIL*, dicho recurso fue presentado oportunamente el 17 de junio de 2015.

Tres años más tarde, el SAPI, **en lugar de emitir resolución (...) demanda la ratificación** del recurso a los fines de "demostrar el interés en la misma".

El aviso fue oportunamente atendido, ratificada la actuación a nombre de Mi Mandante, la cual, para la fecha de ratificación, 10 de enero de 2019, era la empresa solicitante de la marca.

Debido al (...) corto plazo para las ratificaciones, **esta fue presentada bajo la figura de gestión de negocios** contemplada en los artículos 1.173 y 1.177 del Código Civil de Venezuela por no contar para la fecha con el Poder otorgado y legalizado a nombre de mi mandante ..."

(Resaltado nuestro)

En virtud de lo señalado anteriormente, alega que la declaratoria de inadmisibilidad del escrito de ratificación fue





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

oportunamente presentada por el solicitante de la marca **ESSENCIL**, por lo cual constituye un incumplimiento del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, toda vez que no tomo en cuenta la tempestividad oportuna de su presentación, hecho este que menoscaba los derechos de su mandante.

En este orden de ideas, La Recurrente concluye que, el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, al no pronunciarse sobre los argumentos de fondo del Recurso de Reconsideración, presentado en tiempo hábil debidamente acreditado como apoderado del solicitante, está incumpliendo con su obligación.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Aprecia esta Alzada que, el argumento principal de La Recurrente es, afirmar que estaba actuando conforme a derecho, toda vez que actuó mediante la figura de gestión de negocios, y traslada la responsabilidad de no tener poder para representar a su cliente (**ELANCO US. INC.**), al **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, porque a su entender, en vez de decidir mediante resolución, le pide ratificar el Recurso de Reconsideración.

Ahora bien, para resolver este asunto de mero derecho, **es importante conocer el presupuesto procesal que refiera a la cualidad del particular interesado** o, su apoderado legal a





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

los fines de interponer cualquier solicitud ante la administración pública.

Al respecto, los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establecen:

"Artículo 48.- El procedimiento se iniciará **a instancia de parte interesada**, mediante solicitud escrita, o de oficio.
..."

"Artículo 49. Cuando el procedimiento se inicie por solicitud **de persona interesada**, en el escrito se deberá hacer constar:

1. El organismo al cual está dirigido;
2. **La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante** con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;
3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;
4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud;
5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;
6. **Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias;**
7. La firma de los interesados."

(Resaltado y subrayado que destaco)





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De lo anteriormente señalado, se observa, que el procedimiento administrativo **se inicia** a solicitud de **parte interesada** o, de oficio, **en el primer caso**, que es el que nos interesa resolver, ambas disposiciones normativas establecen que debe ser interpuesto por persona interesada, y la doctrina y jurisprudencia en la materia es conteste en establecer que **será persona interesada, toda aquella que demuestre un interés personal, legítimo y directo** o, en su defecto, algún Apoderado o Representante Legal que, funja como su intermediario ante la administración, debidamente acreditado para tal fin.

A tal efecto, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el cual citamos:

"Artículo 2.- Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que 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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Es necesario señalar que, en el presente caso, no consta en el expediente administrativo, el poder de representación de la empresa **ELANCO US. INC.**, y contrariamente a ello se aprecia, la aseveración de La Recurrente que afirma actuar bajo la figura de gestión de negocios, es decir, admitiendo que no tiene poder para representar a la empresa por la cual ella aduce representar.

En este sentido, debemos hacer énfasis que, no es responsabilidad del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, que la Empresa **ELI LILY AND COMPANY**, haya cedido sus derechos de la solicitud de la marca **ESSENCIL**, a la empresa **ELANCO US INC.** y que esta última empresa no haya previsto otorgar poder a sus representantes en Venezuela.

Bajo este contexto, es demostrable, junto con la documentación que reposa en el expediente administrativo, que falta el documento poder o la firma conjunta del representante legal de la empresa **ELANCO US INC.**, para con el abogado que lo asista, incumpliendo con los requisitos para realizar la solicitud, por lo que actuó sin cualidad.

Ahora bien, determinado como ha sido la situación jurídica del apoderado actor, su falta de acreditación, opera en consecuencia, la perención administrativa de Ley, en virtud de lo cual, extingue la instancia volviéndose inocua la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

presentación del **Recurso Jerárquico**, por lo que el mismo se hace igualmente **INADMISIBLE**. Así se decide.

VI **DECISIÓN**

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública² en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, Abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 44.858, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa estadounidense **ELANCO US INC**, constituida de conformidad con las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América.

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

² Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa³ concatenado con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024
G.O. P.B.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 071

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, la ciudadana **MARÍA RUSÉ RUGGIERO**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 16.286.643, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 124.534, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.816, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana **WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC., INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 158** de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 411, de fecha 07/09/2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 558 de fecha 18/09/2015, que **NIEGA** de oficio el registro de la marca comercial **"MY CLOUD"**, solicitud N° 2013-009095, en clase 42 Internacional, para distinguir: "Computadoras y almacenamiento de datos electrónicos, codificación de datos y seguridad, proveer software de computación no descargable incluyendo firmware y aplicaciones móviles, ... entre otros", por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca previamente registrada, razón por la cual, considera





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que se encuentra incurso en la causal de improcedencia de registro prevista 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° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha 25/02/2025, emitido por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10/12/1956.

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.





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 a partir del día miércoles **26/02/2025** hasta el día jueves **20/03/2025**, ambas fechas inclusive.

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

III ANTECEDENTES

En fecha **21/05/2013**, mediante trámite N° 2013-009095, la sociedad mercantil norteamericana **WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**MY CLOUD**", en clase 42 Internacional, para distinguir: "Computadoras y almacenamiento de datos electrónicos, codificación de datos y seguridad, proveer software de computación no descargable, incluyendo firmware y aplicaciones móviles, diseño, desarrollo, actualización y mantenimiento de software,...", entre otros.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

En fecha 07/09/2015, mediante Resolución **Nº 411**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 558** en fecha 18/09/2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** la solicitud anterior, por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con la marca **"ICLOUD"**, Registro Nº P318786, en clase 9 Internacional.

En fecha 20/10/2015, la sociedad mercantil **WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC.**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 28/01/2025, mediante Resolución **Nº 158**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto recurrido.

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

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito, indicando lo siguiente:

Que, no existe identidad o similitud gráfica y fonética de los signos confrontados, así como tampoco, identidad o analogía de los productos o servicios distinguidos.

Que, el órgano registral no realizó un análisis en su conjunto de los signos, pues de lo contrario, otra fuera la decisión.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Que, la empresa APPLE INC., ha construido una familia de marcas con la letra "I" al inicio de su nombre, por lo que los consumidores tienen muy claro el origen empresarial de la marca, hecho éste que, favorece la distinción para con la marca solicitada, dando a entender así la imposibilidad de incurrir en error.

Que, **resulta absurdo** por parte del órgano registral, no aceptar la coexistencia de las marcas "**ICLOUD**" en clase 9 Internacional para con la marca solicitada "**MY CLOUD**", en clase 42 internacional, habiendo permitido en anterior oportunidad, la coexistencia de estas mismas marcas, ambas en clase 9 internacional.

V

MOTIVACION PARA DECIDIR

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

En este sentido, se aprecia que la impugnación formulada, se centraliza en afirmar la inexistencia de identidad gráfica, fonética y conceptual de la marca solicitada para con la marca negante.

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

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





(...)

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

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo establece, dos supuestos de hecho para ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido tanto gráfico como fonético con otra marca ya registrada y, **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

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

En el presente caso, se infiere que ambos signos: **"MY CLOUD"** (solicitada) vs **"ICLOUD"** (registrada), comparten una misma terminación gramatical, la cual, de conformidad con su acentuación y pronunciación fonética, **ofrece la fuerza distintiva en ambos signos por igual**, razón por la cual, sin duda, se configura el parecido gráfico y sobre todo fonético constitutivo del primer supuesto de hecho mencionado en la norma. Así se declara.

Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto de hecho, que es aquel que refiere al uso o destino marcario, tenemos que, ambos signos refieren a productos tecnológicos en clase 9





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

internacional y, por ende, también a servicios para dichos productos en clase 42 internacional.

En consecuencia de lo anterior, debemos señalar que obviamente existe complementariedad entre ambos destinos o usos marcarios, razón por la cual, su coexistencia induciría a error al público consumidor adquiriente de alta tecnología. Así también se declara.

Resumiendo lo planteado, resulta forzoso para esta Alzada concluir que, la negativa de oficio y, su confirmatoria en la decisión efectuada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es conforme a derecho. Así se decide.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 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 MARÍA RUSÉ RUGGIERO, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil norteamericana WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES INC.

³ **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 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 Administrativa⁴ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914 de fecha 03 de febrero de 2024
G.O.R.B. N° 6144, 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° 072

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **20/03/2025**, la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SANCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **28.969**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Dos (02) **Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **107** de fecha 29/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR** los escritos de **OPOSICIÓN** presentados contra los registros de las marcas solicitadas por la sociedad mercantil **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.**, de los signos siguientes:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG				
Nº	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	CLASE	DISTINGUE
1	2018-011816	BUKA	7 Int.	Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete; Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de rozamiento; todos esto productos como piezas para maquinas.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG				
Nº	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	CLASE	DISTINGUE
2	2018-011817	BUKO	7 Int.	Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete; Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de rozamiento; todos esto productos como piezas para maquinas.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los dos (02) Recursos Jerárquicos, se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 107 de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha **25/02/2025**, emanada por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**.

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

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que cumplen con todos los extremos de Ley exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos 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, los actos impugnados fueron efectivamente **notificados** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **639** de fecha **25/02/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 02-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

En este orden de ideas, al constatar en efecto, que los dos (02) Recursos Jerárquicos, fueron interpuestos en fecha **20/03/2025** y haciendo el contraste debido de esta fecha para con la fecha limite arriba indicada, se concluye que la interposición de los Recursos Jerárquicos se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III

PUNTO PREVIO

Verificado como ha sido que en los **dos (02) Recursos Jerárquicos** interpuestos por La Recurrente, existen identidad absoluta de sujeto, objeto y causa, esta Alzada, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como evitar decisiones contradictorias, **ACUERDA**, de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

conformidad con lo previsto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** las causas y, por tanto, emitir una sola decisión. Así de decide.

IV ANTECEDENTES

En fecha **01/10/2018**, La sociedad mercantil **ALEMANA EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de los siguientes signos marcarios:

SOLICITANTE EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.			
Nº	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	DISTINGUE
1	2018-011816	BUKA	Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o líquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete; Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas;
2	2018-011817	BUKO	





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SOLICITANTE			
EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.			
Nº	SOLICITUD	MARCA Y TIPO	DISTINGUE
			anillos de rozamiento; todos estos productos como piezas para máquinas.

En fecha **06/12/2019**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº **598** de fecha **05/12/2019**; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en cumplimiento a lo establecido en los artículos 70, 71, y 76 de la Ley de Propiedad Industrial, **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de las marcas correspondientes a las solicitudes antes mencionadas, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de las mismas, ejerza el derecho a la **OPOSICIÓN** de los registros.

En fecha **23/01/2020**, la ciudadana **MAGALY JOSEFINA SANCHEZ ARANGUREN**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nº V.- 7.976.725, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº **47.172**, Agente de la Propiedad Industrial Nº 2.441, actuando en su carácter de apoderada de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**, interpone **Escritos de Oposición** a los registros de las marcas arriba indicadas.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha **15/03/2021**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **607** en fecha **12/03/2021**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), notifica a los solicitantes de marcas sobre oposiciones interpuestas a estos.

En fecha **25/05/2021**, el ciudadano **LUIS MANUEL RUIZ TORRES**, venezolano, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.- 14.123.332, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° **100.533**, Agente de la Propiedad Industrial N° **3.637**, actuando es su carácter de apoderado de la sociedad mercantil ALEMANA **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG**, interpone **Escrito de Contestación a la Oposición**.

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

En fecha **14/01/2025**, La Recurrente ejerce **Recurso de Reconsideración**, en virtud de la negativa del Boletín anteriormente mencionado.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** a las Oposiciones interpuestas y, por tanto, **OTORGA EL REGISTRO** de las marcas solicitadas.

En fecha **20/03/2025**, La sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**, ejerce dos (02) Recursos Jerárquicos, contra las decisiones anteriormente enunciadas.

V

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

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

Mi representada dentro de la oportunidad legal correspondiente presento Recurso de Reconsideración en contra de concesiones de marcas correspondientes a las solicitudes **Nº 2018-0011816 y 2018-0011817** de fecha **01/10/2018** presentadas por **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.** en los siguientes términos: **TIPO DE MARCA: M-MARCA DE PRODCUTO; MODALIDAD: D-DNOMINATIVA; CLASE: 7 INTERNACIONAL; NOMBRE: BUKO y BUKA; ; Distingue:** "Junta hermética para ejes; Cierres de Anillos deslizante con efecto simple y doble con lubricación de gas o liquida para la impermeabilización de medios líquidos o en forma de gas; Cierres de anillos deslizante en forma de construcción casete;





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Cierres de anillos deslizante con recipientes de fluidos de sellado; Cierres de anillo deslizante con función de enjuague; Cierres de anillo deslizante con retroalimentación de fugas; Cierres de anillo deslizante con control de fugas; anillos de rozamiento; todos estos productos como piezas para maquinas.", toda vez que las marcas solicitadas (ahora concedidas en **boletín 639** mediante **resolución número 107**), presentan similitudes con una marca preexistente, propiedad de mi representada lo cual podría inducir a error o confusión al público consumidor.

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la oposición a las marcas solicitadas por **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.**, mi representada ya había adquirido el derecho de preferencia por haber presentado con anterioridad, en fecha **09/05/2017**, la solicitud **Nº 2017-007149; NOMBRE: BIKA; TIPO DE REGISTRO: MARCA DE PRODUCTO; CLASE: 7 INTERNACIONAL**, la cual fue posteriormente concedida adquiriendo mi representada la titularidad de la Marca con el número de Registro **P370085**.

Mi representada alego su legítimo interés para solicitar a ese Despacho del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la no concesión del registro de las marcas **BUKO y BUKA** solicitada por la Sociedad Mercantil **EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG.**, por encontrarse tales solicitudes





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de marcas incursas en las causales de irregistrabilidad en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

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

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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

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

Que, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), transgredió los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial², al no permitir la inscripción de marcas que se parezcan gráfica y fonéticamente.

Que, La Recurrente, denuncia la exacta similitud gráfica y fonética, ya que, a su parecer, solo hubo una inversión de los nombres y que las letras de ambas marcas, son de color rojo, trayendo confusión al consumidor.

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

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

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

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

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

A los fines de resolver la denuncia alegada por La Recurrente, esta Alzada, conviene traer a colación, lo establecido en los





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece:

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

...Omissis...

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

12. la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

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

a- Parecido fonético y

b- Parecido gráfico

En tal sentido, es necesario señalar, que la Doctrina y la Jurisprudencia apuntan a un tercer parecido, que son "los productos asociados a las marcas". En el presente caso, se descarta el parecido gráfico, toda vez que los conjuntos marcarios comparados, no se parecen entre sí y con respecto





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

al parecido fonético, La Recurrente Oponente, justifica, que la palabra **“BIKA”**, contiene parecido a su competidora opositada **“BUKA y BUKO”**.

Ahora bien, de la comparación de ambos signos marcarios, se aprecia a simple vista, que no existe similitud entre ambos, por ser su composición gráfica diferente.

Por otra parte, para verificar si pueden coexistir pacíficamente en el mercado, la semejanza o identidad de las palabras que titulan una marca, según la jurisprudencia y la doctrina reiterada, señala que no es suficiente para su negativa.

Aunado cuando distinguen productos de diferentes clases, observando que pueden coexistir en el mercado, sin riesgo de confusión, además a que estamos ante productos con servicios y actividades distintas, siendo sus canales de distribución y ventas disímiles, en virtud de sus diferentes clasificaciones. Así se declara.

Resumiendo lo planteado, este superior jerárquico concuerda con los argumentos emitidos por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y lo extiende, agregando que, al realizar el estudio de la imagen gráfica y fonética de las marcas, es necesario estudiarlas de forma global. Así se declara.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

VII DECISIÓN

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

PRIMERO: SIN LUGAR, los Dos (02) Recursos Jerárquicos interpuestos por la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SANCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **28.969**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **OCTAGONO PUBLICIDAD, C.A.**

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 1073

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.929 actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil "**SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A.**", **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **122**, de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) N° **639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración**, interpuesto contra la Resolución N° **3924**, de fecha **29/11/2011** que **NEGÓ DE OFICO**, el registro de la marca "**SAN ANTONIO**", solicitud N° **2007-024807**, en clase 7 Internacional.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Resolución N° 122 de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II ADMISIBILIDAD

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

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

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

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

III ANTECEDENTES

En fecha **16/10/2007**, mediante tramite N° **2007-024807**, la sociedad mercantil **"SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A."**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"SAN ANTONIO"** para distinguir: *"máquinas y herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos."*.

En fecha **13/12/2011**, mediante Resolución N° **3924** publicada en el Boletín N° **526**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro de la marca solicitada.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Público
de Comercio Nacional

En fecha 16/01/2012, la sociedad mercantil "**SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A.**", consignó escrito de **Reconsideración** a la Negativa anterior.

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

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

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSOS

La Recurrente **SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.**, solicita a esta Alzada, que se revoque el acto impugnado que **NIEGA DE OFICIO**, el registro de la marca, **SAN ANTONIO**, por presentar supuesto parecido con la marca registrada **NEOCOR V.S.**

Que, el órgano registral, incurrió en el vicio del falso supuesto de hecho, por considerar que la marca solicitada "**SAN ANTONIO**", se encuentra incursa en lo previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, entre las marcas en conflicto, **a simple vista** se puede apreciar que no existe semejanzas fonética ni gráfica pues, tanto en el parecido visual, como el pronunciarlas una





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

seguida de la otra, queda claro que, no existe riesgo de confusión ni de asociación entre ellas tal y como se aprecia a continuación: **SAN ANTONIO / NEOCOR.**

Argumenta que, no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas en conflicto, toda vez que están destinadas a productos totalmente diferentes pues están en diferentes clasificadores marcarios, motivo por el cual, solicita la revocatoria.

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

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

La denuncia formulada por La Recurrente, se centra en señalar que, la base de la negativa efectuada por parte del órgano registral, refiere únicamente a la existencia del registro de la marca "**NEOCOR V.S.**", como hecho negante que impide el registro de su marca solicitada "**SAN ANTONIO**".

Es en este sentido, sostiene que el órgano registral se limitó simplemente a establecer **la triple identidad marcaria** entre estos signos, a los fines de emanar la negativa de oficio.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Ahora bien, los supuestos de identidad marcaria, se encuentran configuradas en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial², el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

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

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

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

² Vid.: Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25,227 de fecha 10/12/1956.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En el caso que nos ocupa, al efectuar la comparación de los signos controvertidos **"SAN ANTONIO"** (solicitada), vs. **"NEOCOR V.S."**, (registrada) **a simple vista** se aprecia que **no existe** ningún tipo de parecido gráfico y fonético por lo que **no podría** operar la similitud alegada por el órgano registral. Así se declara.

En cuanto a los productos a distinguir, se aprecia igualmente que ambos signos refieren a clasificaciones marcarias totalmente distintas, la marca **"SAN ANTONIO"**, está destinada a distinguir: productos en clase 7 internacional, **en cambio** que la marca **"NEOCOR V.S."**, está destinada a distinguir, productos en la clase 6 internacional, además que, **esta última, no ha sido renovada** y, por tanto, el hecho negante queda totalmente desvirtuado.

Ahora bien, de conformidad con las observaciones anteriores, **llama la atención que, la base de la negativa escogida por el órgano registral, lo conforme una marca que además de haber expirado su vigencia, no guarda ningún tipo de relación o parecido gráfico, fonético y tampoco conceptual digno de una oposición marcaría,** por lo que, en consecuencia, esta Alzada considera que, en su momento, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), incurrió en error al establecer la marca negante.

Dicho error, seguramente proviene de la cantidad tan voluminosa de decisiones que, emana diariamente esa institución, haciendo viable que el presente caso haya sido





tramitado internamente, bajo otras consideraciones que las debidas.

En este orden de ideas, considera esta Alzada pertinente, verificar la legalidad en las actuaciones administrativas. En este sentido, este acto de revisión corresponde al **principio de la Globalidad de la Decisión**, que, en palabras de la autora Hidelgard Rondón de Sanso³, refiere:

"d.- Globalidad de la Decisión

El órgano que decide el recurso tiene una **potestad total de decisión** sobre las cuestiones planteadas por el recurrente en forma expresa o que deriven de dicho planteamiento **aun cuando no hayan sido alegadas** por el mismo. La Administración a la cual corresponde la decisión del recurso tiene en consecuencia, un poder de pronunciamiento sobre todos los elementos que conformaron el iter procedimental **y sobre las cuestiones sustanciales que se han suscitado**. De allí que, pongamos el caso de que la impugnación que origina el recurso pueda versar sobre un motivo específico, por ejemplo, la incompetencia. El órgano que decide y declara sin lugar la impugnación **no tiene por qué detenerse en ello si a su**

³ Vid. Hidelgard Rondón de Sanso. El Procedimiento Administrativo, Colección Estudios N° 1, Segunda Edición, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1.983





vez existen vicios que aun cuando no han sido denunciados, sin embargo, afectan al acto. Este poder de decidir sobre todo lo que está vinculado con el acto recurrido, deriva de la consideración de que la materia es de orden público y en consecuencia el órgano que decide debe pronunciarse sobre cualquiera de las cuestiones que han sido aportadas al procedimiento."
(Resaltado que destaco).

Este principio, se encuentra contenido el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que, al respecto, se cita:

"Artículo 89. El órgano administrativo deberá resolver **todos** los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia **o que surjan con motivo del recurso**, aunque no hayan sido alegados por los interesados."

Resumiendo lo planteado, esta Alzada, al comprobar la existencia del error en el análisis de las marcas en conflicto, considera que el órgano registral, en su momento, incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al comparar signos que en nada presentan competitividad. Así se declara.





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: CON LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la sociedad mercantil **"SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO, S.A."**.

SEGUNDO: REVOCA los actos administrativos contenidos en la Resolución N° 122, de fecha **03/02/2025**, y la Resolución N° 3924, de fecha **29/11/2011**, en cuanto a la solicitud N° 2007-024807.

TERCERO: REPONE, el procedimiento administrativo de registro al estado de nueva decisión primigenia que analice debidamente el fondo del asunto, preservando la doble instancia administrativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión, podrá ser recurrida ante el Tribunal

⁴Vid. 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 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.

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° 4.614, de fecha 03 de febrero de 2024

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 074

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

RESOLUCIÓN

En fecha **09/04/2025**, el ciudadano **MANUEL SÁNCHEZ ABRAHAM**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 1.327.300, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 1.164 Agente de la Propiedad Industrial N° 3.827, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil peruana **GLORIA S.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **215** de fecha 05/03/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **640** en fecha 20/03/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° 12, de fecha 20/01/2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **544** en fecha 23/01/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"ARUBA"**, solicitud N° 2013-000068, en clase 30 Internacional para distinguir: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo", por considerar estar incurso en la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 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° 215 de fecha 05/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640 de fecha 20/03/2025, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227, de fecha 10/12/1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **640**, de fecha **20/03/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 04-2025** de fecha **11/04/2025**.

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día **21/03/2025** hasta el día **10/04/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **09/04/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que presento en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **04/01/2013**, mediante trámite N° **2013-000068**, la sociedad mercantil peruana **GLORIA, S.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**ARUBA**", en clase 30 Internacional,

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

para distinguir: "Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo".

En fecha 20/01/2014, mediante Resolución N° 12 de publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 544 en fecha 23/01/2014; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, indicando: "negar por cuanto el signo solicitado puede llegar a considerarse engañoso respecto al lugar de procedencia".

En fecha 10/03/2014, la sociedad mercantil peruana **GLORIA, S.A.**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **05/03/2025**, mediante Resolución N° 215, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 640, en fecha 20/03/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha 09/04/2025, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, argumenta en su escrito lo siguiente:

Que, contrario al dictamen emanado por el órgano registral, la marca **"ARUBA"**, no puede inducir a error al público consumidor sobre su origen o procedencia, toda vez que, se conoce que la región geográfica en referencia no es reconocida por producir el producto asociado a la marca como es el café.

Refuerza lo anterior, argumentando que:

"... Sostenemos que la marca ARUBA (Diseño) no se encuentra incursa en la disposición invocada por dicho organismo, debido a que los productos que se pretenden amparar bajo la marca solicitada NO son mundialmente reconocidos por ser producidos en el país de Aruba. En otras palabras, el país de Aruba no es un país reconocido internacionalmente por ser productor o exportador de los productos que se pretenden amparar con esta marca,..."

(Resaltado propios de La Recurrente)

Señala que, el órgano registral en anteriores oportunidades, había otorgado a su favor el registro de la marca **"ARUBA"** para otros destinos marcarios, y al efecto,



trae como elementos probatorios de sus dichos, copia de los registros marcarios emanados por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en el que le fueron otorgados la marca "ARUBA" bajo los N° P372766, P398303, P398302, P398301, P399969, P399971, P401858, entre otros.

Asevera que, el órgano registral tiene como criterio, que la causal impeditiva del registro en cuanto al origen o procedencia marcaria, **no aplica cuando la marca solicitada no sea del mismo lugar de origen del titular marcario, así como también, cuando el público consumidor sabe y conoce que el origen geográfico no es conocido por fabricar o producir el producto asociado a la marca.**

En este sentido, cita como elemento probatorio de sus dichos, la Resolución N° 584 de fecha 08/08/2024, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (SAPI), en donde señala como dictamen lo siguiente:

"Ahora bien, una vez analizado los signos, están compuestos por vocablos que hacen referencia a un lugar geográfico, sin embargo, **esto no podría inducir al público consumidor a creer que los productos tienen esa procedencia, ya que dichos lugares no son reconocidos por producir los productos que pretenden proteger.**"
(Resaltado que desataco).





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Por todo lo antes expuesto, solicita que se le declare con lugar el recurso y por tanto le sea otorgado el registro de la marca "ARUBA".

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Esta Alzada en virtud de la denuncia presentada por La Recurrente, considera conveniente efectuar un análisis de fondo con respecto a la negativa establecida por el órgano registral, a los fines de determinar, si procedió conforme a derecho.

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio, efectuada al caso que nos ocupa, se circunscribe en lo previsto en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

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

(...)

- 12) La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."

Como se desprende de la norma citada, la misma establece como supuesto de hecho, **dos elementos** que impiden el





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

registro de una marca, **Primero:** Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada, lo que implica establecer la triple identidad marcaria prevista en el numeral anterior, y **Segundo:** Indicar una falsa procedencia o cualidad de la marca, lo que involucra establecer la existencia de un falso origen tanto geográfico como patronal de la marca, esta última, refiere a la procedencia empresarial, lo cual, por jurisprudencia y doctrina es aplicable a las marcas notorias o reconocidas.

En lo que respecta al elemento de cualidad mencionado por la norma, ello obedece a evitar la publicidad engañosa de la marca que ofrece un producto con cualidades que puedan no existir.

En el presente caso, se tiene que la marca solicitada refiere a la denominación **"ARUBA"**, la cual hace alusión en la mente de cualquier consumidor a una isla del mar caribe perteneciente al dominio del Reino de Países Bajos.

En virtud de lo anterior, al establecerse en forma clara que la marca refiere a una procedencia geográfica, en consecuencia, hace forzoso establecer la causal de improcedencia de registro, prevista por la norma supra mencionada. Así se decide.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Resumiendo lo planteado, esta Alzada concuerda completamente con la decisión emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto, concluye que, la marca solicitada está incurso en la causal de improcedencia de registro prevista en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 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 **MANUEL SÁNCHEZ ABRAHAM**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 1.327.300, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 1.164 Agente de la Propiedad Industrial N° 3.827, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil peruana **GLORIA S.A.**

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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



PÁGINA INUTILIZADA



SAPI

*Servicio Autónomo de la
Propiedad Intelectual*

PÁGINA INUTILIZADA



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de
COMERCIO NACIONAL

PÁGINA INUTILIZADA