

## BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, viernes 10 de octubre de 2025

**Año 69**

**Boletín N° 646**

**Tomo 21/22**

**ÍNDICE**

**Tomo XXI / XXII**

**TOMO XXI  
(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](http://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° 075

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

### RESOLUCIÓN

En fecha 09/04/2025, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 11.357.560, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 74.929, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.541, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 216 de fecha 05/03/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640 en fecha 20/03/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 2 de fecha 20/01/2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 544 en fecha 23/01/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"PLAN CACAO"**, solicitud N° 2013-002122, en clase 46 Nacional y 30 Internacional, para distinguir: "Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos





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

de confitería, golosinas, caramelos, caramelos blandos, gomas de mascar, productos de panadería, productos de pastelería, galletas, pásteles, obleas...", entre otros, por considerarla incurso en la causal de improcedencia de registro establecida en el numeral 9 del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>1</sup>

## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **216** de fecha **05/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **640** de fecha **20/03/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

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





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

## II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos<sup>2</sup>, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

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

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

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

---

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





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

### III ANTECEDENTES

En fecha **06/02/2013**, mediante trámite N° **2013-002122**, la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca: "**PLAN CACAO**", en clase en clase 46 Nacional, 30 Internacional, para distinguir: "Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos de confitería, golosinas; caramelos; caramelos blandos, gomas de mascar, productos de panadería, productos de pastelería, galletas; pasteles, obleas".

En fecha **20/01/2014**, mediante Resolución N° **02** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **544** en fecha 23/01/2014; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por considerar que el signo solicitado contrario al artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, determinando que no reviste novedad por lo tanto no puede ser considerado como marca.

En fecha **17/02/2014**, la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, a través de su representante legal ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.





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

En fecha **05/03/2025**, mediante Resolución **N° 216**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual **N° 640**, en fecha 20/03/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **MODIFICA** la motivación emanada en el acto denegatorio primigenio y por tanto **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerarlo incurso en la causal de improcedencia de registro establecido en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, por lo que declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto.

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

#### **IV**

#### **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

La Recurrente, argumenta en su escrito lo siguiente:

Que, el órgano registral niega de oficio la marca solicitada, por considerarla descriptiva y, por tanto, incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que, visto y analizado en su conjunto la marca solicitada, la misma no es susceptible de considerarse como descriptiva de las cualidades o información de los productos o servicios a distinguir.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

Que, contrario al dictamen denegatorio emanado por el órgano registral, la marca solicitada **"PLAN CACAO"**, es del tipo **evocativa**, señalando que evoca en el pensamiento del consumidor la idea de "algo", que no puede ser plasmado en el signo solicitado

Sostiene que:

*"... En este orden de ideas, la solicitud de la marca comercial solicitada por mi Representada consiste en un signo que no indica de forma precisa la naturaleza ni las características de los productos a proteger, sino que busca **EVOCAR** una idea determinada en la mente del consumidor, siendo entonces susceptible de registro de conformidad con las normas vigentes."*

(Subrayado que destaco).

Que, en virtud de todo expresado, se debe considerar el registro del signo solicitado, por que no causa ningún daño al evocarla, siendo un elemento simple sin efectos al público consumidor.

## V

### MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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





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

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

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio efectuada por el órgano registral, se circunscribe en lo previsto en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual dispone:

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

(...)

- 9) Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos."

Como se desprende del extracto legal citado, la norma refiere a que la marca, debe ser distintiva, es decir, debe identificar el producto con un elemento externo al mismo que lo distinga del resto de los productos de la misma especie, por lo que, **utilizar términos que resalten su existencia, denominación, características o cualidades que lo componen, mal podrían ser tomados en cuenta como distintivos**, pues resaltarían o, señalarían, elementos o menciones por los que se conoce el producto mismo en el mercado.

Por lo tanto, la norma establece **un supuesto de hecho** que refiere a todos aquellos elementos que no pueden utilizarse





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

para distinguir una marca, y la **consecuencia jurídica** de ello, es la improcedencia del registro.

Ahora bien, en el caso que aquí nos ocupa, la marca solicitada "**PLAN CACAO**", está destinada para distinguir productos comprendido en la clase 30 internacional, declarando la solicitante marcaría que, será utilizada en:

"Cacao y preparaciones a base de cacao, chocolate, productos de chocolate, preparaciones a base de chocolate, productos de confitería, golosinas; caramelos; caramelos blandos, gomas de mascar, productos de panadería, productos de pastelería, galletas; pasteles, obleas."

En este sentido, al constatar que los productos a distinguir son precisamente derivados del cacao o, el cacao mismo, en consecuencia, los mismos encuadran en el supuesto de hecho previsto por la norma supra citada, pues la marca describe o menciona el producto mismo, careciendo por tanto de distintividad, razón por la cual, se hace patente la improcedencia de registro. Así se decide.

En base a las conclusiones anteriores, esta Alzada **concuerta** completamente con la decisión denegatoria emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en la respuesta reconsiderativa que modificó la negativa de oficio operada en el acto





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

primigenio, y por tanto, concluye que, la marca solicitada incurre en la causal de improcedencia de registro establecida en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

## VI DECISIÓN

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

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-11.357.560, Abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° **74.929**, Agente de la Propiedad Industrial N° **3.541**, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil suiza **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**

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

<sup>3</sup> **Vid.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinaria de fecha 17 de noviembre de 2014.





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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>4</sup> 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

<sup>4</sup> 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° 076

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 5.314.605, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.109, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.005, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH, INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 158 de fecha 28/01/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 639 en fecha 25/02/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° 251, de fecha 25/04/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 547 de fecha 08/05/2014, que **NIEGA DE OFICIO** el registro de la marca **"VERVE"**, solicitud N° 2013-006209, en clase 21 Nacional y 9 Internacional, para distinguir: *"Aparatos e instrumentos de conducción, distribución,*





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

transformación, acumulación , regulación o control de la electricidad,...", entre otros.

## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **Nº 158** de fecha **28/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 639** de fecha **25/02/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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





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

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

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

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

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

### III

#### ANTECEDENTES

**En fecha 09/04/2019**, mediante trámite N° **2013-006209**, la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON**

---

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





**GESELLSCHAFT MBBH**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"VERVE"**, en clase 21 Nacional y 9 Internacional, para distinguir: "Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores".

**En fecha 25/04/2014**, mediante Resolución **N° 251**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 547** en fecha 08/05/2014, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado por considerar que presenta parecido gráfico, fonético y conceptual con otra marca previamente registrada.

**En fecha 09/07/2014**, la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH**, en lo adelante "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

**En fecha 28/01/2025**, mediante Resolución **N° 158**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639**, en fecha 25/02/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual





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

(SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto y, por tanto, **CONFIRMA** el Acto impugnado.

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

#### IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente fundamenta su escrito recursivo, argumentando lo siguiente:

Que, interpuso contra la marca negante **"VERVE"**, identificada con el registro **Nº P303358**, propiedad de la sociedad mercantil **LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.**, una acción de caducidad por presentar falta de uso.

Que, en virtud del proceso pendiente de caducidad de la marca negante, **SOLICITA** que no sea decidida la presente causa hasta tanto se decida primero la caducidad denunciada.

Que, en todo caso, solicita la acumulación de causas a los fines de evitar decisiones contradictorias, toda vez que, a su parecer, es necesario que se decida la causa anterior que es la caducidad a los fines de decidir el presente Recurso Jerárquico.





Que, contrario a lo estimado por el órgano registral, tanto la marca negante como la marca solicitada, a pesar de su parecido gráfico, fonético y conceptual, ambas están destinadas a distinguir productos **distintos**, por lo que no puede existir confusión en el público consumidor.

Que, el órgano registral en decisiones pasadas, ha considerado el hecho de la especialidad y especificidad de los productos amparados por ambas marcas, haciendo viable su coexistencia, lo cual es similar al presente caso.

Que, el hecho de que la marca negante distinga productos del clasificador 9 internacional, ello no quiere decir que todos los productos de dicho clasificador marcario le pertenezcan.

Que, la marca **solicitada** "**VERVE**", está destinada a distinguir: "Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos...", entre otros.

Que, la marca **negante** "**VERVE**", está destinada a distinguir: "Aparatos, electromecánicos y electrónicos, dispositivos e instrumentos".





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

Que, en virtud de los productos tan diferentes a distinguir, el público consumidor no podría incurrir en error para determinar la procedencia empresarial de la marca al adquirir los mismos.

## V

### MOTIVACION PARA DECIDIR

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

En este sentido, se aprecia que la denuncia formulada por La Recurrente se centraliza en, **negar** que existe identidad en el uso o **destino marcario** que hace improcedente el registro.

El hecho de la identidad marcaria, como elemento que impide el registro, se configura en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece:

Ley de Propiedad Industrial:

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

(...)

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





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

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

En el presente caso, se aprecia que ambas marcas: **"VERVE"** (solicitada) vs **"VERVE"** (registrada), **a simple vista comparten** la misma composición gráfica y fonética, razón por la cual, se encuentra configurado el primer supuesto de hecho establecido en la norma. 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 "VERVE", inscripción 2013-006209**, la misma está destinada a distinguir: "Aparatos





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder  
de Comercio Nacional

e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores, extintores".

**En lo que respecta a la registrada "VERVE", registro N° P303358**, la misma está destinada a distinguir: "Aparatos electromecánicos y electrónicos, dispositivos e instrumentos".

En este sentido, de la comparación conceptual de los signos marcarios en conflicto, debemos observar que existe cierta diferencia en los productos distinguidos. No obstante, se aprecia que ambas marcas coinciden en distinguir aparatos e instrumentos, eléctricos e, incluso electrónicos, los cuales poseen los mismos canales de comercialización, distribución y ventas.

De lo antes expuesto, se infiere que existe complementariedad entre sí, por la cual, produce que el público consumidor incurra en error al establecer la procedencia empresarial de la marca. Así se declara.

En lo que respecta a la solicitud de acumulación de causas, se hace saber que, a los fines consiguientes, los





procedimientos deben observar identidad de sujetos, objeto y causas, y al ser los mismos, procedimientos o causas diferentes, por lo tanto, se hace improcedente la solicitud. Así se decide.

## VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública<sup>2</sup>, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Declara:

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por el el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V- 5.314.605, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.109, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.005, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil alemana **DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH**.

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

<sup>2</sup> Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>3</sup> 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

<sup>3</sup> 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° 077

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha 10/04/2025, la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.479, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 220 de fecha 05/03/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 640 en fecha 20/03/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la resolución N° 507 de fecha 06/08/2014, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 550 en fecha 25/08/2014, que **NIEGA DE OFICIO**, el registro de marca mixta o de diseño representada por un cuadrado con fondo azul marino, mediante solicitud N° 2013-014846, por encontrarse incursa en la causal prohibitiva de registro





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

prevista en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>1</sup>.

## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **220** de fecha **05/03/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **640** de fecha **20/03/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

## II

### ADMISIBILIDAD

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

---

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





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

Administrativos<sup>2</sup>, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre su tempestividad.

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

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **10/04/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que presento en tiempo hábil para ello. Así se declara.

### III ANTECEDENTES

**En fecha 02/08/2013**, mediante trámite N° **2013-014846**, la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad

---

<sup>2</sup> **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*

Intelectual (SAPI), el registro de una marca mixta, consistente en un cuadrado con fondo azul marino, en clase 39 Nacional, 25 Internacional, para distinguir: "Prendas confeccionadas para señora, caballero y niño, calzados, cinturones y sombrerería".

**En fecha 06/08/2014**, mediante Resolución N° **507**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **550** en fecha **25/08/2014**; el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por considerar que la solicitud de registro "...NO REVISTE NOVEDAD PARA SER SOLICITADO COMO MARCA.", motivación que acoge por interpretación en contrario del artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial (falta de novedad).

**En fecha 16/09/2014**, la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.**, a través de su representante legal, en lo adelante "La Recurrente", ejerce formalmente Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **05/03/2025**, mediante Resolución N° **220**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **640**, en fecha 20/03/2025, el Servicio de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **REVOCAR** la Resolución impugnada signada con el N° **507**, y por tanto **MODIFICAR** su motiva señalando que **NIEGA DE OFICIO** la solicitud de registro de marca por estar





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

incurra en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

**En fecha 10/04/2025**, La recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

#### IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, señala en su escrito lo siguiente:

Que, la motivación del órgano registral se circunscribe en señalar:

"..., por ello cabe señalar que el signo (DISEÑO), solicitud N° 2013-014846, es un signo grafico representado por una figura geométrica (cuadrado), con un fondo de color azul oscuro, **el cual carece de esa capacidad diferenciadora, ya que no goza de esa virtud distintiva que debe poseer todo signo, es decir una "apariencia particular"** de modo que, con el más mínimo y casual esfuerzo, el público consumidor pueda identificar de que producto en específico se trata y diferenciarlo de cualquier otro de la misma clase".

(Resaltado que destaco).





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

Que, conforme a lo anterior, el órgano registral niega de oficio la marca solicitada, por considerarla incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Añade que, la motivación denegatoria también consistió en que la marca solicitada no contiene novedad ni capacidad distintiva.

Que, contrario a lo que dictaminó el órgano registral, la marca solicitada si posee distintividad y novedad, toda vez que:

"... el signo solicitado consiste en una figura geométrica y color, que **forman en su conjunto un signo de fantasía, que reviste novedad** y es distintivo de los productos que se pretenden distinguir con el mismo, no se trata de una marca genérica-descriptiva carente de capacidad distintiva, como indica el Organismo a su cargo.

..."

(Resaltado que destaco).

Que, la marca solicitada es una marca de color, que reúne todas las cualidades propias para distinguir un producto, que no existe posibilidad de confundirse con otra marca porque no hubo por parte del órgano registral, comparación con otra previamente registrada siendo la marca solicitada del tipo evocativo y por tanto registrable.





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

Que, en virtud de todo lo expresado, se debe considerar el registro de la marca por que no causa ningún daño, por considerarla un elemento simple sin efectos al público consumidor.

## **V**

### **MOTIVACIONES PARA DECIDIR**

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

En este sentido, se aprecia que la base de la negativa de oficio efectuada por el órgano registral, se circunscribe en lo previsto en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>3</sup>, el cual dispone:

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

(...)

7) Las figuras geométricas que no revistan novedad. ..."

---

<sup>3</sup> 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*

Como se desprende del extracto legal, la norma refiere a que ninguna figura geométrica básica o conocida, podrá ser reivindicable como marca, por lo que se debe identificar el producto, con un elemento externo al mismo que lo distinga del resto de los productos de la misma especie.

Esta prohibición que establece la norma, tiene como finalidad, evitar que una persona o empresa, se apropie en exclusiva de formas que pertenecen al dominio público y que todos los competidores deberían poder usar libremente.

En el presente caso, la marca solicitada para su registro, consiste en un cuadrado con fondo azul marino bajo la tipología de marca mixta o "DISEÑO", la cual, según se desprende de la hoja de trámite, la solicitante marcaría reivindicando tanto la figura geométrica como el color que lo contiene.

En virtud que la forma geométrica y el color solicitado son del tipo básico, es decir, de todos conocidos, así como del dominio público, en consecuencia, se aprecia completa identidad de estos hechos para con el supuesto de hecho impeditivo de registro contemplado en la norma supra citada. Así se decide.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada **concuerta** completamente con la decisión reconsiderativa que





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

modificó la negativa de oficio (acto primigenio) emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto, concluye que, la marca solicitada incurre en la causal de improcedencia de registro establecida en el numeral 7 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

**VI**  
**DECISIÓN**

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

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MARLIN ENEIDA LINARES ALLOCA**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 14.020.917, Abogada en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 85.888, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.479, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil española **SOCIEDAD TEXTIL LONIA, S.A.**

<sup>4</sup> **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 *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 Administrativa<sup>5</sup> 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

<sup>5</sup> **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° 078

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha **20/03/2025**, el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRÍQUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **N° V.- 11.357.560**, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **N° 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil "**NURTURE, LLC**", **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 122**, de fecha **03/02/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución **N° 872**, de fecha **21/10/2013** que **NEGO DE OFICO** el registro de la marca "**HAPPYTOT**", solicitud **N° 2012-026077**, en clase 30 Internacional.

I

## COMPETENCIA PARA DECIDIR

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





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

## II ADMISIBILIDAD

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

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

<sup>1</sup> 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 **14/12/2012**, mediante trámite N° **2012-026077**, la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC"**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"HAPPYTOT"** para distinguir: *"Cereales para desayuno, comidas congeladas, preparadas o envasadas para consumir con la mano, que consisten principalmente de pasta o arroz, alimentos, tales como, salsas congeladas en taza, refrigerios a base de arroz entre otros."*

En fecha **21/10/2013**, mediante Resolución N° **872**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **542**, en fecha **01/11/2013**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **NIEGA** de oficio el registro





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

de la marca solicitada de conformidad con el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>2</sup>.

**En fecha 02/12/2013**, la sociedad mercantil **NURTURE LLC**, en lo adelante "**La Recurrente**", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

**En fecha 03/02/2025**, mediante Resolución **Nº 122**, 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 interpuesto y **CONFIRMA** en todas sus partes, el acto impugnado.

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

#### IV

#### FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente denuncia que el órgano registral, incurrió en **error** al efectuar el análisis de los productos protegidos por las marcas en conflicto, pues no ha considerado la especialidad y especificidad que hay en los mismos y el tipo de consumidor al cual están dirigidos, lo cual hace una diferencia importante y permite la coexistencia de ambos signos en el mercado.

<sup>2</sup> **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 25.227 de fecha 10/12/1956.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

Que las marcas en conflicto, aun en el supuesto de que tuvieran ciertas semejanzas, están destinadas a proteger productos diferentes entre sí. Así las cosas, **"HAPPYTOOS"**, protege "alimentos e ingredientes alimenticios", mientras que la marca solicitada **"HAPPYTOT"**, entre otras consideraciones protege: *cereales para desayuno, comidas congeladas, preparadas o envasadas para consumir con la mano, que consisten principalmente de pasta o arroz, alimentos, tales como, salsas congeladas en taza, refrigerios a base de arroz entre otros.*

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

Finamente alega, la convivencia pacífica entre marcas similares en una misma clase, pero que protegen productos disimiles entre sí y que están destinados a identificar productos que buscan satisfacer necesidades completamente distintas del público consumidor.

Añade que, los canales de producción y comercialización de los productos identificados con las





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

marcas en supuesto conflicto son totalmente diferentes quedando así descartada cualquier posibilidad de confusión entre ellas.

## V

### MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

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

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

En cuanto a la confusión, ello debe resultar de una simple comparación de ambos signos, tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora.

Ahora bien, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos **"HAPPYTOOS"**, (registrada) cuyo titular es **"ALFONZO RIVAS & CIA, C.A."** vs. **"HAPPYTOT"**, (solicitada) cuyo tramitante es **"NURTURE, LLC"**, se evidencia una completa similitud fonética, y gráfica,





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

pues la fuerza distintiva de ambas marcas reside en la primera parte de estas, lo que podría generar como consecuencia, el riesgo de error o confusión en el público consumidor, no solo por la confusión directa, sino también indirecta en la medida en que dicho público, podría pensar que los productos amparados por la marca ya registrada y por la marca solicitada, tienen el mismo origen empresarial.

La prohibición de registrar una marca cuando los signos distintivos sean idénticos o se asemejen a otro solicitado o registrado, como es, en el caso que nos ocupa, tiene como finalidad brindar protección efectiva a los terceros que pudieran verse afectados.

En lo que respecta a los productos destinados a amparar las marcas, esta Alzada observa que ambas están dentro del mismo distingue marcario, y están destinadas a distinguir productos de similar naturaleza, por lo que los canales de comercialización, distribución y ventas coinciden, estableciendo la posibilidad de inducir a error al público consumidor sobre el origen empresarial de la marca.

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





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

en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

## **VI**

### **DECISIÓN**

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

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad **Nº V.- 11.357.560**, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el **Nº 74.929** actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"NURTURE, LLC"**.

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

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

<sup>3</sup>**Vid.** Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión, podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>4</sup>, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

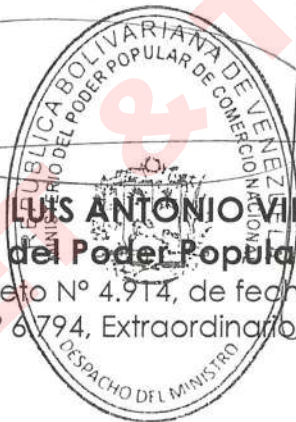
Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. -

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. -

Notifíquese. -

**LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ**  
**Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional**

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



<sup>4</sup> **Vid.** Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 079

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

### RESOLUCIÓN

En fecha 20/03/2025, el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 5.314.605, Abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.109, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC"**, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 107**, de fecha **29/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual (SAPI) N° **639** en fecha **25/02/2025**, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° **843**, de fecha **20/01/2014** en la que declara **SIN LUGAR** el escrito de **OPOSICIÓN**, presentado contra el registro de la marca **"CREAM KISS"**, solicitud N° **2018-001032**, en clase 5 Internacional.





## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **Nº 107** de fecha **29/01/2025**, 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 los actos recurridos, fueron dictados por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional y, siendo esta Alzada, el órgano superior jerárquico del mismo, compete su conocimiento. Así se decide.

## II

### ADMISIBILIDAD

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

---

<sup>1</sup> **Vid.** Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2818 Extraordinario de fecha 01/07/1981.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

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

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

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

### III

#### ANTECEDENTES

**En fecha 26/01/2018**, mediante trámite N° **2018-001032**, la sociedad mercantil **"RIGO TRADING S.A."**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **"CREAM KISS"**, en Clase 30 Internacional para distinguir: **"Confitería."**





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

En fecha 30/11/2018, mediante Boletín N° 589, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los terceros interesados.

En fecha 18/01/2019, la sociedad mercantil "**HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**", interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la marca "**CREAM KISS**", por considerar que se encuentran incurso en las causales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial<sup>2</sup>.

En fecha 07/06/2019, La sociedad mercantil "**HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**", presentó escritos de **CONTESTACIÓN** a la Oposición formulada.

En fecha 15/01/2025, mediante Resolución N° 843, (acto primigenio), publicada en el Boletín del a Propiedad Industrial N° 637, en fecha 11/12/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró **SIN LUGAR**, la Oposición interpuesta y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

---

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





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

**En fecha 15/01/2025**, la sociedad mercantil **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, en lo adelante La Recurrente Opositora, interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

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

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

#### **IV**

#### **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

La Recurrente, alega que el órgano registral lesiona sus derechos e intereses cuando sin justificación alguna no solo desestima la oposición presentada sino, además no presenta las razones y fundamentos bajo los cuales desestima la oposición presentada, limitándose a indicar que las marcas no se encuentran incursas en las violaciones denunciadas y en atención a ello, ordena la concesión de la marca objetada.





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

Argumenta que la marca **CREAM KISS**, (solicitada) presenta semejanzas gráficas y fonéticas respecto a las marcas registradas (oponentes) **KISSES** y **HERSHEY KISSES** registradas previamente.

Que, la semejanza existente entre los signos en conflicto desde cualesquiera de los puntos de vista antes enunciados (gráficos, fonéticos y conceptual), puede dar lugar a la confusión o error en el público consumidor respecto a la selección del producto, servicio o actividad comercial (confusión directa) o respecto al origen comercial o empresarial del mismo (confusión indirecta).

Asimismo, señala que esta confusión puede ocasionar daño no solo en el consumidor, sino también, a la empresa titular de la marca comercial oponente, **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION**, la cual observa diluir la fuerza distintiva de su signo, e inclusive, ver afectada su imagen y reputación comercial.

En virtud de todo lo expuesto, solicita que el Recurso Jerárquico sea declarado **CON LUGAR** y en consecuencia, proceda a Negar el Registro de la marca **CREAM KISS**.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

## V

### MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

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

El numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, dispone:

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

(...)

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

De la cita antes señalada, se observa que dicho artículo establece, como supuesto de hecho, tres (03) elementos que impiden el registro de una marca, a saber:





- a)** Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada.
- b)** Indicar una falsa procedencia de la marca
- c)** Indicar una falsa cualidad de la marca

En este sentido, debemos señalar que el supuesto indicado en el literal **a)**, establece el hecho de presentar la triple identidad marcaria prevista en el numeral 11 anterior, lo cual hace improcedente el registro.

De igual forma, debemos indicar que el supuesto previsto en el literal **b)**, establece la viabilidad de presentar una falsa procedencia tanto geográfica como patronal de la marca, es decir, la procedencia empresarial, lo cual hace improcedente el registro.

Por otra parte, el supuesto establecido en el literal **c)**, plasma el hecho de indicar elementos constitutivos del producto distinguido con la marca que no existen o no presenta la calidad esperada conformando una publicidad engañosa, hecho éste que hace improcedente el registro.

Bajo este contexto, merece atención el hecho de las marcas notorias o reconocidas, ya que su nivel de conocimiento en el público consumidor, permite encuadrar su protección



República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Público  
de Comercio Nacional

especial, en el numeral 12 supra citado, en específico, bajo la causal de falsa procedencia.

Ahora bien, en el presente caso, **no se observa** que La Recurrente que hace oposición al registro de marca haya expuesto como alegato de oponibilidad, el hecho de que su marca se encuentre bajo la categoría notoria o reconocida, a los fines de encuadrar el impedimento de registro bajo la causal establecida en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial supra analizado.

En razón de lo anterior, visto que el alegato de La Recurrente no justifica el presupuesto de hecho contenido en el numeral 12 del artículo 33 de la mencionada ley, esta Alzada no puede pronunciarse al respecto. Así se declara.

No obstante, debe esta Alzada entrar a analizar lo correspondiente a la triple identidad marcaria a los fines de establecer si existe el riesgo de confusión denunciado, tal análisis debe efectuarlo conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual se cita:

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





(...)

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

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

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

En el presente caso, se infiere que, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos "**KISSES**", (registrada) cuyo titular es **HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC.**, vs. "**CREAM KISS**" (solicitada) cuyo



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

tramitante es **RIGO TRADING, S.A.**, se observa que no existe similitud fonética, ni gráfica, toda vez que la registrada lo conforma una sola palabra en idioma inglés en termino plural y la solicitada lo conforma el conjunto de dos palabras en idioma inglés en termino singular, por otra parte, el primero de los términos "CREAM", se observa que al ser el primer elemento de denominación de la marca, la diferencia de su competidora.

En este sentido puede observarse que existen elementos suficientes para establecer diferencias entre las marcas en conflicto, pues al comparar ambos signos, no se evidencia el riesgo de confusión en su pronunciación ni en su composición gráfica. Así se establece.

En lo que respecta a los productos a distinguir, debemos observar si bien es cierto que pertenecen a la misma clasificación marcaria e inclusive el mismo producto. No obstante, se aprecia que la diferencia en la presentación y mención de las palabras que constituyen el símbolo solicitado, impide que el público consumidor incurra en el riesgo de confusión. Así también se establece.





## VII DECISIÓN

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

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico de Oposición al registro de la marca interpuesto por el ciudadano **MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 5.314.605, Abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.109, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **"HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY LLC"**.

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

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





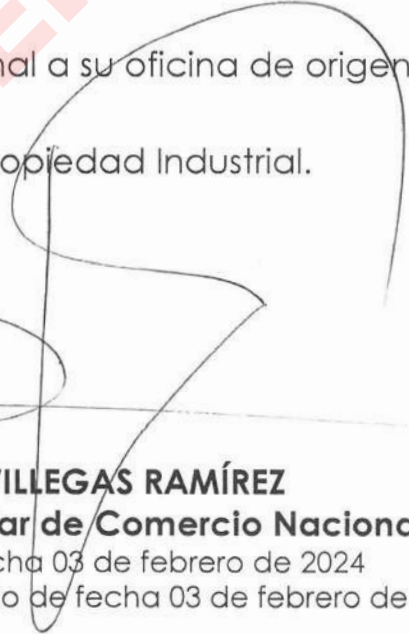
República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión, podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>4</sup>, 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° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024  
G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario de fecha 03 de febrero de 2024  
DESPACHO DEL MINISTRO

<sup>4</sup> Vid. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.





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

**MIPPCON/DM-N° 1080**

**Caracas, 30 JUL 2025**

**AÑOS 215°, 166°, y 26°**

### **RESOLUCIÓN**

**En fecha 10 de febrero de 2025**, el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-11.585.732, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 71.574, procediendo en su carácter de apoderado de la Compañía turca, **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B Maslak, Estambul, Turquía, según poder inscrito en el libro de poderes llevado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) N° **2017/009982**, **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo dictado por el **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la **Resolución N° 60**, de fecha **06/01/2025**, publicado en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 638**, en fecha **21/01/2025**, la cual declaró **SIN LUGAR LA OPOSICION**, del **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° **771**, de fecha **02/11/2024**, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **636** en fecha **12/11/2024**, el cual declaro **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN**,





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

interpuesta por la Empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SİRKETİ**, contra la solicitud de Registro de la Marca "**KTHPERFUMES**".

## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **60** de fecha **06/01/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **638** de fecha **21/01/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

## II

### ADMISIBILIDAD

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





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

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

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

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **10/02/2025**, y al contrastar esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Y Así se declara.

### III ANTECEDENTES

En fecha **16/06/2017**, mediante trámite N° **2017/009982**, el Ciudadano **GHOTME MOHAMAD HACHEM**, de nacionalidad

---

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





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

venezolana, domiciliado en Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**KTHPERFUMES**", para Clase 03 internacional, para distinguir: "Preparación de perfumería y aceites esenciales".

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

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

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

**En fecha 02/11/2024**, mediante Resolución N° **771** el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicada en





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

el Boletín de Propiedad Industrial N° **636**, de fecha **12 de noviembre de 2024**, con vigor a partir del **13 de noviembre de 2024**, notificó a la empresa **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI** la declaratoria **SIN LUGAR** a la oposición efectuada, por tanto, **OTORGA** el registro solicitado.

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

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

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

#### IV

#### FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente, fundamentalmente argumenta en su escrito, que existe parecido gráfico de la marca en conflicto y que existe analogía entre los productos servicios o actividades distinguidas. En este sentido sostiene con respecto a la marca **"KTHPEFUMES"**:





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

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

10. Ese órgano no valoró en el caso concreto de las marcas **KOTONPERFUMES** identificada bajo la inscripción N° **2017/009982**, que la misma constituye un signo engañoso cuyo registro incurre en error o confusión del consumidor por indicar una falsa procedencia empresarial..."

(Resaltado de La Recurrente).

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

## V

### MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La denuncia se basa en supuestos derechos previos exclusivos de la Opositora, Compañía turca, **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**, con domicilio en Ayazaga Mahallesi, Ayazaga Yolu, N° 3/A-B





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

Maslak, Estambul, Turquía, presencia y reputación a nivel mundial en ropa y accesorios para la mujer.

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

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

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

| Marca Sujeta a Oposición                                                                                                                    |    | Marcas Opositoras                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"KTHPERFUMES" Clase 03 internacional</b><br>Productos en la industria a identificar:<br>"Preparación de perfumería y aceites esenciales" | Vs | <b>"KOTON"</b><br><b>Clase 18 internacional</b><br>Productos en la industria a identificar:<br><b>"Cuero e imitaciones del cuero, productos hechos de"</b> |





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

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





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

| Marca Sujeta a Oposición | Vs | Marcas Opositoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |    | <p>cuero, portallaves, (marroquinería) cartera, mochilas escolares, paraguas, sombrillas y bastones, artículos de vestir, calzados, sombrerería y medias"</p> <p><b>"KOTTON"</b><br/><b>Clase 14 internacional</b><br/>Productos en la industria a identificar:<br/><b>"Reljería (incluyendo cronómetros y sus partes, correas para relojes de pulseras"</b></p> <p><b>"KOTTON"</b><br/><b>Clase 25 internacional</b><br/>Productos en la industria a identificar:<br/><b>"Artículos de vestir, calzados, sombrererías, medias"</b></p> |

Del contraste anterior, se aprecia que, la marca sujeta a oposición, no son parecidas ni gráfica ni fonéticamente, de igual forma, se observa que son para identificar productos diferentes, con redes de distribución diferentes y de clases





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

diferentes, la marca otorgada es de clase 03 internacional y las de la opositora son de clase 14, 18, 25 y 35 internacional.

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

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

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





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

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

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

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





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

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

**VI**  
**DECISIÓN**

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública<sup>2</sup> en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

**ÚNICO: SIN LUGAR**, el **Recurso Jerárquico** interpuesto por el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-11.585.732, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 71.574, procediendo en su carácter de apoderado de la Compañía turca, **KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL SANAYÍ VE TICARET ANONIM SIRKETI**.

<sup>2</sup> Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014.





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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos<sup>3</sup>, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>4</sup>, 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

<sup>3</sup> Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981.

<sup>4</sup> Vid. Gaceta Oficial N° 39.451 de 22-06-2010.





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 080-1

Caracas, 30 JUL 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha 15/01/2025, el ciudadano **ARNALDO GONZÁLEZ ZAMBRANO**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.766.749, Abogado en ejercicio, Inpreabogado N° 95,041 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3577, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil china **GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD, INTERPONE** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **867** de fecha 25/11/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **637** en fecha 11/12/2024, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° **3476**, de fecha 06/08/2011, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **522** de fecha 29/08/2011, la cual, **NIEGA DE OFICIO** la solicitud de registro de la marca comercial "**LIUGONG**", inscripción N° **2008-012215**, en clase 07 Internacional, para distinguir: "Cargadores, máquinas para trabajar ruedas, máquinas mezcladoras, excavadoras, máquinas para construir carreteras, mezcladoras de concreto (máquinas), apisonadoras de vapor..." entre otros.





## I

### COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **867** de fecha **25/11/2024**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **637** de fecha **11/12/2024**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

## II

### ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **636**, de **fecha**

<sup>1</sup> 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*

**12/22/2024**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 22-2024**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico, comenzó a partir del día jueves **12/12/2024** hasta el día martes **28/01/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **15/01/2025**, es decir, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

### III

#### ANTECEDENTES

En fecha **23/06/2008**, mediante trámite N° 2008-012215, la sociedad mercantil china **GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **Marca: "LIUGONG"**, en clase en clase 7 Internacional, para distinguir: *"Cargadores, máquinas para trabajar ruedas, máquinas mezcladoras, excavadoras, máquinas para construir carreteras, mezcladoras de concreto (máquinas), apisonadoras de vapor, desintegradores, topadoras, máquinas para movimiento de tierra, grúas, aparatos para el manejo de carga y descarga, prensas, tolvas, (descarga mecánica), cabrestantes, aparatos elevadores, máquinas de perforación."*





**En fecha 08/08/2011**, mediante Resolución **Nº 3476**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial **Nº 522**, en fecha 29/08/2011, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) **NIEGA DE OFICIO** el registro solicitado, por presentar parecido gráfico y fonético e igual destino de productos para con la Marca previamente registrada **"LIUGONG"**, registro **Nº P279324**, propiedad de la sociedad mercantil IMPEXPARG, C.A., haciéndola incurso en la causal prohibitiva de registro prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

**En fecha 21/09/2011**, la sociedad mercantil china GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD., en lo adelante, "La Recurrente", ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

**En fecha 25/11/2024**, mediante Resolución **Nº 867**, publicada en el Boletín de la Propiedad Intelectual **Nº 637**, en fecha 11/12/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

**En fecha 15/01/2025**, La Recurrente ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

#### IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente únicamente argumenta en su escrito jerárquico que, el signo **"LIUGONG"**, con Registro **Nº P279324**, base de la negativa de su solicitud, no está





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Público  
de Comercio Nacional

siendo usado por su actual titular, razón por la cual, ha solicitado su cancelación por falta de uso.

Al respecto sostiene:

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

(Resaltado propio de La Recurrente).

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



## V MOTIVACIONES PARA DECIDIR

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

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

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

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:

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

(...)

**Artículo 87.-** La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto



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

impugnado, salvo previsión legal en contrario."  
(Subrayado que destaco).

En efecto, de la cita antes señalada, observamos que los referidos artículos, plasman que los recursos en vía administrativa, se interponen contra todo acto que cause indefensión, o lesione los derechos subjetivos del interesado, es decir, que adolecen de algún elemento de nulidad.

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

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

Bajo este contexto, debemos observar que la solicitud de caducidad de uso de una marca, es un procedimiento administrativo distinto que no es conexo, incidente, ni paralelo, a los procedimientos de registro de marca, es decir, no conforma una incidencia procesal que pueda afectar o suspender el procedimiento de registro, por lo





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

que se hace necesario, esperar la decisión que declare la caducidad a los fines de tener la expectativa de registro solicitado.

Resumiendo lo planteado, al no existir alegato alguno que demuestre la nulidad del acto impugnado, aunado al hecho que, para el momento de decidir el presente Recurso Jerárquico, no existe decisión alguna que demuestre la caducidad de la marca, esta Alzada desestima lo alegado. Así se decide.

## VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública<sup>2</sup> en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **ARNALDO GONZÁLEZ ZAMBRANO**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.-7.766.749, Abogado en ejercicio, Inpreabogado N° 95,041 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3577, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la sociedad mercantil china **GUANGXI LIUGONG GROUP Co, LTD.**

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



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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>3</sup> 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

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





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

**MIPPCON/DM-N° 0 8 3**

**Caracas, 19 SEP 2025**

**AÑOS 215°, 166° y 26°**

### **RESOLUCIÓN**

En fecha **21/05/2025**, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N°2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001, INTERPUSO**, ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **273** de fecha 26/03/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha 29/04/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración, interpuesto contra la Resolución N° **185**, de fecha 29/02/2025 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **628** en fecha **05/03/2024**, la cual, declaró **SIN LUGAR**, la **OPOSICIÓN** de registro de la marca comercial **VERO MODA**, inscripción N° **2006-015143**, solicitada por el ciudadano **WISAM ABOU TARIE**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-13.024.493.





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

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

## II

### ADMISIBILIDAD

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

---

<sup>1</sup> **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** en fecha 29/04/2025, fecha ésta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 01-2025**.

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

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **21/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

### III ANTECEDENTES

En fecha **12/06/2006**, mediante trámite N° **2006-015143**, el ciudadano **WISAM ABOU TARIE**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-13.024.493., **solicitó** al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **VERO MODA**, en clase 25 Internacional, para distinguir: "Vestidos, calzados y sombrerería."





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

En fecha **25/10/2006**, mediante Boletín de la Propiedad Industrial N° **482**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publica la marca como solicitada a efectos de su oposición.

En fecha **22/02/2007**, la sociedad mercantil danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001**, realizó oposición al Registro de la Marca **VERO MODA**.

En fecha **29/02/2024**, mediante Resolución N° **185**, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial N° **628**, en fecha **05/03/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), concede la marca **VERO MODA**, por no estar incurso en las causales prohibitivas.

En fecha **26/03/2024**, la sociedad mercantil danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001**, en lo adelante La Recurrente Opositora, introduce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **26/03/2025**, mediante Resolución N° **273**, publicado en el Boletín de Propiedad Industrial N° **641**, en fecha 29 de abril de 2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y por tanto ratifica el acto administrativo impugnado.





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

**En fecha 21/05/2025**, La Recurrente Opositora introduce Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

#### **IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

La Recurrente en su escrito alega lo siguiente:

Que, a su parecer, existe nulidad del Registro de la Marca **VERO MODA**, porque el pago de los derechos de registro fue efectuado errónea y fraudulentamente, en virtud que la Resolución N° **273**, no había adquirido firmeza, toda vez que no había expirado el lapso legal para su impugnación.

Que, le fueron vulnerados los derechos de defensa de su mandante, al otorgar la concesión de la marca, la cual aduce tener notoriedad.

Que, existe identidad gráfica y fonética entre ambas marcas, siendo sus distingues idénticos, por lo que también existe una clara intención de copiar una marca notoria.

Que, la protección de la marca notoria rebasa los principios de territorialidad y especialidad de la marca, la cual debe ser protegida más allá de sus fronteras y con prescindencia de los productos que distinga la marca, con implicaciones de orden económico y jurídico.





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

Que, estamos en presencia de una falta de motivación en el acto, en virtud que existe una inepta acumulación de expedientes, en el cual deciden el otorgamiento de las marcas, sin que haya identidad entre los mismos.

## **V**

### **MOTIVACIONES PARA DECIDIR**

Visto que el argumento principal que formula La Recurrente en su escrito, se basa en que el signo solicitado corresponde aquellas marcas cuya tipología corresponden a Notorias o Reconocidas, lo cual, la coloca en un tipo marcario que goza de protección especial. Esta Alzada para decidir, considera necesario traer a colación, lo que la jurisprudencia en la materia ha sentado al respecto.

En este sentido la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 00374 de fecha 04/05/2010, caso HUGO BOSS vs BOSS THE CITADINO, ha establecido lo siguiente.

*"Ahora bien, a los efectos de determinar qué debe entenderse por marca notoria, resulta pertinente transcribir la interpretación prejudicial acordada en fecha 16 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (régimen*





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

jurídico vigente en el presente caso); e interpretación de oficio del artículo 81 eiusdem. Caso. Marca "FINESS", con Ponencia del Magistrado Luis Farías Mata, en la cual se estableció con respecto al concepto y a la prueba de la notoriedad de la marca lo siguiente:

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

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

En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. 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





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

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 irreregistrabilidad 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,





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

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**





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

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





República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
de Comercio Nacional

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

(Resaltado y subrayado que destaco)

De la cita antes señalada, se observa que **la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser probado por la parte que lo alega**, aportando los medios probatorios idóneos para ello. En este sentido la jurisprudencia expresa que dichos medios son:

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





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

En el presente caso, La Recurrente precisó una serie de argumentos sobre la fama y el prestigio adquiridos por la marca en el extranjero, aportando al respecto una serie de registros marcarios obtenidos en otras naciones para demostrar su posición como marca notoria.

No obstante, se observa que de la revisión efectuada al expediente administrativo del caso, se constató efectivamente que La Recurrente tanto en su solicitud de registro como en los Recursos de Reconsideración y Jerárquico correspondientes, no aportó los medios probatorios mencionados por la jurisprudencia *supra* citada, los cuales, se consideran mínimos, necesarios y pertinentes para demostrar la notoriedad alegada.

En virtud de ello, esta Alzada mal puede dictaminar la certeza de este hecho, a los fines de determinar la improcedencia del registro por quien asevera ser legítimo opositor propietario de una marca notoria y, en consecuencia, gozar de la protección que, como tal, aduce que posee. Así se decide.

Por otra parte, en lo que respecta al argumento que refiere a que le fue cercenado el derecho a la defensa, esta Alzada procede a analizar el procedimiento seguido dentro del expediente del caso para constatar dicha denuncia.





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

En este sentido se tiene que, después de solicitada la marca, la misma se publicó a los fines de la oposición por parte de terceros, la cual, La Recurrente Opositora realizó y presentó las pruebas que a lugar consideró procedente, luego del debido estudio del caso, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó su decisión, otorgando la marca, considerando al respecto que no existían configuradas las causales de improcedencia de registro. Posteriormente La Recurrente Opositora consignó escrito de reconsideración, el cual fue decidido sin lugar y posteriormente ejerció el presente Recurso Jerárquico.

Del análisis anterior, se desprende, que La Recurrente ejerció en todo el procedimiento administrativo todos los recursos que a lugar tenía derecho como son: Oposición, Reconsideración y Jerárquico, cumpliéndose cada paso del procedimiento legalmente establecido tanto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como en la Ley de Propiedad industrial. En razón de ello, la denuncia de indefensión o violación al derecho de defensa invocada pierde sentido. Así se decide.

En otro orden de ideas, sobre el argumento que refiere al pago adelantado, que, a su decir, anula el acto de concesión de marca. Dicho argumento no procede, en virtud que el pago fue realizado dentro del lapso legal establecido y, por otra parte, las causales de nulidad de un acto administrativo





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

están establecidas expresamente en el artículo 19, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, razón por la cual la denuncia de nulidad del acto administrativo, no encuadra en los supuestos previstos en la Ley, por lo que debe ser desechado al no estar ajustado a derecho. Así se decide.

Con respecto a la denuncia de falta de motivación en el acto administrativo, por la inepta acumulación de expedientes en el cual deciden el otorgamiento de las marcas, sin que haya identidad entre los mismos, dicho argumento nos lleva a precisar los conceptos de falta de motivación e inepta acumulación, según como sigue:

La falta de motivación existe cuando se emite una decisión sin indicar las causas de hecho y derecho que conlleva a la decisión, en el presente caso, se indica claramente, la decisión y las razones de hecho y derecho, por lo que no configura el vicio alegado.

La Inepta acumulación, se presenta cuando se acumulan decisiones o alegatos que se contradicen entre sí, o que conllevan procedimientos distintos, con ello también se incurre en el vicio de innovación al no ser justificado debidamente.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada verificó que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), al recibir una gran cantidad de causas, donde existe identidad absoluta de





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

sujeto, objeto y causa, a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal y evitar decisiones contradictorias, acuerda acumular las mismas y, por tanto, emitir una sola decisión, actuando conforme a derecho. Así se decide.

## VII DECISIÓN

**PRIMERO: SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N°44.858 y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.468, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la empresa danesa **AKTIESELSKABE AF 21. NOVEMBER 2001**.

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

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





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

Administrativa<sup>2</sup> 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.D.V. N° 6.794, Extraordinario de esa misma fecha

<sup>2</sup> **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° 084

Caracas, 24 SEP 2025

AÑOS 215°, 166°, y 26°

## RESOLUCIÓN

En fecha 20/05/2025, la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, Abogada en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 28.969, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC., INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 278 de fecha 03/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el **Recurso de Reconsideración** Interpuesto contra la Resolución N° 326 de fecha 16/05/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 630 en fecha 24/05/2024, que declaro **SIN LUGAR** el escrito de Oposición Interpuesto y, por tanto, **CONCEDE** el registro de la marca **"DAKAR"**, solicitud N° 2011-014848, en clase 38 Nacional y 16 Internacional, a la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR**.

I

## COMPETENCIA PARA DECIDIR

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





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

Resolución N° **278** de fecha **03/04/2025**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** de fecha **29/04/2025**, emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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

## **II** **ADMISIBILIDAD**

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **641**, de **fecha 25/02/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2025** de **fecha 29/04/2025**.

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

<sup>1</sup> 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*

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **20/05/2025**, es decir, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil. Así se declara.

### III ANTECEDENTES

En fecha **19/08/2011**, mediante trámite N° **2011-014848**, la sociedad mercantil Francesa **PARIS DAKAR.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la **marca: "DAKAR"**, en clase 16 Internacional, para distinguir: "Material impreso, material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), posters, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, prospectos, folletos (brochures), almanaques, artículos de escritura, grabados o litografías artísticas, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas, dibujos".

En fecha **13/12/2011**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **ORDENA LA PUBLICACIÓN** de la marca, a los fines que, todo aquel interesado que se sienta afectado por el otorgamiento de la misma, ejerza el derecho a la **OPOSICIÓN** de los registros.

En fecha **31/05/2012**, la apoderada de la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC**, interpone **ESCRITO DE OPOSICIÓN** al registro de la marca arriba indicada.





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

**En fecha 07/09/2012**, la apoderada de la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR**, interpone escrito de Contestación a la Oposición antes mencionada.

**En fecha 16/05/2024**, mediante Resolución N° **326**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **630** en fecha **23/05/2024**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, la oposición interpuesta y, por tanto, concede el registro de la marca a la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR**.

**En fecha 13/06/2024**, la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC**, en lo adelante "La Recurrente Opositora" interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

**En fecha 30/04/2025**, mediante Resolución N° **278** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración y **CONFIRMA** en todas sus partes el acto impugnado.

**En fecha 20/05/2025**, La Recurrente Opositora ejerce formalmente Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

#### IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, en su escrito señala, lo siguiente:





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

"Mi representada dentro de la oportunidad legal correspondiente presentó Recurso de Reconsideración en contra de la concesión de la marca correspondiente a la solicitud N° **2011-014848** de fecha **19/08/2011** presentada por la empresa PARIS – DAKAR., en los siguientes términos: **TIPO DE MARCA: M-MARCA DE PRODCUTO; MODALIDAD: M-MIXTA; CLASE: 16 INTERNACIONAL; NOMBRE: DAKAR; Distingue:** "Material impreso, material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), posters, álbumes, tarjetas, libros, periódicos, prospectos, folletos (brochures), almanaques, artículos de escritura, grabados o litografías artísticas, cuadros (pinturas) enmarcados o no, acuarelas, dibujos", toda vez que la marca solicitud y concedida mediante Resolución N° 630 de fecha 16/05/2024, publicada en Boletín de la Propiedad Industrial N° 630 de fecha 24/05/2024, presenta similitudes con una serie de marcas preexistentes, propiedad de mi representada lo cual podría inducir a error o confusión al público consumidor.

Cabe resaltar, que para el momento oportuno de ejercer la oposición a la marca solicitada por la empresa PARIS – DAKAR, escrito de oposición interpuesto en fecha 31 de mayo de 2012, mi representada era (y sigue siendo) titular de una serie de marcas legales y similares a la solicitada, incluyendo la Clase 16 Internacional: REGISTRO: P278153; FECHA 30/03/2017; INSCRIPCION: 2006-018139; TIPO DE REGISTRO: M – MARCA DE PRODUCTO; CLASE: 16 INTERNACIONAL; MODALIDAD: D-DENOMINATIVA; NOMBRE: DAKA.

Mediante oposición presentada dentro de la oportunidad legal correspondiente, y mediante el recurso de





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

reconsideración interpuesto, el cual fue declarado Sin Lugar mediante resolución Numero 278, publicada en el Boletín 641, mi representada alego su legítimo interés para solicitar a ese Despacho del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la no concesión del registro de la marca "DAKAR" solicitada por la Sociedad Mercantil PARIS – DAKAR., solicitud: N° 2011-014848 por encontrarse tal solicitud de marca incurso en las causales de irregistrabilidad en el artículo 33 numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

De acuerdo a la norma transcrita, mi representada alego en el referido recurso de reconsideración lo siguientes: "En el presente caso, la marca registrada de la cual es titular mi representada está compuesta por un palabra y este Despacho permitió el registro de otra marca que mantiene el mismo elemento central y que al ser pronunciada, el o los sonidos se confunden con los que se emiten cuando es pronunciada la marca propiedad de mi mandante, provocando el riesgo que el consumidor asocie o confunda a una con la otra..." toda vez que se considera que una marca es similar o semejante a otra, cuando el consumidor pueda confundirse con otra que ya se encuentre registrada, o bien, ya haya iniciado el proceso de registro (es decir, quien primero solicita una marca, tiene preferencia); y que el signo solicitado encuadra dentro de la disposición legal anteriormente transcrita, toda vez que ambas marcas: MARCA: DAKA, solicitada previamente, actualmente registrada y la CONCEDIDA en el Boletín 630 MARCA: "DAKAR" mediante Resolución Numero 326, son CASI IDENTICAS desde el punto de vista fonético lo que puede generar confusión."





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

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

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

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

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





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

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

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

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

## **V**

### **MOTIVACIONES PARA DECIDIR**

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

En este sentido, tenemos que los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, disponen que no podrán adoptarse ni registrarse como marcas, aquellas que se parezcan gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos, así como las que puedan prestarse a confusión con otra marca ya registrada que induzca a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

<sup>2</sup> 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 presente caso, se observa que entre ambas marcas: **"DAKA"** (registrada) vs **"DAKAR"**, (solicitada y concedida), en clase 38 Nacional y 16 Internacional, respectivamente, existen semejanzas gráficas como fonéticas, diferenciándose solo por la letra **"R"**.

En este sentido, se aprecia que dicha consonante, no produce una distinción marcada en su pronunciación o acentuación, con la marca previamente registrada, por lo que esta Alzada, desestima el criterio pronunciado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Cabe resaltar, que en lo que respecta al destino de las marcas solicitadas, se observa que, se encuentran en la misma clase 16 internacional, lo cual, hace imposible la coexistencia pacífica de las mismas en el mercado, toda vez que son susceptible de provocar confusión en el público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de la marca.

Resumiendo lo planteado, se evidencia que la marca concedida incurre en las disposiciones prohibitivas de registro, previstas en la Ley de Propiedad Industrial, específicamente en los numerales 11 y 12 del artículo 33 *ejusdem*, las cuales son de orden público y cuyo objeto es proteger el interés .

Por todo lo expresado en párrafos anteriores, esta Alzada forzosamente concluye que el examen de fondo realizado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), no es conforme a derecho, toda vez que, se evidencia que, en el caso de marras, existe identidad gráfica, fonética y





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

conceptual, lo que induce al riesgo de confusión con la marca registrada, circunstancias estas que contravienen con lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

## VI DECISIÓN

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

**PRIMERO: CON LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **CAROLINA SOCORRO SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° V.- 7.786.450, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil panameña **"DAKA USA INC."**,

**SEGUNDO: REVOCA** la Resolución N° **278** de fecha 03/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **641** en fecha **29/04/2025**, que declaró **SIN LUGAR** la Oposición Interpuesta.

**TERCERO: NIEGA** el registro de la Marca: **"DAKAR"**, correspondiente a la solicitud N° **2011-014848**, en clase 38

<sup>3</sup> 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*

Nacional y 16 Internacional, por la sociedad mercantil francesa **PARIS-DAKAR**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa<sup>4</sup> 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° 6.774 Extraordinario de esa misma fecha

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



**PÁGINA INUTILIZADA**