



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

MPPICN/DM-Nº 02 5

Caracas, 10 MAR 2025

AÑOS 215º, 167º, y 27º

RESOLUCIÓN

En fecha **31/10/2025**, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° **V.- 10.334.427**, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 100.506, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746, actuando con el carácter de Apoderada de la Sociedad Mercantil de Italia **CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A., INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo, emanado por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **575** de fecha 25/09/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, que declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° **548** de fecha 08/08/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **633** en fecha 16/08/2024, que declaró **SIN LUGAR** el escrito de Oposición a la marca **CASADEI**, solicitada por el ciudadano **MARIO NARDI NASELLI**, titular de la cédula de identidad N° **V. 9.963.371** mediante trámite N° **2012-023985**, en clase 46 internacional, para distinguir: *"Nombre comercial destinado a establecimiento dedicado a la fabricación, importación, exportación,*

1



comercialización, distribución y venta de productos textiles, calzado, sombreros y artículos de cuero”.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 548 de fecha 08/08/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 633 de fecha 16/08/2024, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante Decreto N° 5.214¹, fue creado el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, estableciendo en su artículo 3º, que le compete la materia de Industrias y Comercio Nacional, a los fines de continuar con la actividad administrativa. Este despacho se declara competente para su conocimiento. Así se decide.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.967 Extraordinario de fecha 16 de enero de 2026.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

II ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado, fue efectivamente **notificado** a La Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** de fecha **10/10/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 11-2025**, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico comenzó a partir del día **13/10/2025** culminando el día **31/10/2025**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **31/10/2025**, que es la fecha límite arriba indicada, se concluye que el mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

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





III ANTECEDENTES

En fecha 15/11/2012, mediante trámite N° 2012-023985, el ciudadano **MARIO NARDI NASELLI**, titular de la cédula de identidad N° **V-9.963.371**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **CASADEI**, en clase 46 internacional para distinguir: "Nombre comercial destinado a establecimiento dedicado a la fabricación, importación, exportación, comercialización, distribución y venta de productos textiles, calzado, sombreros y artículos de cuero".

En fecha 12/07/2013, mediante publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 538, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **PUBLICA** la marca como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan el respectivo derecho de **OPOSICIÓN** a su registro.

En fecha 23/08/2013, la sociedad mercantil de Italia **CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A.**, presenta escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la marca





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

"**CASADEI**", por considerar que se encuentra incurso en los supuestos de improcedencia de registro contenidos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³.

En fecha **19/11/2013**, el ciudadano **MARIO NARDI NASELLI**, ya identificado, presenta escrito de **CONTESTACIÓN** a la oposición del registro de la marca.

En fecha **08/08/2024**, mediante Resolución N° **548**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **633**, en fecha 16/08/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara la **OPOSICIÓN SIN LUGAR** y por tanto **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

En fecha **06/09/2024**, la sociedad mercantil de Italia **CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A.**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **25/09/2025**, mediante Resolución N° **575**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646**, en fecha 10/10/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y, por tanto, **CONFIRMA** el

³ Vld. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Número 25.227, de fecha 10 de diciembre de 1956.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

registro de la marca "**CASADEI**" al ciudadano **MARIO NARDI NASELLI**.

En fecha **31/10/2025**, La Recurrente Opositora, interpone Recurso Jerárquico, contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

La Recurrente Opositora alega en su escrito recursivo, lo siguiente:

"La marca **CASADEI** (...), solicitada por el ciudadano Mario Nardi Naselli, reproduce de forma idéntica la marca notoria y mundialmente conocida como lo es el signo **CASADEI** y **CESARE CASADEI**, y además solicita protección para un establecimiento o negocio destinado a fabricar y comercializar productos de vestimenta, calzado y sombrerería, que son los mismos productos para los cuales la marca notoria **CASADEI** es conocida y se convirtió en notoria. Por lo tanto, disiento del alegato esgrimido por el SAPI, según el cual la solicitud de nombre comercial **CASADEI** solicitada por el ciudadano Mario Nardi, es susceptible de registro.

...Omissis...





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

En base a lo dispuesto en los artículos 27 de la Ley de Propiedad Industrial Venezolana, en concordancia con los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la misma Ley, no debería ser registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad, y en este caso, mucho menos por imitar y reproducir de forma idéntica una marca notoria. En dichas condiciones, ese signo propuesto carece de fuerza distintiva...

(...)

Por su parte, la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI de septiembre de 1999, teniendo en cuenta la Convención de la Unión de París (CUP)...

(...)

Es claro que esta confusión y asociación de las marcas, puede ocasionar daño no solo en el consumidor sino también a la empresa titular de la marca notoria, quien verá no sólo diluida la fuerza distintiva de su signo, sino que incluso, puede ver afectada su imagen y reputación comercial...

(...)

Por lo aquí expuesto, el nombre comercial para el signo **CASADEI**, inscripción Núm.

7





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

2012-023985, en clase 46 internacional, en contrario a lo que estableció el SAPI, si se encuentra incurso en la disposición prohibitiva de registro contenidas en los literales 11 y 12) del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial; Así como el artículo 16 del ADPIC y por lo tanto, no debería ser objeto de registro".

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto los alegatos esgrimidos por La Recurrente Opositora, esta Alzada administrativa observa que los mismos se circunscriben en manifestar la **triple identidad marcaria** y el hecho de que la marca oponente es una **marca notaria**.

Los alegatos anteriores encuadran dentro de los supuestos de hechos previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales se citan:

"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.

8





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

- 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."

En lo concerniente al numeral 11, se establece dos supuestos de hecho que en forma **concurrente** impiden el registro de una marca, a saber: **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y 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 mismo análogos productos con otra ya registrada (identidad conceptual).

En lo que refiere al numeral 12, se tienen tres situaciones jurídicas que, en forma independiente, impiden el registro de una marca, a saber:

- a) Posibilidad de confundirse con otra marca ya registrada. (Triple identidad marcaria).
- b) Indicar una falsa procedencia de la marca. (Geográfica o empresarial).
- c) Indicar una falsa cualidad de la marca. (Publicidad engañosa)

Bajo este contexto, debemos señalar que el supuesto indicado en el literal **a)**, establece el hecho de presentar la triple identidad marcaria, el supuesto contenido en el literal **b)**, establece la viabilidad de presentar una falsa procedencia tanto geográfica como patronal de la





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

marca, es decir, la procedencia empresarial, y el supuesto indicado en el literal **c)**, establece el hecho de indicar elementos constitutivos del producto que no existen o no presentan la calidad esperada conformando una publicidad engañosa. Lo contenido en este numeral, es aplicable al caso de marcas notorias o reconocidas.

Todo lo anterior 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 este orden de ideas, al efectuar la comparación entre los signos controvertidos, **CASADEI y CESARE CASADEI** (oponentes y registradas), vs **CASADEI** (opositada y concedida), se observa que ambos presentan similitud gráfica y fonética, diferenciándose una de las marcas oponentes con la denominación antecesora "**CESARE**"

Sin embargo, desde el punto de vista legal, resulta imperativo señalar que la procedencia de la prelación marcaria o la excepción de triple identidad está





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

supeditada al cumplimiento del principio de **territorialidad** y a la **legitimación activa**.

Bajo esta premisa, es requisito *sine qua non* que La Recurrente opositora ostente la titularidad del registro previo o de registro vigente de la marca en territorio nacional por la cual alega el mejor derecho, o en su defecto, una solicitud de registro en curso y válidamente constituida y por lo tanto no expirada.

Con fundamento a lo antes expuesto, al constatarse la inexistencia de antecedentes marcarios en el territorio nacional a favor de La Recurrente opositora, la misma carece de la cualidad jurídica necesaria para reclamar la prioridad registral, en consecuencia, se hace inviable cualquier examen de cotejo, por cuanto no existe un derecho subjetivo previo que proteger y, por falta de legitimidad. Así se decide.

VI DECISIÓN

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

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

PRIMERO: IMPROCEDENTE, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, titular de la cédula de identidad N° **V-10.334.427**, inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el N° **100.506**, y Agente de la propiedad Industrial bajo el N° **3.746**, actuando bajo la cualidad de Apoderada de la sociedad mercantil de Italia **CALZATURIFICIO CASADEI S.P.A.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido, contenido en la Resolución N° **575** de fecha 25/09/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

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, según con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

Contencioso Administrativa⁵ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ
Ministro Del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

Decreto N° 5.215 de fecha 27 de enero de 2026
G.O.R.B.V N° 6.968 Extraordinario, de esa misma fecha

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

