

BOLETÍN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Caracas, martes 19 de mayo de 2026

Año 70

Boletín N° 653

Tomo 17/22

ÍNDICE

Tomo XVII/XXII

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE INDUSTRIAS Y COMERCIO
NACIONAL

**TOMO XVII
(Continuación)**

MINISTRO DEL PODER POPULAR DE
INDUSTRIAS Y COMERCIO
NACIONAL

Recursos Jerárquicos Pág. 02

LUIS ANTONIO
VILLEGAS RAMÍREZ

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

HENDRICK PERDOMO

REGISTRADOR (E)
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

HENDRICK PERDOMO

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

TELEFONOS:
48164.78/481.42.15/484.29.07

FAX: 483.13.91

WEB: sapi.gob.ve

S.A.P.I. 1931
Hecho el Depósito de Ley
DEPÓSITO LEGAL

MPPICN/DM-N°0 23

Caracas, 19 MAR 2025

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha 31/10/2025, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.334.427, y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil de Italia **DOMPÉ FAMACEUTICI SPA.**, **INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional¹, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° 599 de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, que declaró **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** ejercido contra la Resolución N° 254 de fecha 13/04/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad

¹ Vid. Decreto N° 5.214 de fecha 16/01/2026 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.967 Extraordinario de esa misma fecha.



Industrial N° 641 en fecha 29/04/2025 que declaró **SIN LUGAR** la oposición interpuesta y, por tanto, concede el registro de la marca **DOMPIDOM**, a la sociedad mercantil INVERSIONES EN MARCAS INMAR, C.A., **solicitud N° 010702**, Clase 6 Nacional, 5 Internacional para distinguir: "Producto farmacéutico para el tratamiento de trastornos dispépticos con evacuación gástrica lenta o reflujo gastroesofágico".

I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 599 de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, emanado 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° 5.214 fue creado el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, al cual, conforme a lo señalado en el artículo 3º, le compete la materia de Industrias y Comercio Nacional a los fines de continuar con





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

la actividad administrativa. Este Despacho se declara competente para su conocimiento. Así se decide.

II ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **Notificado** a La Recurrente, sociedad mercantil **DOMPÉ FARMACEUTICI SPA**, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha **10/10/2025**, fecha esta corroborada por los **Avisos Oficiales N° DRPI-AO-N° 11-2025**, y **DRPI-AO-N° 12-2025**, emanados por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

De conformidad con lo previsto en los mencionados Avisos Oficiales, el lapso para interponer el Recurso Jerárquicos, comenzó el día **13/10/2025** culminando el día **31/10/2025**

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



ambas fechas inclusive, el cual se prorrogó hasta el día **03/11/2025**, de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 5.170 de fecha 17/10/2025, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.933 Extraordinario de esa misma fecha.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **03/11/2025**, en la fecha límite arriba indicada, se concluye que se efectuó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha 21/07/2016, mediante trámite N° 2016-010702 la sociedad mercantil **INVERSIONES EN MARCAS INMAR, C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **DOMPIDOM** en Clase 6 Nacional, 5 Internacional, para distinguir: "*Producto farmacéutico para el tratamiento de trastornos dispépticos con evacuación gástrica lenta o reflujo gastroesofágico*".

En fecha 16/02/2017, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Boletín N° **572, PUBLICA** la marca





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

como solicitada, a los fines de su oposición por los terceros interesados.

En fecha 03/04/2017, la sociedad mercantil de Italia **DOMPE FARMACEUTICI, S.P.A.**, interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro anterior, por considerar que está incurso en los supuestos de improcedencia de registro previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³, por presentar parecido gráfico, fonético y conceptual con su marca previamente registrada **DOMPE**.

En fecha 12/07/2017, la sociedad mercantil **INVERSIONES EN MARCAS INMAR, C.A.**, da **CONTESTACIÓN** a la Oposición anterior.

En fecha 13/04/2025, mediante Resolución **N° 254**, publicado 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** la Oposición interpuesta y por tanto, **CONCEDE EL REGISTRO** de la marca solicitada.

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





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

En fecha **20/05/2025**, la sociedad mercantil **DOMPE FARMACEUTICI, S.P.A.**, en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa anterior.

En fecha **26/08/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° **599**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y ratifica el acto impugnado.

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

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que la marca concedida y a la que hace oposición **DOMPIDOM**, reproduce e imita su marca previamente solicitada **DOMPE**, por lo que aduce el parecido gráfico, fonético y conceptual.





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

Que, le asiste el **derecho de prelación**, toda vez que solicitó con tiempo anterior la marca **DOMPE**, y que, por las razones expuestas, ello impide el registro de la marca opositada y concedida **DOMPIDOM**.

Que la marca **DOMPE**, es mundialmente reconocida, que la marca concedida **DOMPIDOM** no posee distintividad alguna, no aporta novedad, así como tampoco algún elemento diferenciador entre ambas para establecer su distinción competitiva, pudiendo inducir a error al público consumidor sobre la procedencia empresarial de la marca.

Que, la marca objeto de oposición **DOMPIDOM** al igual que la marca previamente solicitada **DOMPE**, esta destinada a identificar productos farmacéuticos ubicados en la Clase 5 Internacional.

Que a diferencia de lo establecido por el órgano registral en su decisión denegatoria y posterior ratificación, el tipo de consumidor destinado a los productos asociados a las marcas en conflicto son del tipo "distraído y confiado".

Que se trata de un tipo de consumidor que, al comprar un producto farmacéutico, se deja llevar por la indicación del médico o del farmaceuta a cambio de recibir el récipe, por





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

lo tanto, **es un consumidor en la mayoría de las veces desconocedor del producto que va a adquirir.**

Que el Órgano Registral no analizó de forma individual los elementos del presente caso, por lo que consideró erradamente que la marca concedida está dirigida a un consumidor "*informado y atento*", con cierta instrucción técnica o profesional. Lo cual no se ajusta a la realidad.

Que conforme al destino marcario que es productos farmacéuticos, el consumidor no prestará atención alguna del producto que adquiere, por lo tanto, la confundibilidad e intercambiabilidad de los productos es un hecho categórico e indiscutible.

VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los alegatos presentados, esta Alzada Administrativa observa que, el argumento capital que esgrime La Recurrente Opositora en su escrito se basa en la violación al principio de prioridad marcaria que asiste a todo solicitante de propiedad intelectual.





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

En este sentido, asevera que su solicitud de marca fue hecha con tiempo a la marca a que hace oposición, por lo que estima que posee derechos prevalentes de identidad, que están siendo vulnerados por la marca concedida presentando parecido gráfico, fonético y conceptual, lo que induce al consumidor a confusión.

En virtud de lo expuesto, esta Alzada Administrativa considera oportuno analizar el caso, contrastándolo con las normas que correspondan, a los fines de determinar la procedencia de la impugnación efectuada.

Siguiendo con este orden de ideas, los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, establecen:

"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...
- 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 establecen, 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 mismos o 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 marca, es decir, la procedencia empresarial, y el supuesto indicado





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

en el literal **c)**, establece el hecho de indicar elementos constitutivos del producto que no existen o no presenta la calidad esperada conformando una publicidad engañosa.

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.

Ahora bien, contrastando los criterios de análisis anteriores a los hechos del presente caso, se observa que entre los signos controvertidos "**DOMPE**" (Oponente), vs. "**DOMPIDOM**" (Opositada y concedida) ambos presentan diferencias gráficas en su composición denominativa.

Se destaca que la marca oponente se compone de dos (2) sílabas mientras que la marca opositada está compuesta por tres (3) sílabas, asimismo, la marca opositada presenta sílaba tónica que establece la diferencia en su pronunciación (**DOM**) y por tanto, en su gráfica con la marca oponente, razón por la cual, hace destacar la diferencia de las marcas en conflicto. Así se establece.

En cuanto a los destinos marcarios, se verificó en efecto que tanto la marca opositada **DOMPIDOM**, como la marca



oponente **DOMPE**, están dentro de la Clase 5 internacional, para distinguir productos farmacéuticos. Sin embargo, al existir diferencias en la parte gráfica y fonética como se ha analizado supra, es factible su coexistencia en el mercado, toda vez que no se configura el hecho de la triple identidad marcaría que impide su registro. Así se establece.

Resumiendo lo planteado, esta Alzada administrativa determina que en la marca objeto de oposición **no** se configura el supuesto de improcedencia de registro contenido en el numerales 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Con respecto al argumento de improcedencia de registro basado en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, esta Alzada determina que al ser resuelto lo anterior, queda implícitamente respondido esta impugnación, razón por la cual, resulta inoficioso pronunciarse al respecto. Así también se decide.

VII DECISIÓN

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





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

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

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° **V.- 10.334.427**, Agente de la Propiedad Industrial N° 3.746, actuando con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil de Italia **DOMPÉ FAMACEUTICI SPA**.

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido, contenido en la Resolución N° **599** de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025.

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 lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con el numeral 1 del artículo

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

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





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

32 *Ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días, 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
Industrias y Comercio Nacional

Decreto N° 5.215, de fecha 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6.968, Extraordinario de esa misma fecha





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

MPPICN/DM-N° 024

Caracas, 10 MAR 2026

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha 30/10/2025, la ciudadana **CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° **V.-7.786.450**, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **28.969**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil panameña **DAKA USA INC, INTERPUSO** en su cualidad de **Oponente marcaria** 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 del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **604** de fecha 23/09/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, que declaró **CON LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto por la solicitante marcaria, contra la Resolución N° **325** de fecha 23/05/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **642** en fecha 29/05/2025 otorgando el **Registro de la marca "DSKA"** solicitud **No. 2021-008608**, solicitada por el ciudadano **NELL DAVID DIAZ TOLEDO**, que distingue: *"Almohadillas electrotérmicas que no sean para uso médico, instalaciones"*



de alumbrado para vehículos aéreos, dispositivos antiencandilantes para vehículos, dispositivos antihelio para vehículos, bolsas de agua caliente, bombas de calor, bombillos de iluminación,..." 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° 604 de fecha 23/09/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 en fecha 10/10/2025, emanado 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° 5.214,¹ fue creado el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, al cual conforme a lo señalado en el artículo 3°, le compete la materia de Industrias y Comercio Nacional y, 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 Excepción Nacional

II ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente notificado a El Recurrente, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha **10/10/2025**, fecha esta corroborada por el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 12-2025**, 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 el **13/10/2025** hasta el día **31/10/2025** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico, fue interpuesto en fecha **30/10/2025**, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

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



III ANTECEDENTES

En fecha **02/11/2021**, el ciudadano **NELL DAVID DIAZ TOLEDO**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **DSKA**, que distingue: Almohadillas electrotérmicas que no sean para uso médico, instalaciones de alumbrado para vehículos aéreos, dispositivos antiencandilantes para vehículos, dispositivos antihelio para vehículos, bolsas de agua caliente, bombas de calor, bombillos de iluminación, entre otros.

En fecha **30/03/2022**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Boletín **Nº 615, PUBLICA** la marca como solicitada, a los fines de su oposición por los terceros interesados.

En fecha **12/05/2022**, la sociedad mercantil **DAKA USA INC**, interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la marca **DSKA**, por considerar que se encuentra incurso en los supuestos previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³.

En fecha **06/09/2022**, el ciudadano **NELL DAVID DIAZ TOLEDO**, da **CONTESTACIÓN** a la Oposición formulada.

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





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

En fecha 23/05/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° 325, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 642, decide **NEGAR DE OFICIO** la Oposición efectuada y, por tanto, **CONCEDE EL REGISTRO** de la marca solicitada.

En fecha 19/06/2025, el ciudadano **NELL DAVID DIAZ TOLEDO**, en lo adelante El Recurrente Opositor, ejerce **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa anterior.

En fecha 23/09/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° 604, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 declara **CON LUGAR** el Recurso de Reconsideración y revoca la Resolución N° 325 de fecha 23/05/2025.

En fecha 30/10/2025, El Recurrente Opositor, ejerce Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que, para el momento oportuno de ejercer la oposición a la marca solicitada, su representada era y sigue siendo titular de una serie de marcas legales y similares a la solicitada,





incluyendo la Clase 11 Internacional, las cuales enumera en sus escritos.

Alega que en su oportunidad solicitó al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que sea negado el registro de la marca **DSKA**, solicitud 2021-0086608, por encontrarse incurso en los supuestos previstos de irregistrabilidad contenidos en los numerales 11 y 12 el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Asimismo, considera que una marca es similar a otra, cuando el consumidor pueda confundirse con otra que ya se encuentra registrada, o bien, se haya iniciado el proceso de registro y que el signo solicitado encuadra dentro de la disposición legal antes mencionada, toda vez que ambas marcas **DAKA**, registrada previamente y **DSKA**, solicitada y concedida, son casi idénticas desde el punto de vista fonético, lo que puede generar confusión.

Asevera, que entre la marca registra y la solicitada y concedida, se evidencia la similitud fonética y gráfica, lo que ciertamente induce al consumidor a presentar riesgo de confusión o de asociación y que en el presente caso, la marca registrada, está compuesta por una palabra y se intenta el registro de otra marca que mantiene el mismo elemento central y que al ser pronunciada, el o los sonidos se confunde con los que se emite cuando es pronunciada la marca propiedad de su representada, provocando el resigo que el consumidor asocie o confunda a una con la otra.





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

Que es evidente la similitud que existe entre la marca solicitada y sus registros previos, tanto gráfica como fonética que ambos signos **DAKA** y **DSKA** presentan en la pronunciación final, esto es, la conjunción de las letra **K** y **A**, generando que la articulación sea similar, es decir, que al pronunciarse fonéticamente y visualmente de manera expedita se creería que es la misma marca, al solo sustituir la letra **A** por la letra **S** manteniendo el mismo orden en las demás letras, creando así la confusión hacia el consumidor y la expansión de la marca solicitada con los medios o recursos de la marca ya registrada lo cual no puede ser permitido.

Refiere que en el caso planteado, ambas marcas son casi idénticas, diferenciándose solo por la incorporación de una consonante **S**, en el mismo orden de la marca registrada, que al ser pronunciada de manera expedita se confunden provocando el riesgo que el consumidor asocie o confunda a una con la otra, toda vez, que dicha consonante no produce una distinción marcada en su pronunciación o acentuación con las marcas previamente registradas.

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

Arguye que, al pronunciarse la marca **DSKA**, (opositada y concedida), crea una confusión fonética y visual con la



marca **DAKA**, (oponente, previamente registrada) por ende, señala que el aspecto fonético de las marcas es un factor clave en su evaluación, concentrándose en el sonido de la marca al pronunciarse.

Finalmente alega que, siendo las marcas registradas por su representada, la sociedad mercantil **DAKA USA INC.**, registros previos, un **signo priori**, considera que este principio, debe ser aplicado para determinar que la marca **DSKA**, (opositada y concedida), no puede ser objeto de registro, por existir la marca **DAKA** (oponente y previamente registrada).

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados, esta Alzada Administrativa considera oportuno, analizar los hechos que conforman el caso y confrontar su correspondencia con el derecho, para determinar de esta manera sí, los alegatos expuestos por La Recurrente Opositora son procedentes.

En este orden de ideas, La Recurrente Opositora alega como argumento capital en su escrito, **la triple identidad marcaria** de su signo, con el signo opositado y concedido, además de la potencialidad de incurrir en error de procedencia marcaria de parte del público consumidor, hechos estos que conforman los supuestos de improcedencia contenidos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, que prevén:





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

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

...Omissis...

- 11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.
- 12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."

De lo anterior se desprende lo siguiente:

En lo que respecta al numeral 11, se establece la existencia dos (2) supuestos de hecho que en **forma concurrente** impiden el registro de una marca, a saber: **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada y, **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

En lo que se refiere al numeral 12, se tienen tres (3) supuestos de hechos, que en forma **no** concurrente 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.

Bajo este contexto, se señala que en el supuesto indicado en el literal **a)**, establece el hecho de presentar la triple identidad marcaria, el supuesto contenido en el literal **b)**, prevé la viabilidad de presentar una falsa procedencia, tanto geográfica como patronal de la marca, es decir, la procedencia empresarial y, el supuesto indicado en el literal **c)**, señala el elemento constitutivo del producto que no existe o no presenta la calidad esperada conformando una publicidad engañosa.

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.

Ahora bien, efectuado el debido contraste normativo con el presente caso, se observa lo siguiente:

Con respecto, a lo previsto en el numeral 11 del artículo 33, que es **el primer supuesto** de hecho mencionado, es decir, el parecido gráfico y fonético, esta Alzada constata, **a simple vista** que ambas marcas: "DAKA" (oponente y registrada) vs





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

"**DSKA**" (opositada y concedida), guardan diferencias sustanciales en cuanto a la forma en que están compuestas.

En este sentido, se visualiza que la pronunciación de la marca objeto de oposición sería: "**DESEKA, DE-ESE-KA o DES-KA**", que contiene una estructura silábica diferente con el signo oponente "**DAKA**" que tal y como se presenta así se pronuncia.

Ahora bien, al establecer la disimilitud fonética y gráfica de las denominaciones antes descritas, se evidencia que el riesgo de confusión del origen empresarial de los signos confrontados en el público consumidor no resulta viable. Así se establece.

En cuanto a los destinos marcarios de ambos signos, esta Alzada administrativa con base a lo anterior al establecer la diferencia en la composición gráfica y fonética hace forzoso concluir que ambos pueden coexistir, inclusive, para los mismos productos. Así también se decide.

Por otra parte, con respecto al argumento de improcedencia previsto en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, esta Alzada administrativa considera su análisis inoficioso, toda vez que se encuentra implícitamente respondida supra. Así se declara.

Como colorario de lo planteado, la marca objeto de oposición **no** encuadra dentro de los supuestos de improcedencia de registro previstos en la Ley de Propiedad



Industrial, por lo que este Despacho concuerda plenamente con el dictamen emanado del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Así se decide.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **CAROLINA DEL PILAR SOCORRO SÁNCHEZ**, venezolana, civilmente hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V.-7.786.450, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° **28.969**, actuando con el carácter de Apoderada Legal de la sociedad mercantil **DAKA USA INC.**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido, contenido en la en la Resolución N° **604** de fecha 23/09/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha

⁴ **Vld.** 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

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 lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con lo previsto en 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
 Industrias y Comercio Nacional

Decreto N° 5.215, de fecha 16 de enero de 2026
 G.O.R.B.V. N° 6.968, Extraordinario de 2026, misma fecha

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de
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. **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° 026

Caracas, 10 MAR 2025

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha 30/10/2025, el ciudadano **LEOPOLDO MÁRQUEZ LEFELD**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V.-5.969.605, abogado en ejercicio y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.688, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **GENERAL TRADEMARK CORPORATION, INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, dos (02) **Recursos Jerárquicos** contra el Acto Administrativo, emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, 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, que declaró **SIN LUGAR** los dos (2) Recursos de Reconsideración contra la Resolución N° 411 de fecha 06/06/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 631 en fecha 19/06/2024, la cual **DECLARA SIN LUGAR** y, por tanto, concede el registro de la marca **OSIRIS**, a la sociedad mercantil **BASF SE**, cuyo distingue es:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SOLICITANTE				
BASF SE				
Nº	SOLICITUD	MARCA	CLASE	DISTINGUE
1	2011-022053	OSIRIS	1 Int.	Sustancias químicas utilizadas en la agricultura, la horticultura y la silvicultura, especialmente preparaciones fortificantes para plantas, preparaciones para la regulación de crecimientos de las plantas, entre otras.
2	2011-022054	OSIRIS	5 Int.	Preparaciones para la destrucción y combatir los de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y pesticidas.

I
COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los Recursos Jerárquicos, se ejercen contra el Acto Administrativo 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 por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), órgano dependiente

2





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026, mediante Decreto N° 5.214,¹ fue creado el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, al cual conforme a lo señalado en el artículo 3º, 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.

II ADMISIBILIDAD

Visto y analizado los escritos recursivos, esta Alzada administrativa observa que cumplen con los extremos de Ley, exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos², por lo que pasa a pronunciarse de seguida sobre su tempestividad.

Al respecto, los actos impugnados fueron efectivamente **notificados** a La Recurrente, Opositora, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 en 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).

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo previsto en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer los Recursos Jerárquicos comenzó el día **13/10/2025** hasta el día **31/10/2025** ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, al verificar que los Recursos Jerárquicos, fueron interpuestos en fecha **30/10/2025**, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se efectuó en tiempo hábil. Así se declara.

III

PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido, que, en los **Recursos Jerárquicos**, interpuestos por la Recurrente, existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa. **ACUERDA** de conformidad con lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos³, **ACUMULAR LAS CAUSAS** y, por lo tanto, emitir una sola decisión por igual. Así se decide.

IV

ANTECEDENTES

En fecha **29/11/2011**, la sociedad mercantil **BASF SE**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **OSIRIS**, que distingue:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

SOLICITANTE				
BASF SE				
Nº	SOLICITUD	MARCA	CLASE	DISTINGUE
1	2011-022053	OSIRIS	1 Int.	Preparaciones para la destrucción y combate de animales dañinos, fungicida, herbicidas y pesticidas.
2	2011-022054	OSIRIS	5 Int.	Preparaciones para la destrucción y combatir los de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y pesticidas.

En fecha **26/07/2012**, mediante publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **530**, 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 **04/09/2012**, la sociedad mercantil **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**, presenta escritos de **OPOSICIÓN** contra las solicitudes de registro del signo **OSIRIS**, por considerar que se encuentra incurso en los supuestos





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³.

En fecha 04/12/2012, la sociedad mercantil **BASF SE**, ejerce en tiempo hábil, **ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA OPOSICIÓN** del registro de la marca.

En fecha 20/06/2024, mediante Resolución N° 411, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 631, en fecha 19/06/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** las Oposiciones y, por tanto, concede el registro la marca solicitada.

En fecha 12/07/2024, en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone dos (2) **Recursos 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**, los dos (02) Recursos de Reconsideración y por tanto **CONFIRMA** el registro de la marca solicitada.

En fecha 30/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce dos (02) Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior.

³ 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

V FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente Opositora, en sus escritos señala, lo siguiente:

Que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), otorgó el registro de la marca **OSIRIS**, por considerar **que no** se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad previstas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial y por tanto, decide conceder el registro.

Asimismo, solicita que sea declarada la nulidad la Resolución Administrativa N° 575, por medio de la cual fue concedida el registro de la marca **OSIRIS** a nombre de **BASF SE**, por cuanto dicho acto, no fue debidamente motivado, de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Argumenta que el acto contenido en la Resolución 575, dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), incurre en los vicios de falso supuesto de hecho y de derecho, toda vez que el acto recurrido, se basó en una interpretación errónea de figuras esenciales para el análisis Intermarcario.

Que, como consecuencia de lo antes señalado, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), dejó de aplicar el artículo 33 ordinales 11 y 12 cuando lo procedente era aplicarlo y negar la solicitud de registro del signo **OSIRIS**.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Alega que su representada, **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**, ha obtenido protección registral en diversos países para el signo **OSIRIS**.

Sostiene que el error de hecho y de derecho, resulta de la estimación hecha por el examinador en que la solicitud opuesta, no se encuentra incurso en ninguna causal de irregistrabilidad, siendo evidente que la marca solicitada por el tercero al que su mandante se opuso es idéntica a sus marcas registradas para productos análogos o similares.

Arguye que el signo solicitado por **BASF SE**, es idéntico en su ámbito gráfico, ideológico y fonético, respecto al conjunto de las marcas **OSIRIS**, registradas por su representada y, además, puede crear confusión o error en el público consumidor respecto a la selección del producto o al origen empresarial del mismo, pues en este último caso, el consumidor pudiere pensar que se trata de productos distintos, los mismos son elaborados y comercializados por la misma empresa, titular de la marca primigenia, en este caso, su representada **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**.

Finalmente alega que al efectuarse el análisis y la comparación de los productos a ser comercializados por los signos en cuestión, resulta evidente que si bien los productos en cuestión no son idénticos, ambos corresponden a productos naturales químicos, mas aún la clase 3, relativa a productos para la limpieza y la clase 5 preparaciones farmacéuticas, y la clase 1 en la que la contraparte reivindica preparaciones destinadas a la destrucción y





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

combate de animales dañinos, guardan una estrecha vinculación, toda vez que ambos tipos de productos, se utilizan en el ámbito doméstico para la limpieza y el mantenimiento del hogar, por lo que concluye que las marcas en conflicto comparten potencialmente los mismos canales de comercialización y medios de publicidad, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los consumidores.

VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los argumentos esgrimidos por La Recurrente Opositora, esta Alzada Administrativa, considera conveniente, analizar el presente caso, contrastándolo con las normas alegadas como aplicables, a los fines de determinar la procedencia de la impugnación efectuada.

En este orden de ideas, esta Alzada Administrativa, señala que La Recurrente Opositora, alega como argumento principal que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), otorgó el registro de la marca **OSIRIS**, por considerar que no se encuentra incurso en los supuestos de irregistrabilidad previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial y, por tanto, alegó el error de hecho y de derecho, por considerar que la marca solicitada por el tercero al que su mandante se opuso, es idéntica a sus marcas registradas para productos análogos o similares.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En este sentido, esta Alzada Administrativa, considera importante traer a colación, el contenido de los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, prevé:

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

...Omissis...

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

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

De lo anterior, se establece lo siguiente:

En lo que respecta al numeral 11, se prevé la existencia de dos (2) supuestos de hecho que en forma **concurrente** impiden el registro de una marca, a saber: **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada y, **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

En lo que se refiere al numeral 12, se tienen tres (3) supuestos de hechos, que en forma **no** concurrente impiden el registro de una marca a saber:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

- 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.

Bajo este contexto, debemos señalar que, en el supuesto indicado en el literal **a)**, establece el hecho de presentar la triple identidad marcaria, en el supuesto contenido en el literal **b)**, prevé la viabilidad de presentar una falsa procedencia, tanto geográfica como patronal de la marca y, en el supuesto indicado en el literal **c)**, indica el elemento constitutivo del producto que no existe o no presenta la calidad esperada conformando una publicidad engañosa.

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

Ahora bien, al realizar el debido contraste normativo con el caso en estudio, se observa lo siguiente:

Respecto a lo previsto en el numeral 11 del artículo 33, específicamente sobre la **semejanza gráfica y fonética** , esta Alzada advierte que entre las marcas en conflicto: "**OSIRIS**" (oponente y registrada) vs "**OSIRIS**" (opositada





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

concedida), existe una plena identidad, por lo que carece de diferencias sustanciales en su composición, resultando idénticas.

En este sentido, al no existir diferenciación gráfica ni fonética entre los signos controvertidos, se configura plenamente el supuesto de hecho analizado. La denominación "**OSIRIS**" no presenta variaciones en su pronunciación o acentuación respecto a la marca preexistente (OSIRIS), lo que determina una identidad absoluta. Por consiguiente, esta Alzada Administrativa desestima el criterio del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el cual sostiene que *"...la semejanza denominativa o identidad de las palabras que titulan las marcas, no es suficiente, sino que juega un papel preponderante los productos, servicios o actividades distinguidos por los signos; tomando en consideración sus clases."*

En lo que corresponde a los destinos marcarios de los signos en conflicto, esta Alzada Administrativa, observa que, una vez analizada la marca concedida, ésta pretende **distinguir productos análogos** dentro del mismo clasificador, circunstancia que hace inviable que ambos signos coexistan en el mercado, toda vez que son susceptibles de generar confusión en el público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de las mismas.

Resumiendo lo planteado, se evidencia que la marca opositada y concedida, incurre en las disposiciones prohibitivas de registro, previstas en la Ley de Propiedad





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Industrial, específicamente en el numeral 11 del artículo 33, Así se decide.

Con respecto, al numeral 12 del artículo 33 ejusdem, es menester resaltar que este planteamiento se encuentra implícito en lo señalado por esta Alzada Administrativa, por lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto. Así se decide.

Visto lo anterior y después del análisis en conjunto, este Despacho considera que existe la triple identidad (gráfica, fonética y conceptual) que induce al riesgo de confusión entre la marca previamente registrada (oponente) y la concedida (opositada), tales circunstancias, contravienen con lo previsto en la Ley de Propiedad Industrial y por ello, acoge el criterio alegado por La Recurrente Opositora, en el sentido de que el órgano registral, incurrió en error de hecho y de derecho al estimar que las solicitudes objeto de oposición, no se subsumen en ninguna de las causales de irregistrabilidad, previstas en la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

VII DECISIÓN

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

PRIMERO: CON LUGAR, los Recursos Jerárquicos interpuestos por el ciudadano **LEOPOLDO MÁRQUEZ LEFELD**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V.-5.969.605, abogado en ejercicio y Agente de la Propiedad Industrial N° **2.688**, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **GENERAL TRADEMARK CORPORATION**.

SEGUNDO: REVOCA la Resolución N° **575** de fecha 25/09/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025 y la Resolución N° **411** de fecha 06/06/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **631** en fecha 19/06/2024, emanadas del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), vinculadas con las solicitudes **Nos. 2011-022053** y **2011-022054**.

TERCERO: NIEGA la concesión de la marca **OSIRIS**, por las razones aquí expuestas.

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

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Supremo de Justicia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con lo previsto en 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 RAMÍREZ
Ministro del Poder Popular de
Industrias y Comercio Nacional

Decreto N° 5.215, de fecha 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6.968, Extraordinario de esa misma fecha

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





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

MPPICN/DM-N° 027

Caracas, 10 MAR 2026

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha 31/10/2025, el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° **V.- 11.585.732**, abogado en ejercicio inscrito en el INPREABOGADO N° 71.574 y Agente de la Propiedad Industrial N° 3.905, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional¹, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **599** de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, que declaró **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** ejercido contra la Resolución N° **327** de

¹ Vid. Decreto N° 5.214 de fecha 16/01/2026 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.967 Extraordinario de esa misma fecha.





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

fecha 23/05/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025 que declaró **SIN LUGAR LA OPOSICIÓN** interpuesta y, por tanto, concede el registro de la marca de nombre comercial **LÓGICADIGITAL**, a la sociedad mercantil LÓGICA DIGITAL, C.A., solicitud N° 2021-001766, Clase 46 Internacional, para distinguir: "La empresa tiene como objeto, todo lo relacionado con la compra, venta, reparación servicio técnico, consignación, distribución, accesorios de todo equipo telefónico celular, cámaras, equipos de computación, computadoras de escritorio y portátiles, instalación de redes LAN, WI-FI, instalación de circuito cerrado, diseño gráfico, diseño WEB, producción y edición de audiovisuales, ..." 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° 327 de fecha 23/05/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 642 en fecha 29/05/2025, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

2

58





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

Bajo este contexto, visto que en fecha 16/01/2026 mediante Decreto N° 5.214 fue creado el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, al cual, conforme a lo señalado en el artículo 3°, 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.

II

ADMISIBILIDAD

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

Al respecto, el acto impugnado fue efectivamente **Notificado** a La Recurrente, sociedad mercantil **CORPORACIÓN DIGITEL, C.A.**, mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha **10/10/2025**, fecha esta corroborada, por el **Aviso Oficial N°**

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





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

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 los Recursos Jerárquicos comenzó a partir del **13/10/2025** hasta el día **31/10/2025** ambas fechas inclusive.

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

III ANTECEDENTES

En fecha **22/03/2021**, mediante trámite N° 2021-001766 la sociedad mercantil **LÓGICA DIGITAL, C.A.** solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca para denominación comercial **LÓGICADIGITAL** en Clase 46 Internacional, para distinguir: *"La empresa tiene como objeto, todo lo relacionado con la compra, venta, reparación servicio técnico, consignación, distribución, accesorios de todo equipo telefónico celular, cámaras, equipos de computación, computadoras de*





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

escritorio y portátiles, instalación de redes LAN, WI-FI, instalación de circuito cerrado, diseño gráfico, diseño WEB, producción y edición de audiovisuales, ..." entre otros..

En fecha **25/07/2022**, mediante Boletín de la Propiedad Industrial N° **617**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **PUBLICA** la marca para nombre comercial **LÓGICADIGITAL** como solicitada, a los fines de su oposición por parte de terceros interesados.

En fecha **06/09/2022**, la sociedad mercantil italiana CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro marca para denominación comercial **LÓGICADIGITAL**, por considerar que está incurso en los supuestos de improcedencia de registro previstos en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³, por presentar parecido gráfico, fonético y conceptual con su marca previamente registrada **DIGITEL**.

En fecha **22/12/2022**, la sociedad mercantil **LÓGICADIGITAL**, C.A., da **CONTESTACIÓN** a la Oposición anterior.

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.



En fecha **23/05/2025**, mediante Resolución N° **327**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **642**, en fecha 29/04/2025, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la Oposición interpuesta y, por tanto, **CONCEDE EL REGISTRO** de la marca solicitada.

En fecha **19/06/2025**, la sociedad mercantil CORPORACIÓN DIGITEL, C.A., en lo adelante La Recurrente Opositora, ejerce **Recurso de Reconsideración**, contra la negativa anterior.

En fecha **29/08/2025**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° **599**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, declara **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración y ratifica el acto impugnado.

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

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

6





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

Que la marca concedida y a la que hace oposición **LÓGICADIGITAL**, reproduce e imita su marca previamente solicitada **DIGITEL** y el isologo "G", por lo que aduce el parecido gráfico, fonético y conceptual.

Que, le asiste el Derecho de prelación, toda vez que posee registro previo de su marca, lo cual impide el registro de la marca opositada y concedida **LOGICADIGITAL**.

Que la marca **DIGITEL**, es mundialmente reconocida, que la marca concedida **LOGICADIGITAL** no posee distintividad alguna, no aporta novedad, así como tampoco algún elemento diferenciador entre ambas para establecer su distinción competitiva, pudiendo inducir a error al público consumidor sobre la procedencia empresarial de la marca.

Que el Órgano Registral se limitó mediante una sola Resolución a decidir un total de 26 recursos de reconsideración interpuestos por diferentes solicitantes no vinculadas entre sí, con argumentos distintos, sin tomar en cuenta cada caso particular.





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

Que el signo otorgado es un signo **engañoso** que pudiera generar el riesgo de asociación en el público consumidor para con su marca y el isologo previamente registrado.

Que la marca concedida **LÓGICADIGITAL**, tiene por finalidad reproducir de forma solapada elementos característicos de sus prestigiosas marcas, **DIGITEL** y el isologo **"G"**, las cuales, gracias a sus esfuerzos, se convirtieron en marcas reputadas dentro del mercado nacional.

Que la marca **DIGITEL** y el isologo **"G"**, en razón de la reputación obtenida, se convirtieron en marcas notorias, con lo cual invoca la protección especial que como tal ofrece el artículo 6 bis del Convenio de París.

Que la reproducción de su marca se puede apreciar en la letra G, contenida en la marca concedida LOGICADIGITAL la cual, es idéntica.

Con base a lo expuesto, el público consumidor puede incurrir en error de asociación al establecer la existencia falsa de una asociación de las empresas patrocinadoras de las marcas en conflicto, razón por la cual la marca opositada encuadra en el supuesto de improcedencia de





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

registro establecido en los numerales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

VI MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los alegatos presentados, esta Alzada Administrativa observa que, el argumento capital que esgrime La Recurrente Opositora en su escrito se basa en la violación al principio de prioridad marcaria que asiste a todo solicitante de propiedad intelectual.

En este sentido, asevera que posee registro de marca anterior en el tiempo a la marca a la que hace oposición, por lo que estima que tiene derechos prevalentes de identidad, que están siendo vulnerados por la marca concedida, toda vez que esta última, presenta parecido gráfico, fonético y conceptual, con su marca, lo que induce al consumidor a error o confusión al creer que existe una asociación entre las empresas patrocinantes de estas marcas.

En virtud de lo expuesto, esta Alzada administrativa considera conveniente analizar el caso, contrastándolo con las normas que correspondan, a los fines de determinar la procedencia de la impugnación efectuada, que, de





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

procedente, se aplicaran los correctivos legales que correspondan.

En este sentido, los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, establecen:

"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...
- 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 establecen, 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 mismos o análogos productos con otra ya registrada (identidad conceptual).





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

En lo que refiere al numeral 12, se regulan, 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, se revela 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 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 presenta la calidad esperada conformando una publicidad engañosa.

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.

Ahora bien, contrastando los criterios de análisis anteriores a los hechos del presente caso, se observa que entre los signos controvertidos "**DIGITEL**" (Oponente), vs. "**LÓGICADIGITAL**" (Opositada y concedida) **ambos presentan diferencias gráficas** en su composición denominativa que inclusive, su pronunciación o fonética no es posible establecer similitud.

En este orden de ideas, se destaca que **la marca oponente** se compone de una sola palabra que contiene tres (3) sílabas, mientras que **la marca opositada** es una (1) palabra procedente de la unión o combinación de dos (2) palabras simples, lo que la hace más extensa, y está compuesta por seis (6) sílabas, por lo que, al pronunciarse, se evidencia distinción entre ambas.

En cuanto a los destinos marcarios, se verificó en efecto que la marca oponente **DIGITEL** y el isologo "**G**" registrados, están destinados a distinguir **productos** bajo la Clase Internacional 9 y 16, y **servicios** bajo la Clase Internacional 35, 38, 42. Mientras que la marca opositada **LOGICADIGITAL**, está destinada a distinguir **el nombre comercial o nombre de un establecimiento** bajo la Clase Internacional 46.

Del análisis anterior, se desprende que no existen coincidencias en las clasificaciones marcarias, y al ser la





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

marca opositada una marca para distinguir la denominación de una sociedad mercantil es forzoso concluir que los objetos de ambas son totalmente diferentes.

Sin embargo, a los efectos del presente caso, se considera importante aclarar lo referente a la actividad que detalla en el distingue la marca opositada **LÓGICADIGITAL** para para con la marca oponente **DIGITEL** y el isologo **"G"**. En este sentido, se observa que ambas son empresas que proporcionan servicios de venta de productos tecnológicos, como son los teléfonos celulares, entre otros servicios que refieren a tecnología.

En este orden de ideas, al constatar que en efecto las marcas confrontadas no presentan similitud gráfica y fonética, produce la suficiente distintividad y diferenciación, que hace irrelevante cuestionar la similitud o analogía en los productos o servicios que prestan. Así se declara.

Por otra parte, es menester destacar lo que aduce La Recurrente Opositora en cuanto a la reproducción del isologo **"G"**, en la denominación de la marca opositada **LÓGICADIGITAL**, por lo que se observa que la descripción del signo mixto obedece a la mayúscula capital y el resto en letras minúsculas, lo cual se expresa como: **"Lógicadigital"**.

Ahora bien, del cotejo efectuado a la letra **"g"**, de la marca oponente a las letras **"g"**, de la marca opositada, existen diferencias de diseño y tamaño que impiden establecer una similitud, en este contexto podemos observar que la parte



inferior de ambas gráficas corresponde a la formación natural para el diseño de las mismas, diferenciándose en la parte superior, en la cual, la marca oponente posee en su guarismo un detalle de acentuación que no contiene su competidora opositada. Sobre este particular, la similitud argumentada decae por sí sola, razón por la cual se descarta.

Con base a todo lo anterior, esta Alzada Administrativa concluye que el riesgo de confusión por asociación en el que pudiera incurrir el público se diluye, motivado a que las diferencias supra especificadas son suficientes para establecer la distintividad entre los signos confrontados, hecho que permite la coexistencia pacífica en el mercado.

Resumiendo lo planteado, este Despacho concluye que en la marca objeto de oposición **no** se configura el supuesto de hecho de la triple identidad marcaría previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial.

Como colorario de lo anterior se determina que el argumento de improcedencia de registro basado en el numeral 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, queda implícitamente respondido, lo que hace inoficioso pronunciarse al respecto. Así se decide.





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

VII DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada administrativa, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁴ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por el ciudadano **JOSÉ GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, titular de la cédula de identidad N° **V.- 11.585.732**, con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil **CORPORACIÓN DIGITEL, C.A**

SEGUNDO: CONFIRMA, en todas y cada una de sus partes el Acto Administrativo recurrido contenido en la Resolución N° **599** de fecha 26/08/2025, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **646** en fecha 10/10/2025, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

⁴ **Vld.** 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

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 lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *Ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publíquese la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.

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

Decreto N° 5.215, de fecha 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6.968, Extraordinario de esa misma fecha

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



MPPICN/DM-N° 0 2 8

Caracas, 10 MAR 2026

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha **29/10/2025**, 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 la sociedad mercantil de Colombia **COLOMBINA S.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 del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **580** de fecha 26/09/2025, 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° **690** de fecha 03/09/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **634** en fecha 12/09/2024, que declaró **SIN LUGAR** el escrito de Oposición a la marca **MUU** solicitada por el ciudadano **JUAN JORGE RÍOS BORGES** titular de la cédula de identidad N° **V- 7.682.289**, mediante trámite N° **2013-012959**, en clase 29 internacional, que distingue: "*Productos lácteos, leche, aceite*



grasas comestibles, carne, pescados, aves y caza, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, mermeladas y huevos.”

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico, se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución **N° 690** de fecha 03/09/2024, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial **N° 634** en fecha **12/09/2024**, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), órgano dependiente 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 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 Opositora, 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 establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico comenzó el 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 **29/10/2025**, antes de la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

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



IV ANTECEDENTES

En fecha 11/07/2013, mediante tramite N° 2013-012959. El ciudadano **JUAN JORGE RÍOS BORGES**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **MUU**, en clase 29 internacional para distinguir: *"Productos lácteos, leche, aceite, grasas comestibles, carne, pescados, aves y caza, frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, mermeladas y huevos."*

En fecha 09/04/2014, mediante Boletín de la Propiedad Industrial N° 546, 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 27/05/2014, la sociedad mercantil de Colombia COLOMBINA, S.A interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la marca "**MUU**", 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 03/12/2014, el ciudadano **JUAN JORGE RÍOS BORGES**, titular de la cédula de identidad N° V- 7.682.289,

³ Vid. 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

consigna escrito de **CONTESTACIÓN** a la oposición interpuesta.

En fecha 03/09/2024, mediante Resolución N° 690, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 634, en fecha 12/09/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declara **SIN LUGAR** la oposición y por tanto concede el Registro de la marca solicitada.

En fecha 01/10/2024, la sociedad mercantil de Colombia **COLOMBINA S.A.**, en lo adelante "La Recurrente Opositora", interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 26/09/2025, mediante Resolución N° 580, 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 interpuesto y CONFIRMA, en todas sus partes, el acto impugnado.

En fecha 29/10/2025, La Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.



IV FUNDAMENTO DEL RECURSO

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

"...En primer lugar y 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, porque en dichas condiciones, ese signo propuesto carece de fuerza distintiva...

(...)

*En el presente caso de las marcas confrontadas son bastantes similares, ya que aunque se confronta una marca simple versus una marca compuesta, el término denominativo predominante en este último **MUUU**, reproduce de forma idéntica la marca **MUU** previamente registrada...*

*Sin descomponer las marcas, al ponernos en el lugar del consumidor, se muestra que predominan los términos **MUU** y **MUUU**. Lo cual va definitivamente a generar un recuerdo en el consumidor, quien pensará en los productos como son los "chocolates" que se identifican en el mercado con la marca de mi representada Chokolatina **MUUU** con los que se comercializan*





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

bajo el signo MUU. La asociación es indiscutible !i

(...)

*Es bien sabido que la empresa Colombina S.A., es mundialmente reconocida, líder en el mercado del sector de los "alimentos, específicamente en la fabricación y comercialización de galletas, golosinas, chocolates y chucherías". Su portafolio de productos es sumamente amplio, por lo que el consumidor pensará que los productos a identificarse bajo la marca **MUU** constituye más bien, una ampliación de la familia de marcas de Colombina S.A., derecho que le asiste por Ley.*

(...)

*Lo anterior ha sido el criterio reiterado por el Tribunal de la Comunidad Andina, cito por ejemplo la decisión 19-IP-2022. El SAPI mencionó, que se trata de un "consumidor especializado", lo cual no es correcto, ya que los productos que distinguiría la marca **MUU** y la marca previa registrada Chocolatina MUUU están dirigidos a un "consumidor medio".*

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados por la Recurrente Opositora, esta Alzada Administrativa observa que, los mismos se



circunscriben a describir, que la marca oponente presenta parecido gráfico y fonético en comparación con la marca a la que hace oposición y es concedida.

También señala que los productos asociados por las marcas en conflicto se complementan y por lo tanto, induce la idea de utilizar similares canales de distribución y comercialización, en donde el consumidor podría establecer erróneamente, una asociación entre las empresas patrocinantes de las marcas.

Asimismo, al establecer que la sociedad mercantil de Colombia COLOMBINA S.A., es una empresa mundialmente reconocida y a su vez, al contener dentro de su familia de marcas, la que opone como negante al registro, asevera que se hace patente, por parte del consumidor, el riesgo de asociación de procedencia empresarial.

En virtud de lo anterior, esta Instancia Administrativa considera oportuno analizar si el presente caso encuadra dentro de los supuestos de improcedencia de registros marcarios contenidos en la Ley de Propiedad Industrial, en específico, los numerales 11 y 12 del artículo 33 ejusdem, alegados.

En este orden de ideas, se cita:

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

(...)





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

- 11)** *La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos.*
- 12)** *La que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad."*

En lo concerniente al numeral 11, se establecen, 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 mismos o 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.
- b)** Indicar una falsa procedencia de la marca.
- c)** Indicar una falsa cualidad de la marca.

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 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.

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.

Al aplicar los criterios de análisis precedentes al caso concreto, se colige que entre la marca "**COLOMBINA CHOCOLATINA MUUU**" (oponente y previamente registrada) y la marca "**MUU**" (opositada y concedida) existe una evidente diferencia entre las mismas, toda vez que la primera es una marca compuesta que predomina el elemento denominativo y descriptivo del fabricante y producto y la segunda es nominativa simple.

De lo expuesto se infiere que al existir elementos de mayor fuerza distintiva en la marca oponente "**COLOMBINA CHOCOLATINA MUUU**" con respecto a la marca opositada "**MUU**", no cabe posibilidad de confusión para que el





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

consumidor asocie ambos signos con una misma identidad comercial de los productos a un mismo titular.

En lo que corresponde a los destinos marcarios de los signos en conflicto, se concluye del expediente administrativo que las marcas presentan **distinta naturaleza y finalidad**, toda vez que amparan productos pertenecientes a clases o segmentos de mercado diferentes. Esta falta de relación competitiva reduce la posibilidad de error en el público consumidor.

Sobre el particular, cabe destacar que la marca Oponente **COLOMBINA CHOCOLATINA MUUU**, está destinada a distinguir: "*Chocolatería*". En la clase 30 Internacional.

En cambio, en lo que respecta a la marca opositada y concedida su registro **MUUU**, se observa que se encuentra destinada a distinguir "*Productos lácteos, leche, aceite, grasas comestibles, carne, pescados, aves y caza, frutas y legumbres, mermeladas y huevos.*" En la clase 29 Internacional, propia para distinguir productos alimenticios.

Entre los usos marcarios supra indicados, a pesar de que los signos referidos se enmarcan a productos de consumo o alimentos, los mismos **no guardan una relación de complementariedad o sustitución por otro**, es decir, que el uso de uno requiera necesariamente el uso del otro, por ejemplo, el cepillo de dientes para con la crema dental, en tal



sentido, al ser independiente hace inviable para el consumidor la existencia de cualquier riesgo de confusión.

La doctrina marcaria en la materia ha sido reiterada en determinar que no es suficiente el parecido gráfico y fonético entre las marcas en conflicto, pues para hacer viable la negativa de registro, debe existir adicionalmente identidad de usos marcarios para establecer así el riesgo de confusión.

En resumen, de lo planteado, esta Alzada Administrativa observa que la marca objeto de oposición no se encuentra dentro de los supuestos de improcedencia de registro establecido en la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

Con respecto al argumento de notoriedad, se hace del conocimiento a La Recurrente Opositora que, para tales fines, debe demostrar con los respectivos estudios técnico-económico según indica la Jurisprudencia Nacional, sin embargo, esta Alzada administrativa considera que este planteamiento se encuentra implícitamente respondido en lo antes expuesto, por lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto.

Con base a lo expuesto, esta Alzada administrativa concuerda con el pronunciamiento efectuado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y por tanto lo ratifica en todas sus partes. Así se decide.



VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública⁴, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, civilmente hábil, titular de la cedula 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 con el carácter de Apoderada de la sociedad mercantil de Colombia **COLOMBINA S.A.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido, contenido en la en la Resolución N° **580** de fecha 26/09/2025, publicado 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

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



con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵ concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contado a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Notifíquese.

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

Decreto Nº 5.215 de fecha 16 de enero de 2026,
G.O.R.B.V Nº 6.968 Extraordinario, de esa misma fecha

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MPPICN/DM-N° 029

Caracas, 10 MAR 2026

AÑOS 215°, 167°, y 27°

RESOLUCIÓN

En fecha 03/11/2025, la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil y titular de la cédula de identidad N° **V-10.334.427**, abogado en ejercicio, 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 los Estados Unidos de América **WIX FILTRATION CORP LLC.**, **INTERPUSO** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, (hoy) Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercial Nacional, **Recurso Jerárquico**, contra el Acto Administrativo emanado del **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, 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, que declaró **SIN LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto, contra la Resolución N° **411**, de fecha 06/06/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Industrial N° 631 en fecha 19/06/2024 que declaró **SIN LUGAR** el escrito de **OPOSICIÓN** concediendo el registro de la marca **WIXA POWER**, a la sociedad mercantil **IMPORTACIONES IMAVECA, C.A.**, mediante solicitud N° **2012-002453**, en clase 07 Internacional, para distinguir: *"Equipos agrícolas, bombas de agua y desmalezadoras, (productos Nacionales y/o Extranjeros)."*

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el Recurso Jerárquico se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° 575 de fecha 25/09/2025, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 646 de fecha 10/10/2025, emanado 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 3°, que le compete la

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

2





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.

II ADMISIBILIDAD

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

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 establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico comenzó el día **13/10/2025** culminando el día

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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

31/10/2025, ambas fechas inclusive, **prorrogado** hasta el día **03/11/2025**, de acuerdo con el **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 12-2025**

En este orden de ideas, al verificar que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **03/11/2025**, que es la fecha límite arriba indicada, se concluye que se presentó en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha 13/02/2012, mediante tramite **N° 2012-002453**, la sociedad mercantil **IMPORTACIONES IMAVECA, C.A.**, solicitó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca **WIXA POWER**, en Clase 7 Internacional para distinguir: *"Equipos agrícolas, bombas de agua y desmalezadoras, (productos Nacionales y/o Extranjeros)."*

En fecha 16/11/2012, mediante Boletín de la Propiedad Industrial **N° 533**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), **PUBLICA** la marca como solicitada, a los fines que terceros interesados ejerzan su derecho de oposición.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Economía y Hacienda

En fecha **09/01/2013**, sociedad mercantil de los Estados Unidos de América **WIX FILTRATION CORP LLC**, interpone escrito de **OPOSICIÓN** contra la solicitud de registro de la marca **WIXA POWER**, 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 **26/03/2013**, La solicitante marcaria sociedad mercantil **IMPORTACIONES IMAVECA, C.A.**, presentó escrito de **CONTESTACIÓN** a la oposición anterior.

En fecha **06/06/2024**, mediante Resolución N° 411, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 631, en fecha 19/06/2024, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), declaró **SIN LUGAR**, la Oposición interpuesta y **CONCEDE** el registro de la marca solicitada.

En fecha **12/07/2024**, la sociedad mercantil los Estados Unidos de América **WIX FILTRATION CORP LLC**, en lo adelante La Recurrente Opositora, interpone Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

³ Vid. 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 Comercio Nacional

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 anterior y **CONFIRMA**, en todas sus partes el acto impugnado.

En fecha **03/11/2025**, La Recurrente Opositora, ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

"En la Resolución que se recurre, la Resolución No. 575, el SAPI, DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto ante dicho Despacho, confirmando su decisión de conceder el registro de la solicitud de marca WIXA POWER, muy a pesar de los alegatos de similitud fonética y gramatical de ambos signos, así como el hecho de que pertenecen al mismo rubro de productos, dirigido a un consumidor descuidado y poco informado.

Es el caso, que rechazó categóricamente los alegatos expuestos por el SAPI, según el cual la solicitud de marca WIXA POWER no está incurso en las causales prohibitivas





*República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Excmto. Nacional*

alegadas a lo largo del escrito de oposición y más bien es susceptible de registro, por las razones que expongo a continuación:

De acuerdo con la oposición consignada, la solicitud de marca WIXA POWER esta incurso en las disposiciones prohibitivas de registro establecidas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la LPI. Dicho artículo establece que:

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; y
- 12) La que puede presentarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad.

Consideramos que la marca solicitada a efectos de oposición reproduce e imita las marcas previamente registradas de mi representada para el termino WIX y WIX HEVY-DUTY, al grado de crear confusión y error en el público consumidor, además de estar dirigida a un consumidor descuidado y desatento.

En cumplimiento al orden de prelación establecido en la ley, no puede otorgarse el registro de una marca que se parezca a otra previamente registrada, para productos o servicios relacionados, e indiscutiblemente los registros de marca WIX y WIX HEVY-DUTY de mi representada





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

gozan prelación frente a la solicitud objeto de la presente actuación, y además mi representada goza definitivamente derechos exclusivos sobre dichos signos. Por lo que, la pretensión de registro de una marca casi idéntica como lo es el signo WIXA POWER debería ser desechada y desestimada, en primer lugar, en interés del titular legítimo, y, en segundo lugar, en protección al consumidor.

No cabe duda de que entre la marca comercial objeto de la presente oposición, y las marcas de mi representada, mundialmente reconocida, existe una identidad incuestionable que ciertamente va a inducir un error o confusión al público consumidor."

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Visto los argumentos presentados por La Recurrente Opositora, esta Alzada Administrativa observa que los mismos se circunscriben en alegar **la triple identidad marcaria y la notoriedad de la marca oponente** como impedimento de registro de la marca opositada, de conformidad con establecido en los numerales 11 y 12 del artículo 33 la Ley de Propiedad Industrial.

En virtud de lo anterior, se considera oportuno analizar, si el presente caso encuadra dentro de los supuestos de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

improcedencia de registro alegados, que, de ser así, se establecerán los correctivos que a lugar procedan.

En este orden de ideas, la norma especial en la materia prevé lo siguiente:

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.
- 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 que respecta al numeral 11, establece dos (02) supuestos de hecho que en **forma concurrente** impiden el registro de una marca, a saber: **El Primero:** Que refiere al parecido gráfico y fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca solicitada, (identidad conceptual) en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Con respecto al numeral 12, se establecen (03) tres circunstancias independientes 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.

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 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Exercicio: Mercantil

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.

Ahora bien, se observa que la marca **WIX** (oponente y registrada), vs **WIXA POWER** (opositada y concedida), **en lo único que se asemejan es en el término WIX.**

El análisis del resto del componente denominativo de la marca opositada revela que su longitud y pronunciación o configuración fonética, poseen una intensidad propia y sostenida, equiparable en fuerza distintiva a su primer término, circunstancia ésta que conduce a establecer una estructura unitaria y armónica, creando así una clara diferenciación respecto de la marca oponente. Así se declara.

Con base a lo anterior, se descarta en el caso bajo análisis la configuración del primer supuesto de hecho contenido en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.

En lo que corresponde a los destinos marcarios, es decir, el segundo supuesto de hecho previsto en el numeral 11 supra citado, se desprende del contenido del expediente administrativo del caso que, tanto la marca





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

oponente como la marca opositada, poseen similitud de usos o destino marcarios.

Sin embargo, **al no concurrir** los supuestos de hecho establecidos en el numeral 11 del artículo 33 eiusdem (triple identidad marcaria), hace viable la coexistencia de los signos en conflicto inclusive para los mismos productos o destinos marcarios. Así se decide.

Con respecto al argumento de notoriedad, se hace del conocimiento a La Recurrente Opositora que, para tales fines, debe demostrar con los respectivos estudios técnico-económico según indica la Jurisprudencia Nacional, sin embargo, esta Alzada Administrativa considera que este planteamiento se encuentra implícitamente respondido en lo antes expuesto, por lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto.

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 Pública⁴ en concordancia con lo

⁴ **Vld.** Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **ANETTE BEYER**, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil en derecho y titular de la cédula de identidad N° **V.- 10.334.427**, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 100.506, y Agente de la Propiedad Industrial inscrito bajo el N° 3.746, actuando con el carácter de Apoderado de la sociedad mercantil de los Estados Unidos de América **WIX FILTRATION CORP LLC**

SEGUNDO: CONFIRMA en todos 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 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión, podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la

Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Jurisdicción Contencioso Administrativa⁵, concatenado con el numeral 1 del artículo 32 *ibídem*, 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
Industrias y Comercio Nacional

Decreto N° 5.215, de fecha 16 de enero de 2026
G.O.R.B.V. N° 6.967, Extraordinario de esa misma fecha.

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

