



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° **2003-015310**

CIUDADANO(A):
MANUEL POLANCO F
Cédula: 5314605

520495RNM200301531025032024033236PM1310628GQ51V8M3OMM0D39

TRAMITE N°: 413449 DE FECHA: 25/03/2024 03:32:36 PM

El siguiente es un Comprobante de Recepción generado por el sistema WEBPI, por un ESCRITO DE RECURSO DE RECONSIDERACION A MARCA NEGADA PUBLICADA presentado por usted a la Solicitud: 2003-015310 relativo a:

Marca: ANDI BEANS
Clase: 29

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 628

Nota: Se adjunta con este comprobante el documento recibido en el trámite.





Marca:

Solicitud No.: 2003-015310

Clase: 29 internacional

Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideración. Boletín 628.

Ciudadano:

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL.

Su Despacho. –

Yo, **MANUEL POLANCO F.**, venezolano, casado, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No.- V- 5.314.605, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.- 18.109 y Agente de la Propiedad Industrial inscrito en ese Despacho con el No.- 3005, actuando en este acto en mi carácter de apoderado de la sociedad de comercio: **DEL MONTE CORPORATION**, (MI REPRESENTADA) constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América y domiciliada en California, Estados Unidos, según se evidencia de Documento Poder anotado en ese Despacho bajo el No. **2007-000547**, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

I ANTECEDENTES

En el Boletín de la Propiedad Industrial No. 628, vigente desde el 06 de marzo de 2024, fue publicada en la página 31, Tomo XV, la Resolución Administrativa No. 183 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció sobre la oposición presentada por **PRODUCTORES AGRICOLAS INDEPENDIENTES, C.A. (P.A.I.C.A)** contra el registro de la solicitud correspondiente a la



marca identificada con el No. **2003-015310**, en clase 29 internacional presentada por MI REPRESENTADA, declarando la negativa de la marca en referencia.

II DE LOS HECHOS Y EL DERECHO

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y siendo la oportunidad legal prevista para presentar Recursos conforme a lo establecido en el Aviso Oficial emitido por el RPI en fecha 05 de marzo de 2024 que señala como fecha de vencimiento de los quince (15) días hábiles para la presentación de Recursos, el día 26 de marzo de 2024, ejerzo formalmente en nombre de MI REPRESENTADA Recurso de Reconsideración contra la Resolución Administrativa No. 183 mediante la cual, el RPI se pronunció sobre la oposición presentada en contra de la marca



de MI REPRESENTADA identificada con el No. 2003-015310, fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho.

La Resolución Impugnada señala como fundamento para declarar con lugar la oposición



presentada por la contraparte y negar la solicitud de MI REPRESENTADA, lo siguiente:

“Vistos los expedientes administrativos de solicitudes de marcas a los cuales se le interpuso oposición, esta Autoridad registral determinó que las solicitudes sustanciadas a continuación se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad, contenidas en el ordenamiento jurídico vigente (ley de propiedad industrial), razón por la cual no cumplen con los extremos legales para ser considerados marca; por lo que este despacho decide negar de oficio, conforme al artículo 33 numeral 11 el registro de los siguientes signos:

(...)

Insc. 2003-015310 del 23 DE OCTUBRE DE 2003
NOMBRE DE LA MARCA: ANDI BEANS
SOLICITADA POR: DEL MONTE CORPORATION Domicilio: One Maritime Plaza, San Francisco, California 94111 País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

EN CLASE: 29
TRAMITANTE: ENRIQUE J. CHEANG VERA



(...)

No puede omitirse la dificultad que supone para los interesados una Resolución como la arriba transcrita, en la cual el Registrador de la Propiedad Intelectual decide en serie sobre cientos de oposiciones, cada una con sus particularidades y potenciales afectaciones a los

derechos de los titulares de las marcas base de cada oposición intentada. El afirmar de forma simple y gratuita que las solicitudes objetadas *“no se encuentran incursas en las causales de irreregistrabilidad alegadas por los oponentes”* sin una explicación como mínimo sucinta del cómo ese Despacho alcanzó esa conclusión de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial evidencia que la resolución impugnada está inmotivada.

El criterio reiterado y pacífico de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia destaca que *“(...) el vicio de inmotivación se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios y contradictorios. (...) no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión”* (Sala Político-Administrativa, 05 de mayo de 2005, Magistrado Ponente Yolanda Jaimes Guerrero)¹

En ese mismo sentido, la doctrina patria ha indicado como actos administrativos como la resolución impugnada son violatorios de los derechos fundamentales de los interesados, causándole un estado de indefensión, pues, *“(...) el derecho a la motivación del acto administrativo constituye una manifestación de la garantía constitucional del derecho a la defensa (Art. 49 CN)”* (Henrique Meier E., 2001, Teoría de las Nulidades en el Derecho Administrativo, p. 441). ¿Cómo puede MI REPRESENTADA ejercer la mejor defensa en el ejercicio de este recurso de reconsideración si desconoce en absoluto qué motivos de hecho o derecho consideró el Registrador de la Propiedad Industrial para determinar



gratuitamente que la solicitud de marca objeto de la oposición *“se encuentra incursa en las causales de irreregistrabilidad alegadas por el oponente”*?

Bajo esta premisa, MI REPRESENTADA reafirma los argumentos esgrimidos en su escrito de contestación a oposición, visto que, contrario a la inmotivada conclusión de ese



Despacho, la solicitud de marca **no** se encuentra incursa en las causales de irreregistrabilidad dispuestas en los numerales 11 y 12 del Art. 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y así solicitamos sea declarado.

¹ <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/02568-050505-2001-0394.htm>

(i) **Del principio de especialidad marcaria**

De conformidad con el principio de la especialidad marcaria, las marcas deben ser vistas y analizadas no solo en lo que, a su aspecto gráfico, fonético e ideológico, sino también respecto a los productos o servicios que estos protegen. De esta forma, aun cuando en un caso dado pudiera existir cierto parecido entre dos marcas si las mismas protegen productos diferentes no debería existir riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

Sobre el punto previamente expuesto, consideramos igualmente oportuno destacar que en reiteradas decisiones el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ha permitido la coexistencia pacífica de signos que presentan semejanzas en su aspecto denominativo y/o gráfico pero que respecto a los productos o servicios que protegen presentan diferencias, incluso aunque ambas se encuentren en la misma clase. Algunos ejemplos de estas decisiones son las siguientes:

“Entre los signos en conflicto se realizó un análisis global tanto gráfico como fonético, dando como resultado diferencias. Igualmente, tal como lo alega el recurrente el signo solicitado en función de la actividad comercial que con el se pretende proteger son pertinentes, de aquí que el signo solicitado posea aptitud distintiva para distinguirse en el mercado de sus competidores inmediatos, por lo tanto es susceptible de registrabilidad, además una vez que la posibilidad de riesgo de confusión no existe entre ambos signos debido a que los signos de acuerdo al principio de especialidad marcaria, los mismos pueden coexistir pacíficamente en el mercado, puesto que tienen diferentes canales de comercialización, no afectando de esta manera el derecho de libre elección que tiene los consumidores al elegir los productos de su preferencia”. (Resolución No. 2029 del Boletín de la Propiedad Industrial No. 469, tomo II, paginas 113-115. INDUTESA vs. INDUTECA)

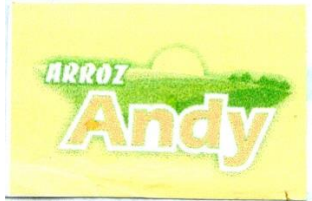
*“Este Despacho entrando al análisis de fondo advierte que entre los signos **DALEX** (registrado) y **DALEL** (solicitado), existe una similitud tanto gráfico como fonética, no obstante, una vez evaluados los productos que ambos signos protegen, se observa que los mismos son disímiles, veamos: marca **DALEX** registrada bajo el No. **F-69591**, clase 5 Internacional, distingue: “especialidad farmacéutica”; y la solicitada **DALEL** que distingue: “insecticida agrícola”, obviamente esta disparidad en los productos no podrían causar error o confusión en el público consumidor, debido a que los mismos tienen canales de comercialización distintos, y en este caso reina el principio de especialidad marcaria, que permite la coexistencia pacífica en el mercado de ambos, no afectando de esta manera el derecho de libre elección que tienen los consumidores al elegir los productos de su preferencia ya que en efecto el producto que se pretende proteger con la marca solicitada es para uso exclusivo del sector agrícola, en cambio el registrado es un producto dirigido al sector farmacológico de enfermedades humanas, teniendo en este caso el signo solicitado, aptitud distintiva para distinguirse en el mercado de sus competidores inmediatos, por ello es susceptible de registrabilidad” (subrayado del presente escrito). (Resolución Administrativa No. 617, Boletín de la Propiedad Industrial No. 479, Tomo III, página 121).*

Asimismo, el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso No. 12-IP-96 señaló:

“Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la protección marcaria se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya concretado su solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás. Esta limitación protectiva de la marca constituye lo que se denomina “la especialidad que se refleja en la definición o concepto que sobre marca utiliza el artículo 134 de la Decisión 486”. (Subrayado nuestro).

Respecto a este mismo punto la doctora Sansó señala lo siguiente: “Aun cuando las marcas distingan productos ubicados en el mismo grupo de la clasificación oficial, tal hecho no es determinante de la posibilidad de confusión de los elementos que las constituyen ya que los productos a los cuales se destinan pueden ser distintos entre sí” (Hildegard Rondón De Sansó – Patentes y Signos Distintivos., página 130).

Lo previamente mencionado, sucede en el presente caso, pues nos encontramos ante el conflicto de dos (2) marcas que aun en el supuesto negado de que tuvieran ciertas semejanzas, están destinadas a proteger productos diferentes entre sí. Así las cosas, a continuación presentamos un cuadro comparativo de los distingue de las solicitudes base de la compañía PRODUCTORES AGRICOLAS INDEPENDIENTES, C.A. (P.A.I.C.A) para intentar la oposición en contra de la solicitud de MI REPRESENTADA:

Marcas de PRODUCTORES AGRICOLAS INDEPENDIENTES, C.A. (P.A.I.C.A)		Marca de MI REPRESENTADA	
	Clase 30: arroz.		Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
	Clase 31: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta.		

Es así como, el derecho marcario permite que inclusive dos marcas idénticas puedan coexistir en el mercado, siempre y cuando se encuentren dirigidas a productos y servicios

distintos, atendiendo al nivel de conocimiento que mantiene el consumidor dentro del mercado. Por ello, el principio de especialidad marcaria es un límite a los titulares de derechos de propiedad intelectual a no intentar acciones temerarias, tal como la presente acción, en contra de cualquier otro solicitante, partiendo de que solamente permite a los titulares impedir el uso de marcas idénticas exclusivamente de los productos protegidos. Este Despacho ha sido constante con este criterio:

“Al respecto, es muy importante traer a colación el Principio Marcario de Especialidad, según la cual, los derechos exclusivos que confiere una marca comercial sólo se refieren a los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, lo que se conoce como el límite externo de la protección marcaria, de tal manera que, el registro de una marca y su protección se extienden únicamente a una clase en específico (...) De acuerdo a lo planteado, se aprecia que las solicitudes previas de registro de marcas en la que se fundamenta la oposición procuran distinguir productos totalmente diferentes a los servicios que se pretenden proteger con la solicitud bajo observación, por tal motivo, con fundamento en el citado principio de especialidad marcaria, esta Autoridad Registral estima que es posible la coexistencia pacífica de los signos en conflicto en el mercado de libre competencia, dado que no existe incompatibilidad entre los signos en referencia. ASÍ SE DECLARA.”
(VIRGIN V. THE VIRGIN BAR. Resolución No. 1319, tomo XXXVIII, pág. 17, Boletín de la Propiedad Intelectual No. 619)

Por lo cual, el oponente tendría derecho a limitar que terceros registren marcas similares únicamente respecto a productos que se contenga la clase internacional para la que fueron registrados. Con base a lo anterior, la especialidad y especificidad del distingue de la marca de MI REPRESENTADA pone en evidencia que no hay posibilidades de confusión, al no incluir en ningún momento ningún producto protegido por cualesquiera de las marcas propiedad de PRODUCTORES AGRICOLAS INDEPENDIENTES, C.A. (P.A.I.C.A). Mientras la marca **ANDY (Diseño)** de la contraparte protegen arroz en clase 30 internacional y varios productos agrícolas, en granos o de animales vivos en clase 31, la solicitud de MI REPRESENTADA se encuentra ubicada en clase 29 internacional y no menciona ningún producto idéntico a los de la contraparte, contando a su vez con un elemento gráfico que lo hace lo suficientemente distintivo y, por ende permite su coexistencia.

Visto lo anterior, es claro que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente y la

solicitud  debe ser concedida.

(ii) De las diferencias entre las marcas en conflicto

La oposición presentada tuvo como fundamento las marcas **ANDY (DISEÑO)** registros Nos. P262554 y P262189. Ahora bien, es evidente que ambos signos presentan diferencias gráficas y fonéticas sustanciales, que los hacen diferenciables una de otras.

Al confrontar ambos signos en conjunto, se pueden apreciar diferencias gráficas



Aunado a ello, ambos signos en conflicto son mixtos, compuestos por un elemento denominativo y un elemento gráfico, los cuales también debe ser tomado en consideración al momento de realizar el análisis de registrabilidad, pues el mismo tiene características diferenciadoras que permiten su coexistencia e imposibilidad de confusión con la marca **ANDY (DISEÑO)**. Al respecto, debemos recordar que, conforme a la doctrina y jurisprudencia administrativa especializada en materia de Propiedad Industrial, la comparación entre marcas debe ser realizada analizando su conjunto y no aspectos separados o individuales, pues es el conjunto el que es percibido por el consumidor.

La marca de mi mandante está formada por un diseño en el cual se observa un rectángulo de color verde en cuyo interior se lee ANDI en letras mayúsculas de color rojo con bordes amarillos. Debajo se observa un rectángulo de color amarillo con bordes verdes en cuyo interior se lee BEANS en letras de color rojo con la letra B en mayúscula y el resto en minúscula. En la parte inferior se observa un muñeco de color marrón con un sombrero amarillo, una camisa a rayas de colores blanco, azul y rojo y unas alpargatas de color marrón. Por su parte la marca base de la oposición consiste en una etiqueta rectangular en el centro de la cual se observa la figura de un ocaso, sobre el cual se observan las palabras ARROZ ANDY. Por lo cual, habiéndose comprobado que desde el aspecto de sus distinguos son perfectamente diferenciables y no existe riesgo de confusión, también se comprueba a simple vista que ambas marcas son completamente diferentes y que poseen un elemento gráfico que les permite diferenciarse.

Aún más, la pronunciación fonética de ambas marcas es totalmente distinta (ANDY-ANDIBEANS-ANDY-ANDIBEANS). Por lo cual, este Despacho comparte este criterio en casos similares, donde si bien existen vagas similitudes entre el elemento fonético, el

elemento gráfico es lo suficientemente distintivo para permitir la coexistencia de ambas marcas:

Siendo ello así, este órgano observa que aun cuando la marca Kappa (Y Diseño) presenta una similitud fonética con la marca registrada por la oponente (expedientes N° 1997-25004, 1997-25005, 1997-25006, 1997-25007), no así con respecto a la gráfica (en la que son totalmente distinguibles). (KAPPA v. KAPPA. Resolución 1313, tomo XXXVII, pág. 92, Boletín de la Propiedad Industrial No. 619) [Subrayado nuestro]

En base a las consideraciones anteriores se puede concluir que, no existe ningún obstáculo que impida la concesión de la marca de MI REPRESENTADA, al poder coexistir de forma pacífica con la marca que sirvió de base para su negativa, por lo cual, solicitamos que este Recurso sea declarado CON LUGAR.

(iii) Del derecho subjetivo que ostenta MI REPRESENTADA para ampliar y



obtener el registro de su marca en la clase 29 internacional.

Es esencial destacar que MI REPRESENTADA actualmente cuenta con los siguientes registros ante este Despacho:

Marcas registradas de MI REPRESENTADA		No. Registro
		P262227
		P262229

Contando MI REPRESENTADA con los registros antes mencionados para identificar productos en la clase 29, la solicitud que ahora pretende objetar el oponente, está fundamentada en el principio del derecho marcario denominado derecho de ampliación el cual, le faculta a solicitar una marca idéntica o similar a aquella respecto de la cual ostenta derechos de uso exclusivo para los mismos o análogos productos, tal y como sucede en el

presente caso. Al respecto, la jurisprudencia administrativa emanada de ese organismo a su digno cargo ha señalado sobre este particular, lo siguiente:

“El propietario de un signo distintivo tiene derecho a registrarlo para distinguir artículos semejantes a los amparados por su registro original...No puede impedirse que un término registrado como marca pueda ser objeto de un nuevo registro por parte de su titular, ya se presente en la misma manera precedente o bien formando parte de un conjunto, siempre y cuando dicho conjunto no se preste a confusión con otro registrado anteriormente” (Subrayado Nuestro) (Resolución No. 600 de fecha 03 de junio de 2005, publicada en la página 137, Tomo II del Boletín 473).

“...si bien en cierto que al solicitante le asiste el derecho subjetivo de obtener protección a las marcas que se encuentran registradas por este, no es menos cierto que esta protección va a recaer sobre signos idénticos o similares a los ya registrados, consecuentemente para los mismos productos o servicios ya amparados...” (GUIA VIAJERA. Resolución No.558, de fecha 15 de agosto de 2012, Boletín de la Propiedad Industrial No. 531, Tomo IX, pág. 70.)

Lo antes expuesto evidencia que MI REPRESENTADA goza del derecho subjetivo para obtener protección sobre signos previamente registrados en las mismas clases, como es el



caso del registro de la marca en clase 29, y así solicitamos sea reconocido por ese organismo oficial.



A lo largo del presente escrito ha quedado demostrado que la marca solicitada por MI REPRESENTADA tiene todos los elementos necesarios para que pueda ser considerada como tal, y de que es posible la convivencia pacífica con el registro que sirvió de base para su negativa como quedó demostrado a lo largo de este Recurso.

En consecuencia, solicitamos que este Recurso de Reconsideración sea declarado **CON LUGAR** y se le ordene al Registro de la Propiedad Industrial **REVOCAR** la Resolución Impugnada y ordenar la **CONSESIÓN** de la marca de MI REPRESENTADA, luego de haber sido demostrado que es posible la convivencia pacífica entre las marcas en supuesto conflicto.

III. PETITORIO

Por las razones antes expuestas, solicitamos lo siguiente:

1.- Que **ADMITA** el presente Recurso de Reconsideración;

2.- Que **DECLARE CON LUGAR** el Recurso de Reconsideración interpuesto

3.- Que **ORDENE** al Registro de la Propiedad Industrial continuar con el procedimiento



administrativo correspondiente a la marca , solicitud No. 2003-015310, en clase 29 internacional solicitada por MI REPRESENTADA; y proceda a conceder el signo solicitado al haber quedado demostrado que no existe impedimento legal para ello.

4.- En virtud de lo establecido en los artículos 62 y 89 de la LOPA, nos reservamos el derecho de ampliar, desarrollar y modificar los alegatos planteados en este escrito, de conformidad con los intereses de MI REPRESENTADA.

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 49 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos, señalo como dirección de notificaciones la siguiente: Edificio Cavendes, piso 12, Oficina 1201 - 1202, Avenida Francisco de Miranda con primera Avenida de los Palos Grandes, Caracas - Venezuela.

Es Justicia, en Caracas a la fecha de su presentación.

AAC/vb
49492