



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° 2006-012407

CIUDADANO(A):
RAFAEL ORTIN PEROZO
Cédula: 9969974

589055RNM200601240726032024122527PM1310628MEBXZA35NVW9J6E

TRAMITE N°: 413736 DE FECHA: 26/03/2024 12:25:27 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: 2006-012407 relativo a:

Marca: DEMUS
Clase: 5

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 628

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



Marca: DEMUS

Solicitud Nro.: 2006-012407

Clase: 5 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, **RAFAEL ORTIN PEROZO** venezolano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. **9.969.974**, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. **55.687** y Agente de la Propiedad Industrial Nro. **2.904**, actuando en mi carácter de apoderado de la sociedad **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** (MI REPRESENTADA), organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, domiciliada en Ciudad de Panamá, Panamá, según se evidencia de Documento Poder anotado en ese Despacho bajo el Nro. **2023-000153** ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

I ANTECEDENTES

En el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 628 vigente desde el 6 de marzo de 2024, fue publicada en la página 41 Tomo XV, la Resolución Administrativa Nro. 183 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), mediante la cual, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció sobre la oposición presentada por la sociedad SYNGENTA LIMITED en contra de la solicitud de registro de la marca **DEMUS** Nro. **2006-012407**, tomando como decisión negar el registro de la referida solicitud, puesto que a juicio de ese Despacho la misma incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 33 numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial.

II DEL DERECHO

1) De la admisión y la oportunidad para presentar el presente Recurso de Reconsideración

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 Registro de la Propiedad Industrial en fecha 5 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 Nro. 183 mediante la cual, el Registro de la Propiedad Industrial negó el registro de la marca **DEMUS** identificada con el Nro. **2006-012407**, fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho:

2) De la inmotivación de la Resolución Impugnada

La Resolución Impugnada señala como fundamento para negar la marca 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. 2006-012407 del 09 DE JUNIO DE 2006

SOLICITADA POR: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION Domicilio: Montevideo País: URUGUAY

DEMUS

EN CLASE: 5

TRAMITANTE: LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ

(...)

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 y/o solicitantes de las marcas involucradas. El afirmar de forma simple y gratuita que las solicitudes objetadas “...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” 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 dejado claro, de forma reiterada, que actos administrativos como la Resolución Impugnada son violatorios de los derechos fundamentales de los interesados, causándole un estado de indefensión y siendo susceptibles de nulidad, 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 **DEMUS** “*se encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad, contenidas en el ordenamiento jurídico vigente*”? Sin siquiera haber realizado una comparación de los signos en conflicto.

Bajo esta premisa, MI REPRESENTADA a través del presente recurso reafirma los argumentos esgrimidos en su escrito de Contestación de Oposición, visto que, contrario a la inmotivada conclusión de ese Despacho, la solicitud de marca **DEMUS** no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad dispuesta en el numeral 11 del Art. 33 de la Ley de Propiedad Industrial, tal y como veremos en los siguientes apartados.

3) De las diferencias existentes entre las marcas en supuesto conflicto DEMUS Y DEMON

La oposición presentada tuvo como fundamento la marca **DEMON** registro Nro. P194472. 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 significativas **DEMUS – DEMON**. Aunado a ello, el signo de MI REPRESENTADA es un signo denominativo que cuenta con suficientes características diferenciadoras que permiten su coexistencia e imposibilidad de confusión con la marca **DEMUS**. 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 terminación de ambos signos resulta totalmente disímil, en cuanto se componen de vocales y consonantes cuya lectura y escritura carece de relación: **DEMUS / DEMON**.

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

- La pronunciación fonética de ambas marcas es totalmente distinta (DEMUS-DEMON-DEMUS-DEMON).

Cabe destacar que estamos hablando de productos ubicados en la clase 5 internacional, y en el caso específico de la marca de MI REPRESENTADA, un producto farmacéutico de uso humano.

En este sentido, esta oficina se ha manifestado al respecto en los siguientes términos: *“ha sido doctrina constante reiterada por el Despacho la que, para el estudio de signos referidos a productos farmacéuticos, estos deben ser analizados atendiendo más a las diferencias que a las semejanzas que dichos presentan, ya que existen en la legislación sanitaria disposiciones que limitan el uso indiscriminado de los signos distintivos destinados a tal fin”*. (Sarpi, Resolución No. 1249, de fecha 05 de junio de 1995).

Conforme a lo anterior, es claro que el consumidor al momento de adquirir el producto fijara su atención en las diferencias que existen entre las marcas en conflicto y no en sus semejanzas, especialmente considerando que se trata, como veremos en el siguiente capítulo, de productos para eliminar plagas y pestes, por un lado, y por el otro, productos farmacéuticos para el consumo humano, los cuales son expedidos bajo receta médica y/o por profesionales farmacéuticos en establecimientos especializados (farmacias).

Al respecto, ha sido criterio de ese Despacho lo siguiente:

“ambas marcas, distinguen productos farmacéuticos, y en este sentido cabe destacar que es el comprador la persona cuyo criterio y opinión será determinante a fin de fijar el riesgo de confusión entre las marcas que diferencien tales productos” (Caso: MEMAX vs. MELMAZ, Resolución No. 202 del 14 de marzo de 2012, Boletín de la Propiedad Industrial No. 528, Tomo IX, pág. 73).

Igualmente conviene señalar el criterio sostenido reiteradamente por esta Autoridad Administrativa, en el caso de la resolución de conflictos que versan sobre productos de la clase 5 internacional, a saber: “para el estudio de signos referidos a productos farmacéuticos estos deben ser atendidos más a las diferencias que a las posibles semejanzas que pudieran presentar, puesto que existen en la legislación sanitaria disposiciones que limitan el uso indiscriminado de los signos destinados a tal fin (...)”. (IVEGAN LA v. IVEGAN cl 05. Resolución No. 1325, Boletín de la Propiedad Industrial No. 619, p. 45, tomo XXXVIII).

Por todo lo antes expuesto, es menester informar Ciudadano Registrador, que las marcas objeto del presente escrito, podrían perfectamente coexistir en el mercado, porque además de las diferencias existentes entre ellas van dirigidas a distintos consumidores que ambos son analistas, detallistas y con criterio elevado, que no son susceptibles de ser engañados y que en este caso, para adquirir el producto identificado con la marca de MI

REPRESENTADA, necesitaría acudir necesariamente a un especialista o profesional de la salud. En otras palabras, se trata de un producto específico que es vendido con finalidades claramente determinadas y expedidos al consumidor por personas especialistas en la materia.

Con base a las consideraciones anteriores se puede concluir que, no existe ningún obstáculo que impida la concesión de la marca DEMUS 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.

4) De las diferencias en los productos identificados por las marcas en conflicto y la aplicación de la regla de la especialidad marcaria

De conformidad con el principio de la especialidad marcaria las marcas deben ser vistas y analizadas no solo en lo que refiere 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:

“Este Despacho en el análisis y resolución del recurso interpuesto, puede evidenciar como primer aspecto en cuanto a la comparación de las marcas analizadas MAXIPRO vs. MAXIPROT, que ambos signos presentan parecido estructural, además que dentro del análisis de los signos debe prevalecer el examen de los productos que cada uno de ellos distingue a los efectos de determinar el riesgo de confusión que pudiera presentarse entre ellos, por consiguiente nos encontramos con dos signos que a pesar de ser similares los mismos se encuentran destinados a comercializar productos distintos.”
(Resolución No. 1076, Boletín de la Propiedad Industrial No. 475, Tomo I, página 153)

“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 protectora 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 distinguan 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).

En ese sentido, lo previamente mencionado sucede en el presente caso, en cuanto nos encontramos ante el conflicto de dos signos distintivos que, aun en el supuesto negado de que tuvieran ciertas semejanzas, se destinan a proteger productos diferentes entre sí. Así las cosas, la marca del oponente **DEMON** Nro. P194472 fue solicitada en la clase 5 internacional para proteger de forma específica “*insecticidas para ser usados por operarios expertos en controlar pestes.*”, mientras que el signo solicitado por MI REPRESENTADA, **DEMUS** Nro. **2006-012407**, se destina a proteger “*productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para curas, material para empastar los dientes y para moldes dentales, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas y desinfectantes*”, por lo que queda en evidencia que, los productos protegidos por los signos resultan diferentes.

Es importante mencionar que la marca **DEMON** solamente es utilizada por el oponente en el mercado para identificar un insecticida de uso agroindustrial para ser aplicado por personas con conocimiento técnico en el área, por lo cual, no es un producto que se encuentre al alcance y libre uso del público consumidor en general, tal y como se puede observar a continuación:



Demon® TC 25 es un Insecticida - Termiticida piretroide de rápida acción y largo efecto residual para uso profesional en el control de todas las especies de termitas e insectos molestos y vectores en Salud Pública y Sanidad Ambiental.

Llegados a este punto, se hace importante considerar el riesgo de confusión en atención a la especificidad de cada producto, la forma de adquisición y el consumidor al que está dirigido. Al ser **DEMON** un insecticida para uso profesional en la industria, muy difícilmente puede existir confusión con el producto que mi representada identifica con la marca **DEMUS** para una finalidad completamente diferente (productos farmacéuticos para uso humano que es realmente el producto que MI REPRESENTADA identifica), pues el consumidor comprará estos productos bajo las indicaciones de un especialista para atender una determinada afección y los mismos le serán expedidos por un farmacéutico en un establecimiento especializado. En otras palabras, se trata de productos específicos que son vendidos con finalidades claramente determinadas y expedidos al consumidor por personas especialistas en la materia.

Visto lo anterior, es claro que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente y la solicitud **DEMUS** debe ser concedida.

5) Conclusión

A lo largo del presente escrito ha quedado demostrado que la solicitud de marca **DEMUS** Nro. 2006-012470 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 **CONCESIÓN** 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 **DEMUS**, solicitud **Nro. 2006-012407**, en clase 5 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.

HV/PA
79056

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'PA' or similar initials.