



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° **2006-022167**  
598815RNM200602216720032024123446PM1310628MYW3DDRTS93JSXY

CIUDADANO(A):  
**ANETTE M. BEYER**  
Cédula: 10334427

TRAMITE N°: 412374 DE FECHA: 20/03/2024 12:34:46 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: 2006-022167 relativo a:

Marca: SANTEN  
Clase: 5

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 628

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





Solicitud de marca SANTEN (etiqueta)

Inscripción Nro. 2006-022167

Clase 5 internacional

**Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideración** (*Negativa publicada en el Boletín Oficial No. 628*)

42788-M-5119

Ciudadano

Registrador de la Propiedad Industrial

Su Despacho.-

Yo, Anette Beyer, Venezolana, mayor de edad, casada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. 10.334.427, abogado y agente de la Propiedad Industrial Nro. 3746, (BENTATA ABOGADOS, Torre Nórdica, PH, Avenida Orinoco con Calle Mucuchíes, Las Mercedes, Apartado Postal 67.348, Caracas 1061-A, Teléfono 600.74.00, correo electrónico lawyers@bentata.com), procediendo en mi carácter de apoderado de la compañía **SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.** domiciliada en 4-20 Ofuka-Cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8552, Japón, según consta de Poder Oficial No. 835-22, me



dirijo a usted con relación a la negativa de la marca **Santen**, solicitud número 2006-022167 en clase 5 internacional para distinguir: "*Preparaciones oftálmicas*" y expongo lo siguiente:

#### **I. ANTECEDENTES.**

En fecha 29 de septiembre de 2006, la compañía **SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,**



**LTD.** solicita por ante su Despacho el registro de la marca de producto **Santen** en clase 5 internacional para distinguir: "*Productos farmacéuticos; productos veterinarios; productos para el diagnóstico para uso médico; emplastos para uso médico; vendas para apósitos; materiales para empastar los dientes, ceras de moldear para uso dental; desinfectantes; para fines higiénicos; antisépticos; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas, detergentes para uso médico; collares antiparasitarios para animales*", la cual queda inscrita bajo el número de solicitud **2006-022167.**

Luego dicha solicitud es publicada para fines de oposición según lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial de 1955 (ahora en adelante LPI).

Posteriormente, mediante publicación efectuada en el Boletín No. 510 de fecha 12 de febrero de 2010, mi representada es notificada de oposición presentada en contra del registro de la presente solicitud por parte de la empresa **Tramitaciones Marpa 2005, C.A.** con domicilio en Caracas, Venezuela. Dicha empresa presentó oposición en base a lo dispuesto en los ordinales 11) y 12) del artículo 33 de la LPI, alegando que no podrá registrarse como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a otro ya registrado o solicitado por un tercero, esto con base en su registro previo Nro. P-285944 para la marca SANEM, registrada en la clase 5 internacional para "*Producto farmacéutico para uso humano, específicamente oncológico, antineoplásico*".

Como consecuencia de lo anterior, mi representada en fecha 24 de marzo de 2010 presentó escrito de limitación de distingue. Mediante el referido escrito se limita la protección originalmente solicitada por esta marca para únicamente las "Preparaciones oftálmicas".


Posteriormente en fecha 26 de marzo de 2010, y dentro del plazo legal establecido, se presentó ante su Despacho un Escrito de Defensa a la antes mencionada oposición.

Ahora, mediante Resolución No.179, publicada en el Tomo XIV, pág. 99, del Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 628 de fecha 5 de marzo de 2024, se procedió a **NEGAR, CONFORME AL ARTICULO 33 NUMERAL 11** de la Ley de Propiedad Industrial, el registro de la marca objeto del presente recurso, declarando a su vez CON LUGAR la oposición presentada por la empresa **Tramitaciones Marpa 2005, C.A.**

Ahora bien, encontrándome dentro del plazo de ley de quince (15) días hábiles contemplado en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y de acuerdo con el plazo establecido según Aviso Oficial Nro. **DRPI-AO N° 11-2024** de fecha 5 de marzo de 2024, con vigencia desde el 6 de marzo de 2024 (Anexo marcado "A"), interpongo formalmente Recurso de Reconsideración contra la referida Resolución Nro.179, en los siguientes términos.

## II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En la Resolución que se recurre, este Despacho Registral ha denegado el registro de la

solicitud de marca , antes identificada, por considerar que dicho signo se

encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro del ordinal 11° del artículo 33 de la LPI, en virtud del registro previo Nro. P-285944 para la marca **SANEM**, registrada en la clase 5 internacional para "*Producto farmacéutico para uso humano, específicamente oncológico, antineoplásico*".

Es el caso, Ciudadano Registrador que rechazo categóricamente los alegatos expuestos por este Despacho a su digno cargo, según el cual la solicitud de marca objeto del presente recurso no es susceptible de registro por encontrarse incurso en la disposición prohibitiva de registro del ordinal 11) del artículo 33 de la LPI, antes transcrito, por las razones que expongo a continuación:

En primer lugar, debemos aclarar que las marcas confrontadas son los signos SANEM vs.



Si bien existe cierto parecido gramatical entre los signos, son dos signos con una fonética completamente distinta. La entonación de las marcas es diferente.

Lo anterior es confirmado por la doctrina especializada de Jorge Otamendi, la cual ha sido citada por ese Despacho en innumerables resoluciones.

*"... una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro (...) esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcarriamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente".* (Otamendi, Jorge: *Derecho de Marcas.*, cuarta edición. Editado por Lexis Nexis Abeledo Perrot. Buenos Aires- 2002, pp. 191 y 192).

Debemos notar que la solicitud de marca de mi representada consiste de una marca mixta. Además de un texto está conformada por una grafía y un diseño bastante peculiar, los cuales la hacen diferente a la marca previa SANEM. El examinador al analizar las marcas, ha omitido completamente este aspecto, siendo vital considerar las marcas como un todo y sin desmembrar las mismas. Tal y como serán presentadas ante el consumidor y vistas por él mismo. A saber:


SANEM vs.


The logo for Santen, featuring a stylized 'S' followed by the word 'Santen' in a bold, sans-serif font.

El examinador, por capricho no puede omitir aspectos vitales de las marcas. Por lo tanto, podemos inferir que la evaluación realizada por el examinador ha sido equivocada y superflua.

Resulta además de mayor envergadura verificar que si bien las marcas pertenecen ambas a la misma clase 5 internacional, se trata de marcas completamente diferenciables, dado los productos a las cuales están dirigidas. Se trata de **productos altamente específicos, característicos y diferentes.**

Efectivamente la marca registrada en base a la cual se presentó la oposición, el signo SANEM está dirigido para identificar "*Producto farmacéutico para uso humano, específicamente oncológico, antineoplásico*"; y por su parte, la solicitud de marca de mi

representada la marca  es solicitada únicamente para "*Preparaciones oftálmicas*".

Se evidencia por lo tanto, claramente que las marcas SANEM y  , trata de dos marcas dirigidas a un consumidor del "tipo especializado", que prestará mayor atención al momento de seleccionar los productos de su preferencia.

Atendiendo al principio de especialidad, dada la naturaleza y finalidad de los distingue de las marcas contrapuestas, ambas marcas pueden coexistir pacíficamente sin inducir error al público y cumpliendo con la función diferenciadora requerida. La identidad o semejanza de la marca no implica riesgo de confusión cuando ellas distinguen productos o servicios de naturaleza tan desvinculados que el consumidor no supondrá que existe ningún nexo entre el origen empresarial de los productos o servicios en cuestión.

Si bien, ambas marcas distinguirán productos a ser dispensados en una farmacia, no existe posibilidad de confusión alguna. Tanto un médico, como el farmaceuta y el mismo consumidor no pecarán de confundir dos marcas dirigidas a distinguir unos productos tan disímiles.

Bajo los hechos y criterios expuestos en el presente Recurso, queda comprobado que la

**Santen**

marca **Santen** en Clase 5 Internacional, Solicitud Nro. 2006-022167, no se encuentra incurso en la disposición prohibitiva de registro contenida en el ordinal 11° del artículo 33 de la LPI.

### III. PETITORIO.

En virtud de las consideraciones precedentes, solicito:

1. **DECLARAR CON LUGAR** el presente Recurso de Reconsideración.
2. **REVOCAR** la Resolución impugnada en lo que a la negativa de la solicitud de la

**Santen**

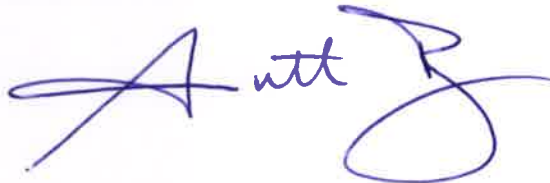
marca **Santen** en Clase 5 Internacional, inscripción Nro. 2006-022167, se refiere.

3. **ORDENAR LA CONCESIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL** de la citada marca, de conformidad con lo estipulado en los artículos 81 y 83 de la LPI.

Todo cuanto a este expediente se refiere debe comunicarse a la dirección arriba indicada.

En Caracas a la fecha de su presentación.

/ab





REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL  
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
213°, 165° y 25°

Caracas, 05 de marzo de 2024

DRPI-AO-N° 11-2024

AVISO OFICIAL

Se les informa a los interesados y al público en general, que ya se encuentra a la venta el Boletín de la Propiedad Industrial N° 628, conformado por XVII Tomos, cuya fecha de publicación es el día martes 05 de marzo de 2024 y su vigencia comienza a partir del día miércoles 06 de marzo de 2024, de tal manera que los lapsos de vigencia del presente Boletín se computarán a partir del día hábil siguiente a su publicación.

Asimismo, informamos que continua en funcionamiento la **Taquilla Integral** en nuestra sede, para todos los trámites habituales que presta este Servicio, como lo es la interposición de los recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, acciones de nulidad, caducidad por no uso y los escritos de subsanación de estos, incluyendo la formalización de las solicitudes y trámites que se hayan realizado conforme a los extremos contenidos en el **AVISO OFICIAL N° DG-005-2020**.

Igualmente hacemos de su conocimiento, que en atención de la implementación y habilitación para el sistema digital de recepción **WEBPI**, publicado a través de Aviso Oficial N° **SAPI-DRPI-AO No. 46** de fecha 16 de septiembre de 2021, este servicio digital estará disponible de lunes a viernes para la recepción de todos los escritos que guarden relación con la interposición o contestación de oposiciones en vía administrativa, oposiciones por mejor derecho; escritos en respuesta a los oficios de devolución de forma y de fondo, tanto de **MARCAS** como de **PATENTES**, los cuales solo pueden realizarse a través del sistema digital **WEBPI**.

De la misma manera, se notifica que con ocasión a la publicación del Aviso Oficial N° **DRPI-AO-N°07-2022** de fecha 25 de mayo de 2022, la interposición de los recursos de reconsideración contra las decisiones de solicitudes negadas de marcas de productos y/o de servicios, lemas, nombres comerciales, se realizará únicamente a través del sistema digital **WEBPI**.

A tal efecto, los documentos a los que se refieren los párrafos anteriores deberán ser consignados en la **WEBPI**, en un **único archivo**, debidamente escaneados de manera nítida y legible y enviados en formato **PDF**, con su debida rúbrica. Así mismo, se hace de su conocimiento que se tomará como fecha y hora de entrada o

recepción de los escritos antes señalados, la registrada por el sistema digital **WEBPI**, el cual generará el respectivo comprobante de recepción del documento o escrito que corresponda, haciéndole llegar el mismo al usuario, a su dirección de correo electrónico, a los fines legales pertinentes.

De igual forma, se recuerda que en virtud de la publicación del Aviso Oficial N° **DRPI-AO-N°06-2022** de fecha 25 de mayo de 2022, se encuentran disponibles en el sistema **WEBPI** las planillas de solicitud de los servicios de cambios posteriores de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales que se indican a continuación: Cesiones, Cambio de Domicilio, Cambio de Titular y Fusiones. Asimismo, ofrecemos a nuestros usuarios la posibilidad de cargar en el sistema **WEBPI** los pagos por concepto de derechos de registro de concesión de patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales. Finalmente, se hace saber que los lapsos del **Boletín N° 628** no serán objeto de modificación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, lo cual será debidamente indicado a través de Aviso Oficial. Así, los citados lapsos quedan establecidos de la siguiente forma:

#### **INTERPOSICIÓN DE RECURSOS**

1. El lapso de quince (15) días hábiles para interponer los Recursos de Reconsideración y Jerárquicos, por decisiones de solicitudes de marcas de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales, y las patentes de invención, modelo o dibujo industrial publicadas en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** y vence el día **MARTES 26/03/2024**.

#### **CONTESTACIÓN DE OFICIOS DE DEVOLUCIÓN**

2. El lapso de treinta (30) días hábiles para dar contestación a los oficios de devolución de las marcas de productos y/o de servicios, lemas, nombres comerciales, y las patentes de invención, modelo o dibujo industrial, publicadas como devueltas de forma y fondo en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** y vence el día **JUEVES 18/04/2024**.

#### **PRESENTACIÓN DE OPOSICIÓN A LAS MARCAS**

3. El lapso de treinta (30) días hábiles para presentar oposiciones a las solicitudes de marcas de productos y/o servicios, lemas y nombres comerciales, publicados como solicitados en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** y vence el día **JUEVES 18/04/2024**.

#### **RETIRO DE ESCRITOS DE OPOSICIÓN DE MARCAS**

4. El lapso de quince (15) días hábiles para informarse de las oposiciones de marcas de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales, notificadas en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** y vence el día **MARTES 26/03/2024**.

### CONTESTACIÓN DE OPOSICIÓN DE MARCAS

5. El lapso de quince (15) días hábiles para contestar las oposiciones de marcas de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales, notificadas en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 27/03/2024** y vence el día **JUEVES 18/04/2024**.

### PRESENTACIÓN DE OPOSICIÓN A PATENTES

6. El lapso de sesenta (60) días hábiles para presentar oposiciones a las solicitudes de patentes de invención, de mejora, de modelo o dibujo industrial, publicados como solicitados en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** y vence el día **LUNES 03/06/2024**.

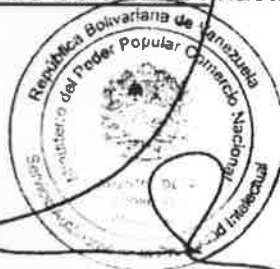
### PAGO DE DERECHOS REGISTRALES

7. El lapso de treinta (30) días hábiles para pagar los derechos de registro de las marcas de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales y las patentes de invención, modelo o dibujo industrial en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** hasta el día **JUEVES 18/04/2024**.

### PUBLICACIÓN EN PRENSA DIGITAL

8. El lapso de dos (02) meses, para publicar en el **PERIÓDICO DIGITAL DEL SAPI**, las solicitudes de marcas de productos y/o servicios, lemas, nombres comerciales y las patentes de invención, modelo o dibujo industrial en el **Boletín N° 628**, comienza a correr desde el día **MIÉRCOLES 06/03/2024** hasta el día **LUNES 06/05/2024**.

Publíquese,



Hendrick J. Perdomo Colmenares

**Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial**

Designado mediante Resolución N° 055/2023 de fecha 07/09/2023

Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.720 de fecha 22/09/2023



42788-9

Resultado pagos moneda nacional / Terceros BDV



**BDVenlínea empresas**

Tu operación ha sido realizada con éxito. El número de referencia es: 52625873

Instrumento Origen:	0102***2573
Instrumento Destino:	0102***5713
Beneficiario:	SERVICIO AUTONOMO DE LA PROPIEDAD INTELE
Fecha valor:	08/03/2024
Fecha operación:	08/03/2024
Monto:	433,60
Concepto:	Escrito
Estatus:	Transaccion realizada con exito



Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal © RIF G-20009997-6.

