



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° 2007-024822

CIUDADANO(A):
RAFAEL ORTIN PEROZO
Cédula: 9969974

631635RNM200702482226032024110236AM1310628QAV1W7MVG5V2JHH

TRAMITE N°: 413667 DE FECHA: 26/03/2024 11:02:36 AM

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: 2007-024822 relativo a:

Marca: LOREX
Clase: 5

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 628

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





Marca:

Solicitud No.: 2007-024822

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 No. 9.969.974, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 55.687 y Agente de la Propiedad Industrial No. 2.904, actuando en este acto en mi carácter de apoderado de la empresa **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, (MI REPRESENTADA) inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 113, Tomo 47-A, en fecha 12 de junio de 1972, domiciliada en Caracas, Venezuela, según se evidencia de Documento Poder anotado en ese Despacho bajo el No. **2007-1950**, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

I ANTECEDENTES


En el Boletín de la Propiedad Industrial No. 628 vigente desde el 6 de marzo de 2024, fue publicada en la página 102, Tomo XIV, la Resolución Administrativa No. 179 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), mediante la cual, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció sobre la oposición presentada por la sociedad **NOVARTIS**

AG en contra de la solicitud de registro de la marca  No. **2007-024822**, 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 No. 179 mediante la cual, el Registro de la Propiedad Industrial negó el

registro de la marca  identificada con el No. 2007-024822, 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. 2007-024822 del 16 DE OCTUBRE DE 2007
NOMBRE DE LA MARCA: LOREX
SOLICITADA POR: ESPECIALIDADES DOLLDER C.A Domicilio: Caracas País: VENEZUELA



102

Tomo XIV

Boletín de la Propiedad Industrial

Nº 626

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  “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  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) Del principio de especialidad marcaría

Antes de entrar a revisar las diferencias existentes entre las marcas en conflicto, es importante destacar que en fecha 25 de marzo de 2024 MI REPRESENTADA presentó ante ese despacho un escrito de limitación de distingue para la marca  No. 2007-024822, por medio del cual limitaba su protección a los productos específicos que desea identificar con esta, a saber: “*productos farmacéuticos para el tratamiento de alergias*” en la clase 5 internacional. (ANEXO A)

De conformidad con el principio de la especialidad marcaría, 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

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

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 protectoria 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).


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, la marca del oponente **TOBREX** No. F107193 fue solicitada inicialmente en la clase 6 nacional que protege “*sustancias químicas, preparaciones farmacéuticas, perfumería*”, mientras que la marca

solicitada por MI REPRESENTADA,  No. 2007-024822, protege “*productos farmacéuticos para el tratamiento de alergias*”, por lo que la especialidad y especificidad del distingue de la marca de MI REPRESENTADA pone en evidencia que no hay posibilidades de confusión.

Asimismo, es importante mencionar que la marca **TOBREX** solamente es utilizada por el oponente en el mercado para identificar un antibiótico de uso oftálmico, el cual es expedido bajo receta médica, tal y como se puede observar a continuación:



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 **TOBREX** un medicamento expedido bajo receta médica con una finalidad terapéutica específica (solución oftálmica antibiótica), muy difícilmente puede existir


confusión con el producto que mi representada identifica con la marca  para una finalidad terapéutica diferente (un antialérgico), 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, no estamos ante productos que el consumidor pueda escoger libremente en un anaquel, 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  debe ser concedida.

4) De las diferencias entre las marcas en conflicto


La oposición presentada tuvo como fundamento la marca **TOBREX** registro No. F107193. 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  – **TOBREX**. Aunado a ello, el signo de MI REPRESENTADA es un signo mixto compuesto por un elemento denominativo y un elemento gráfico, el cual 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 **TOBREX**. 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 pronunciación fonética de ambas marcas es totalmente distinta (TOBREX-LOREX-TOBREX-LOREX).

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 de productos farmacéuticos, los cuales son expedidos bajo receta médico y/o por profesionales farmacéuticos en establecimientos especializados (farmacias).

Asimismo, es importante mencionar que mi representada ya es titular de la marca de la marca **DOLLDER LOREX** No. P304920 en la clase 5 internacional y dicha solicitud no recibió ninguna oposición por parte del titular de la marca **TOBREX** ni tampoco fue

rechazada de oficio por este Despacho, por lo que claramente a la marca  (cuya partícula denominativa guarda identidad con la marca DOLLDER LOREX) deben serle aplicados estos mismos criterios y se debe declarar su concesión.

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.


5) Conclusión

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.2007-024822, 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
70334

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'F' and 'H'.

BOLET & TERRERO
ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

LOREX

Marca:

Solicitud No.: 2007-024822

Clase: 5 internacional

Tipo de escrito: Limitación el distingue



Ciudadano,

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)

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 No. 9.969.974, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 55.687 y Agente de la Propiedad Industrial No. 2.904, actuando en este acto en mi carácter de apoderado de la empresa **ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A.**, (MI REPRESENTADA) inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el No. 113, Tomo 47-A, en fecha 12 de junio de 1972, domiciliada en Caracas, Venezuela, según se evidencia de Documento Poder anotado en ese Despacho bajo el No. 2007-1950, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

En atención a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Propiedad Industrial en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en

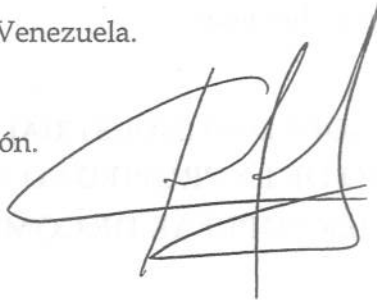
nombre de mí representada solicito se sirva limitar el distingue de la marca **LOREX**, inscripción No. 2007-024822, en clase 5 para distinguir los siguientes productos: *"Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés (solo formulado para lactantes), emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*.

En razón de lo antes expuesto, y en virtud de ser la voluntad de mi representada modificar el alcance de la protección de la marca solicitada ante ese Despacho, solicito a ese Organismo tomar nota del presente escrito a los fines que el distingue de la solicitud de registro No.

2007-024822, correspondiente a la marca **LOREX** en clase 5, quede limitado en la forma siguiente: *"productos farmacéuticos para el tratamiento de alergias"*.

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. Ofic. 1201. Avenida Francisco de Miranda. Municipio Chacao, Estado Miranda. Caracas, Venezuela.

Caracas, a la fecha de su presentación.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards from the bottom right.

HV
70334