



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° 1996-021502

CIUDADANO(A):

**LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**

Cédula: 11357560

366129RNM199602150203052024121628PM13106291DVHSNPK5NVRM6J

TRAMITE N°: 420563 DE FECHA: 03/05/2024 12:16:28 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: 1996-021502 relativo a:

Marca: CEFAN

Clase: 5

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 629

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



**Marca: CEFAN**

**Solicitud No.: 1996-021502**

**Clase: 5 internacional**

**Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideración - Boletín 629**

**Ciudadano:**

**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL.**

**Su Despacho. –**

Yo, **LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad No. 11.357.560, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 74.929, Agente de la Propiedad Industrial inscrito por ante ese Organismo Oficial bajo el No. 3.541, actuando en este acto en mi carácter de apoderado de la sociedad **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. 629 vigente desde el 11 de abril de 2024, fue publicada en la página 50, Tomo XV, la Resolución Administrativa No. 289 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), mediante la cual, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció sobre la oposición presentada por la sociedad MEYER PRODUCTOS TERAPÉUTICOS S.A. en contra de la solicitud de registro de la marca **CEFAN No. 1996-021502**, 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 10 de marzo de 2024 que señala como fecha de vencimiento de los quince (15) días hábiles para la presentación de Recursos, el día 3 de mayo de 2024, ejerzo formalmente en nombre de MI REPRESENTADA Recurso de Reconsideración contra la Resolución

Administrativa No. 289 mediante la cual, el Registro de la Propiedad Industrial negó el registro de la marca CEFAN identificada con el No. 1996-021502, 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. 1996-021502 del 16 DE DICIEMBRE DE 1996

SOLICITADA POR: ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A. Domicilio: Caracas, País: VENEZUELA

CEFAN

EN CLASE: 5

TRAMITANTE: LUIS ALEJANDRO HENRIQUEZ DE SOLA

---

(...)

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)<sup>1</sup>*

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 **CEFAN** “*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 **CEFAN** 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 entre las marcas en conflicto**

La oposición presentada tuvo como fundamento la marca **CEFAX** registro No. P196633. 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 **CEFAX – CEFAN**. 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 (**CEFAX – CEFAN** - **CEFAX – CEFAN**). Claramente la consonante final de cada una de las marcas le

---

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

otorgan la distinción suficiente para poder coexistir válidamente en el mercado sin posibilidad de que exista riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor.

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).

Ahora bien, del análisis de la doctrina y la jurisprudencia marcaria tenemos que para el cotejo de las marcas enfrentadas ha de tenerse una visión de conjunto, esto es analizar los signos en conflicto como un todo y no desmembrando cada una de las partes que forman cada marca a los fines de establecer semejanzas respecto a alguno o algunos de sus elementos, ya sean estos, letras, sílabas o meras secuencias, pues será la visión de conjunto la que nos permitirá conocer si tanto en su aspecto denominativo como auditivo, los signos pudieran ser susceptibles de confusión en la mente del consumidor tal y como lo ha expresado, ese despacho en la Resolución No. 3946 de fecha 05 de diciembre de 2011, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 526, Tomo XIII, Pág. 61, cuando señaló:

*“...en este caso a la hora de una negativa de oficio, han de ser analizados sin descomponerlos en fonemas o voces parciales, por el contrario deben ser estudiados atendiendo a una visión en conjunto, lo que permitiría la Decisión acertada a la hora de una negatoria de oficio, por lo que este Despacho no debió decidir la negativa del signo, atendiendo a coincidencias asiladas que en lo estructural presentan los signos analizados.” Caso MEDITEST (marca solicitada) y MEDYTEC (marca registrada).*

Por su parte, la doctrina ha señalado respecto a aquellos casos de pequeñas coincidencias entre marcas comparadas, lo siguiente:

“La coincidencia parcial en varias denominaciones de algunos o algunas sílabas idénticas no es suficiente por si misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial...” (FERNANDEZ-NOVA, Carlos. Tratado sobre Derechos de Marcas, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., pág 221, Madrid 2001, Barcelona).

En igual sentido se ha pronunciado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la República Argentina, en sentencia de fecha 24 de febrero de 1998 cuando señaló:

*“El cotejo para determinar si existe un riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad –sin artificiales desmembraciones-, en forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación con el otro y crea de ese modo una similitud confucionista...” (MARTINEZ MEDRANO, Gabriel y SOUCASSE, Gabriela. Derecho de Marcas, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2000, página 85).*

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, teniendo para ello una visión de conjunto y especialmente considerando que se trata de productos farmacéuticos, los cuales son expedidos bajo receta médica y/o por profesionales farmacéuticos en establecimientos especializados (farmacias), por lo que el margen de error y/o la posibilidad de confusión en la selección del producto se reduce significativamente.

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 oposición y negativa, por lo cual, solicitamos que este Recurso sea declarado CON LUGAR.

**4) De la convivencia pacífica de signos contentivos de la partícula CEFA ubicados en la clase 5 internacional**

Existen términos que se han hecho comunes, para determinadas categorías de productos y servicios. Desde hace un tiempo se han venido utilizando la palabra “CEFA” en la conformación de signos destinados a identificar productos de la clase 5 internacional.

En este sentido, procedemos a hacer una breve enumeración de los registros que coexisten o han coexistido ubicados en la clase 5 internacional que contienen dicha palabra, muchos de los cuales coexisten con la marca CEFAX, fundamento de la negativa:

Marca	Clase	Registro No
CEFATIC	5	P381543
CEFAMIGRAL	5	P370356
CEFA-SEC	5	P305212
CEFAEJECT	5	P300153
CEFASYN	5	P296671
CEFA-LAK	5	P287701

Como se puede observar en el cuadro arriba detallado, hay un número de marcas registradas conformadas por la partícula **CEFA** en la clase 5 internacional, que coexisten pacíficamente en el mercado, tal y como pueden hacerlo la marca de MI REPRESENTADA y la que sirvió de base para su negativa de registro.

Así las cosas, ha quedado demostrado que la palabra anteriormente mencionada es de uso común para la clase 5 internacional y, por lo tanto, solicito que su Despacho tome en cuenta al momento de entrar a analizar las marcas en supuesto conflicto este hecho, así como el criterio utilizado para examinar los signos anteriormente listados.

### **5) Conclusión**

A lo largo del presente escrito ha quedado demostrado que la marca **CEFAN** 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 **CEFAN**, solicitud **No.1996-021502**, 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  
70394

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. V.' or similar, written in a cursive style.