



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° **2000-007628**

CIUDADANO(A):
RAFAEL ORTIN PEROZO
Cédula: 9969974

446710RNM200000762830042024014111PM1310629ZSJ5FKQKWAB64SG

TRAMITE N°: 419997 DE FECHA: 30/04/2024 01:41:11 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: 2000-007628 relativo a:

Marca: MAGGI DO?A GALLINA
Clase: 29

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 629

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





Marca:

Solicitud No.: 2000-007628

Clase: 29 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, **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 **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.**, empresa organizada y existente de acuerdo a las leyes de Suiza, domiciliada en 1800 Vevey, Suiza, según se evidencia de documento poder anotado en ese Despacho bajo el No. 2022-0105, 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 51, Tomo XV, la Resolución Administrativa No. 289 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció sobre la oposición presentada por **QUALA INC.** contra el registro de la



solicitud presentada por MI REPRESENTADA correspondiente al signo identificada con el No. **2000-007628**, declarando la negativa del signo en referencia. Dicha oposición estuvo fundamentada en el registro No. P202366 para la marca



, propiedad de **QUALA INC.**

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 10 de abril de 2024 que señala como fecha de vencimiento de los quince (15) días hábiles para la presentación de Recursos, el día 03 de mayo de 2024, ejerzo formalmente en nombre de MI REPRESENTADA Recurso de Reconsideración contra la Resolución Administrativa No. 289 mediante la cual, el RPI se pronunció sobre la oposición



presentada en contra la solicitud de marca identificada con el No. 2000-007628 en clase 29 internacional, fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho:

1) De la falta de motivación de la Resolución Impugnada

La Resolución Impugnada señala como fundamento para 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. 2000-007628 del 11 DE MAYO DE 2000

NOMBRE DE LA MARCA: MAGGI DOÑA GALLINA

SOLICITADA POR: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Domicilio: Vevey Pais: SUIZA

EN CLASE: 29

TRAMITANTE: BENTATA KAREL



(...)

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 “se

encuentran incursas en las causales de irregistrabilidad 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 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 que la solicitud del signo



objeto de la negativa “se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad” citadas por el RPI?

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



Despacho, la solicitud del signo no se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad dispuestas en el numeral 11 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>

2) De lo registros previos de MI REPRESENTADA y su coexistencia pacífica con la marca base de la oposición





En primer lugar, es importante mencionar MI REPRESENTADA es titular de los derechos de uso exclusivo de la marca **MAGGI GALLINA CRIOLLA** inscrita bajo el registro No. P228008, en la clase 29 Internacional para identificar *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*, registrada desde el 22 de noviembre del 2000 y vigente hasta el 22 de noviembre de 2025 conforme a la concesión acordada por ese Despacho en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 443 y cuyos derechos finales de registro quedaron debidamente pagados dentro de lo lapsos de Ley, siendo válido su registro.

Asimismo, al revisar la información relacionada con la marca fundamento de la negativa ordenada por ese Despacho, encontramos que la marca identificada con el registro




P202366 y correspondiente al signo  en la clase 29 Internacional para identificar *carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos, y especialmente caldos de todas clases* se encuentra registrada desde el 26 de enero de 1998, por lo que queda demostrado que entre ambos signos ha ocurrido una coexistencia pacífica no solo avalada por los titulares de derechos de ambas marcas sino incluso, por el Registro de la Propiedad Industrial que en la oportunidad de realizar el examen de fondo a la solicitud de marca denominativa de MI REPRESENTADA, no encontró fundamentos de hecho ni de derecho para su rechazo tomando en cuenta las diferencias existentes entre los signos las cuales resultan suficientes para hacerlas coexistir pacíficamente en el mercado, tal y como ha ocurrido hasta ahora.


Asimismo, MI REPRESENTADA es titular también de los registros previos que se indican a continuación:

Marca	Clase	Registro No.
	30	F067463
	29	F067463
	31	F067463
	5	F067463


En atención a lo anterior, en ejercicio de su derecho de ampliación respecto a los

registros , MI REPRESENTADA gestionó ante esa Oficina de Registro el




trámite de solicitud para la marca , para de esa manera ampliar los derechos válidamente otorgados por ese Despacho en la oportunidad legal correspondiente. Así pues y de conformidad con lo establecido en la doctrina, debemos señalar que *“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...”* (RONDON DE SANZO, Hildegard, Patentes y Signos Distintivos, Ed. Arte, 1961, página 28), es decir, le asiste el derecho de ampliar el registro -que consecuentemente genera un derecho a favor del titular- ya otorgado.



De esta forma, considerado que la marca  se trata de una ampliación del derecho de mi representada de su familia de marcas **MAGGI** y considerando que la



marca base de la negativa  ha coexistido pacíficamente con las marcas de MI REPRESENTADA y especialmente con la marca **MAGGI GALLINA CRIOLLA** por más de 20 años, no encontramos fundamento para la negativa indicada en la Resolución Impugnada, pues ese despacho ha debido utilizar el mismo criterio que usó cuando permitió la coexistencia de las marcas antes citadas.

En este sentido, no entendemos como ese Despacho ha hecho caso omiso no sólo al derecho previamente otorgado a MI REPRESENTADA sino también a la doctrina y jurisprudencia que sí ha hecho valer en otros casos, desconociendo los derechos previos de **SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.** y la coexistencia pacífica con la marca del oponente.

3) De las diferencias existentes entre



y

Como veremos a continuación, la Resolución Impugnada parece omitir las claras



diferencias entre **DOÑA GALLINA**

y **MAGGI DOÑA GALLINA**



Aunado al ya explicado derecho de ampliación que asiste a MI REPRESENTADA, debe notar Ese Despacho que a simple vista se notan las diferencias existentes tanto en los elementos denominativos y figurativos, que en su conjunto son perfectamente diferenciables.

En este sentido, la comparación que desde el punto de vista gráfico y fonético se hace de los signos y que se manifiesta con la reproducción de ambos, deja en evidencia que vistas en su conjunto son más las diferencias que las semejanzas, lo que obligatoriamente debe dar lugar a que ese juzgador considere válidos los argumentos de mi representada y proceda a declarar **Sin Lugar** la oposición antes planteada. Lo anterior se aprecia en los signos que reproducimos a continuación:

MARCA FUNDAMENTO DE LA
NEGATIVA

MARCA OBJETO DE LA NEGATIVA





Al contraponer ambas marcas, se nota a simple vista que, en su conjunto, la diferencia más notable es la inclusión del término **MAGGI**, siendo este el elemento denominativo más resaltante de la marca de MI REPRESENTADA, aunado a un diseño gráfico totalmente distinto. 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 diferencias y 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 Nro. 3946 de fecha 05 de diciembre de 2011, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 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).

En ese sentido, no debió Ese Despacho ordenar la negativa de la solicitud de MI REPRESENTADA basándose en la coincidencia de los términos “DOÑA GALLINA”, obviando la presencia de **MAGGI**, como elemento esencial de identificación por el público consumidor, el cual es suficientemente distintivo, como reconoció Ese Despacho con la concesión del Registro No. P228008, el cual coexiste pacíficamente con la marca base de la negativa.

En cuanto a los elementos figurativos también se evidencian diferencias importantes:

Marca solicitada	Marca fundamento de la negativa
	

Cómo se indicó anteriormente, el elemento más relevante y visualmente llamativo del signo solicitado por MI REPRESENTADA es el término **MAGGI** contenido en una

figura ovalada, a fin de resaltarla. Considerando los productos de la clase 29 que buscan identificar y los elementos denominativos de ambos signos, no es de extrañar que sus elementos figurativos incluyan la imagen de una gallina. Sin embargo, la figura de gallina de la marca de MI REPRESENTADA es distintiva y muy diferente a la figura de la marca fundamento de la negativa.

La figura de gallina de la marca fundamento de la negativa se encuentra en el centro de la etiqueta y presenta el cuerpo completo de una gallina; mientras que la de MI REPRESENTADA solo representa la cabeza de la gallina asomada desde el lado derecho de la gallina. A sí mismo, otro elemento diferenciador que debe considerar Ese Despacho son los colores, por cuanto los tonos de los colores del signo solicitado por MI



REPRESENTADA son los rojo y amarillo característicos de la línea de productos MAGGI de mi representada.

Conclusión

A lo largo del presente escrito ha quedado demostrado que la solicitud de marca




No. 2000-007628 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, basado en las siguientes consideraciones:

1. MI REPRESENTADA es titular del registro previo MAGGI GALLINA CRIOLLA

y de la marca , los cuales coexisten con la marca base de la oposición



, por lo que no existe fundamento alguno para que  y a dicha marca le deben ser aplicados los mismos criterios que a los registros previos.

2. A su vez, de la comparación de signos en su visión de conjunto, debe concluirse necesariamente que son más notables las diferencias que las semejanzas en sus elementos denominativos y figurativos, por lo cual es posible la coexistencia de estos signos, impidiendo así que se configure riesgo de confusión o riesgo de asociación.

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, solicito Ciudadana Registradora lo siguiente:

1. Que **ADMITA** el presente Recurso de Reconsideración;
2. Que **DECLARE CON LUGAR** el Recurso interpuesto
3. Que **REVOQUE** la Resolución Impugnada por ser esta contraria con la legislación aplicable.
4. Que, en función de ello, declare **SIN LUGAR** la oposición presentada por



QUALA INC. contra el registro de solicitud No. **2000-007628** solicitado por MI REPRESENTADA

5. 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/RC
77028