



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° 1998-019992

CIUDADANO(A):

MANUEL POLANCO FERNÁNDEZ

Cédula: 5314605

413059RNM199801999213062024012323PM1310630CM8HMD4MD65C0DW

TRAMITE N°: 428676 DE FECHA: 13/06/2024 01:23:23 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: 1998-019992 relativo a:

Marca: BEKO

Clase: 9

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 630

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



Marca: BEKO

Solicitud No.: 1998-019992

Clase: 9 internacional

Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideración Boletín 630

Ciudadano:

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL.

Su Despacho. –

Yo, **MANUEL POLANCO F.**, venezolano, casado, mayor de edad, abogado en ejercicio, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No.- V- 5.314.605, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No.- 18.109 y Agente de la Propiedad Industrial inscrito en ese Despacho con el No.- 3005, actuando en este acto en mi carácter de apoderado de la sociedad de comercio **BEKO PLC**, domiciliada en WATFORD HERTFORDSHIRE, REINO UNIDO, según se evidencia de documento poder anotado en ese Despacho bajo el No. 2015-0428, ante usted respetuosamente ocurro y expongo:

I ANTECEDENTES

En el Boletín de la Propiedad Industrial No. 630, vigente desde el 24 de mayo de 2024, fue publicada en la página 48, Tomo XIX, la Resolución Administrativa No. 328 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), por medio de la cual el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció sobre la oposición presentada por **COMPAÑÍA ANÓNIMA BECO SUCESORA DE BLOHM & CIA** en contra de la marca de MI REPRESENTADA **BEKO** identificada con el **No. 1998-019992**, en clase 9 internacional declarando la negativa de la marca en de MI REPRESENTADA.

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 23 de mayo de 2024 que señala como fecha de vencimiento de los quince (15) días hábiles para la presentación de Recursos, el día 13 de junio de 2024, ejerzo formalmente en nombre de MI REPRESENTADA Recurso de Reconsideración contra la Resolución Administrativa No. 328 mediante la cual, el RPI se pronunció sobre la oposición presentada en contra de la marca **BEKO** identificada con el **No. 1998-019992**, en clase 9 internacional, fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho:

PUNTO PREVIO

DE LA ACCIÓN DE CADUCIDAD INTERPUESTA CONTRA LA MARCA FUNDAMENTO DE LA NEGATIVA.

Antes de debatir los argumentos expuestos por esa oficina para negar el registro de la marca **BEKO** identificada con el **No. 1998-019992** de **MI REPRESENTADA**, es oportuno señalar que en esta misma fecha, fue presentada ante ese despacho, la acción de caducidad por no uso contra el registro de la marca **BECO** No. F053904, registrada en la clase 21 nacional, propiedad de **por COMPAÑÍA ANÓNIMA BECO SUCESORA DE BLOHM & CIA**

En virtud de lo antes expuesto y tomando en consideración lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, norma aplicable a todo procedimiento sustanciado ante la Administración Pública, solicitamos se sirva a ordenar la acumulación de los expedientes o cuando menos, que el presente caso no sea decidido hasta tanto ese Despacho no se pronuncie sobre la caducidad de la marca **BECO** No. F053904 ello debido a que la decisión del presente caso depende de la decisión de la mencionada acción de caducidad, y de esta forma, se evitaría la existencia de decisiones contradictorias.

A todo evento, en caso de que ese Despacho no acumule los procesos o aun haciéndolo decida declarar Sin Lugar la acción de Caducidad, a continuación, expresamos nuestros argumentos por los cuales consideramos que la decisión adoptada de negar el registro de la marca **BEKO** identificada con el **No. 1998-019992** carece de fundamento:

1) De la falta de motivación de la Resolución Impugnada

La Resolución Impugnada señala como fundamento para declarar Con Lugar la oposición y 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. 1998-019992 del 29 DE OCTUBRE DE 1998**SOLICITADA POR:** BEKO (UK) LTD Domicilio: Hertfordshire País: REINO UNIDO**BEKO****EN CLASE:** 9**TRAMITANTE:** MANUEL POLANCO FERNANDEZ**REGISTROS NEGANTES:** F053904 Clase: 21 BECO Titular: COMPAÑIA ANONIMA BECO

SUCESTROA DE BLOHN & CIA

(...)

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, CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE*” 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, 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

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

determinar gratuitamente que la solicitud de marca **BEKO** objeto de la oposición “SE ENCUENTRAN INCURSAS EN LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD, CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE”?

Bajo esta premisa, MI REPRESENTADA reafirma los argumentos esgrimidos en su escrito de oposición, visto que, contrario a la inmotivada conclusión de ese Despacho, la solicitud de marca **BEKO** no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad dispuestas en los numerales 11 y 12 del Art. 33 de la Ley de Propiedad Industrial, y así solicitamos sea declarado.

2) Del principio de especialidad marcaria

De conformidad con el principio de la especialidad marcaria, 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 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:

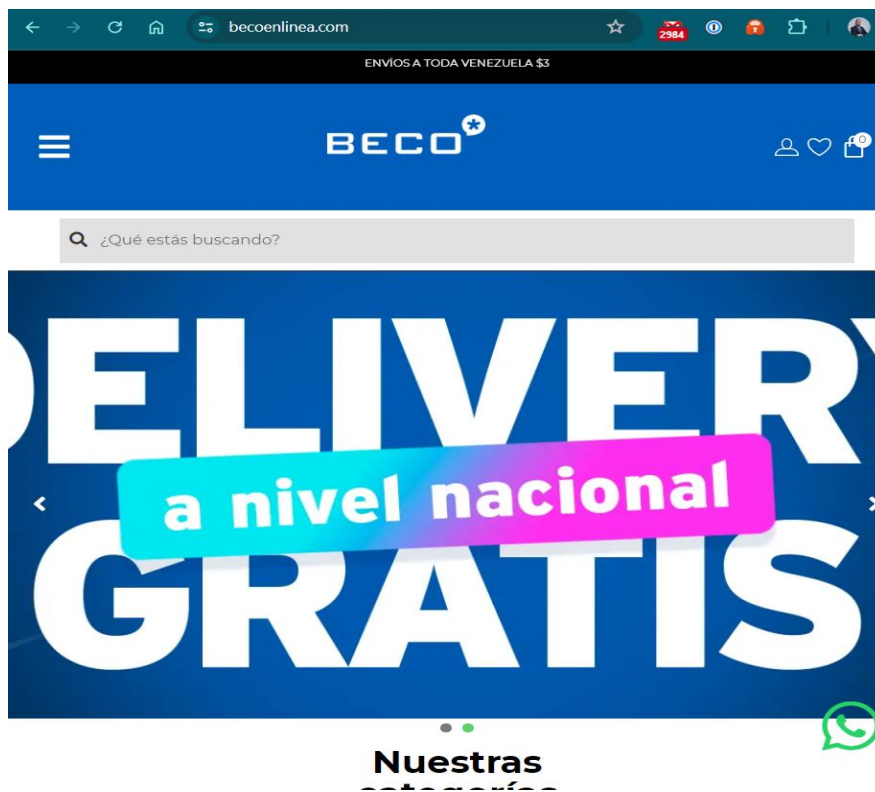
"Una marca no puede proteger a todos los productos del universo; la protección marcaria se limita a los productos a los cuales el titular haya referido o haya concretado su solicitud, y dentro de éstos con similares o idénticos y no con todos los demás. Esta limitación protectiva de la marca constituye 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 **BECO** No. F053904 está registrada en la clase 21 nacional que protege "aparatos máquinas y accesorios eléctricos,", mientras que la marca solicitada por MI REPRESENTADA, **BEKO** No. 1998-019992, protege "APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, ELECTRICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DE SONIDOS O IMAGENES, SOPORTES DE REGISTROS MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS, DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO, CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES, EXTINTORES" en la clase 9, por lo que la especialidad y especificidad del distingue de

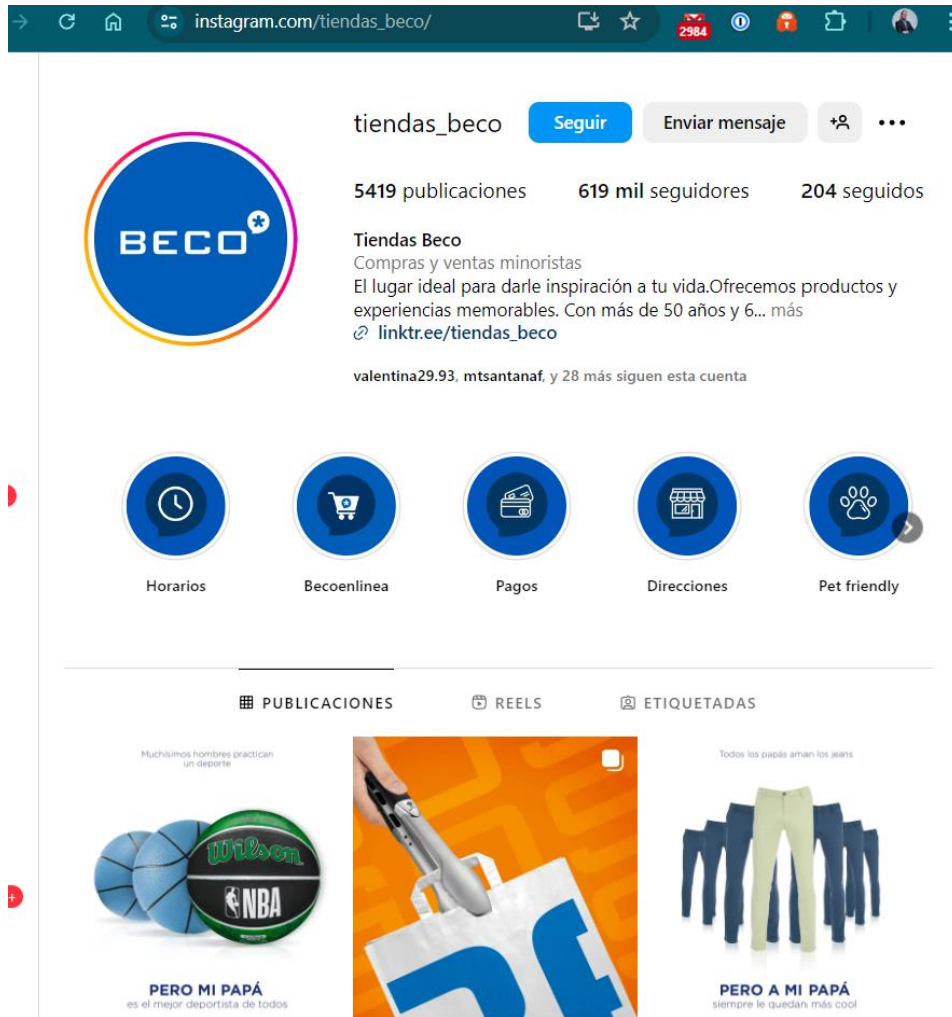
la marca de MI REPRESENTADA pone en evidencia que no hay posibilidades de confusión, pues se trata de productos totalmente distintos.

Asimismo, es importante mencionar que la marca **BECO** solamente es utilizada por el oponente en el mercado para identificar una tienda departamental, tal y como se puede evidenciar en su página web oficial <https://www.becoenlinea.com/> y en las capturas de pantalla que reproducimos a continuación por lo que claramente no existen posibilidades de confusión con la marca BEKO de MI REPRESENTADA para proteger *APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, NAUTICOS, GEODESICOS, ELECTRICOS, FOTOGRAFICOS, CINEMATOGRAFICOS, OPTICOS, DE PESAR, DE MEDIDA, DE SEÑALIZACION, DE CONTROL (INSPECCION), DE SOCORRO (SALVAMENTO) Y DE ENSEÑANZA; APARATOS PARA EL REGISTRO, TRANSMISION, REPRODUCCION DE SONIDOS O IMAGENES, SOPORTES DE REGISTROS MAGNETICOS, DISCOS ACUSTICOS, DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS Y MECANISMOS PARA APARATOS DE PREVIO PAGO, CAJAS REGISTRADORAS, MAQUINAS CALCULADORAS, EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y ORDENADORES, EXTINTORES.*



BOLET & TERRERO

ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL



Visto lo anterior, es claro que las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente y la solicitud **BEKO** debe ser concedida, por cuanto las marcas identifican productos totalmente diferentes y considerando los servicios que realmente presta el oponente bajo su marca **BECO**, es claro que no existe conexión competitiva alguna que pueda ocasionar riesgo de confusión y/o asociación en el consumidor.

Por ello, en aplicación del principio de especialidad marcaria, corresponde a ese Despacho conceder la solicitud **BEKO** No. 1998-019992.

III. PETITORIO

Por las razones antes expuestas, solicito Ciudadano Registrador 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 **la CONCESIÓN** de la marca **BEKO** No. 1998-019992.

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
3057

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HV', with a small mark to its right.