



COMPROBANTE DE RECEPCION DE ESCRITO ASOCIADO A LA SOLICITUD N° **2008-014103**

CIUDADANO(A):
MANUEL POLANCO F
Cédula: 5314605

651011RNM200801410305092024040133PM13106334MNR87CJL5T8Q8E

TRAMITE N°: 445396 DE FECHA: 05/09/2024 04:01:33 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: 2008-014103 relativo a:

Marca: RAW
Clase: 25

DATOS DE LA PUBLICACION:

Boletín: 633

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





Marca:

Solicitud No.: 2008-014103

Clase: 25 internacional

Tipo de Escrito: Recurso de Reconsideración - Boletín 633

Ciudadano:

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL.

Su Despacho. –

Yo, **Manuel Polanco Fernández**, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 5.314.605, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 18.109, Agente de la Propiedad Industrial inscrito por ante ese Organismo Oficial bajo el No. 3005, actuando en este acto en mi carácter de apoderado de la sociedad de comercio: **TM25 HOLDING BV**, domiciliada en Amsterdam-Duivendrecht, Países Bajos (de ahora en adelante Mi Representada) carácter el mío que se desprende de Documento Poder debidamente registrado de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 45 de la Ley de Propiedad Industrial, (“LPI”), por ante ese Organismo bajo el No. 2021-001719, con el debido respeto ocurro por ante su competente autoridad, a fin de exponer:

I

DE LOS HECHOS

En el Boletín de la Propiedad Industrial No. 633 de fecha 16 de agosto del 2024, fue publicada en la página 27, Tomo XVII, la Resolución Administrativa No. 570 (en adelante denominada “Resolución Impugnada”), mediante la cual, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) se pronunció, decidiendo negar el registro de la solicitud No. **2008-014103** para la marca



en clase 25 internacional presentada por **TM25 HOLDING BV**, 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 debido a la existencia previa del registro No. P387990 para la marca RAW en clase 25 internacional, a nombre de **WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC.**

II

PUNTO PREVIO

Antes de debatir los argumentos expuestos por esa oficina para negar el registro de la marca



identificada con el No. 2008-014103 de Mi Representada, es oportuno señalar que existe un Acuerdo de Coexistencia entre Mi Representada y la compañía titular de la marca base de la negativa "WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC". Bajo este Acuerdo de Coexistencia, ambas partes reconocen que la marca RAW de la compañía previamente



mencionada y la marca RAW de Mi Representada pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en vista de que van destinadas a ofrecer productos de vestimenta, pero para consumidores totalmente selectivos y que tienen la capacidad de diferenciar ambos productos, tal como será demostrado en los próximos capítulos. Dicho acuerdo de coexistencia será consignado posteriormente ante este Despacho.

III

DEL DERECHO

i. 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 16 de agosto del 2024 que señala como fecha de vencimiento de los quince (15) días hábiles para la presentación de Recursos, el día 06 de septiembre del 2024, ejerzo formalmente en nombre de Mi Representada, Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Administrativa No. 570 mediante la cual, el Registro de la Propiedad Industrial




negó el registro de la marca RAW identificada con el No. 2008-014103, fundamentados en las siguientes razones de hecho y de derecho:

ii. De las diferencias entre las marcas en conflicto


Esta oficina alega que el signo distintivo solicitado por Mi Representada se encuentra incurso en las causales prohibitivas contenidas en los numerales 11 del artículo 33 de la LPI.

Sin embargo, de la comparación de los signos en supuesto conflicto, podemos determinar que el signo solicitado por Mi Representada es mixto, por lo cual se compone de un elemento denominativo "G-RAW" y de un elemento gráfico, que cuenta con la suficiente fuerza distintiva para ser objeto de registro, al contar con el término "G-RAW", que le aporta la distintividad requerida para diferenciarse gráfica y fonéticamente de las marcas ya existentes en el mercado, tal como demostramos a continuación:

MARCA SOLICITADA	
MOTIVO DE LA NEGATIVA	RAW

Al tratarse de signos compuestos, ha sido criterio de este Despacho que deben ser analizados desde su visión en conjunto, ya que "G-RAW" corresponde a una marca compuesta por más de un término ("G" y "RAW") y a su vez, un signo mixto que incluye tanto un elemento



denominativo "G-RAW" como un elemento gráfico . Inclusive, la opinión de este Despacho ha sido constante en afirmar que las marcas constituidas por una diversidad de elementos bien sean figuras o palabras, forman un todo indivisible, en virtud de lo cual deben ser cotejadas en su conjunto sin que puedan desintegrarse en cada uno de los elementos que la conforman. Respecto a la afirmación de que, al ser una marca compuesta, le otorga suficiente distintividad, este Despacho respalda el criterio tal como se aprecia a continuación:

En el presente asunto, se aprecia que la marca base de oposición es de la modalidad denominativa simple, representada por una sola palabra pronunciable con significado arbitrario "SUPERMILLAS", mientras que el signo que pretende ser registrado está conformado por varios elementos denominativos, a saber, **SUPERMILLAS BANCUNION BRONCES**, lo que la doctrina y la jurisprudencia nacional han dado por llamar como "marcas compuestas o complejas", en este caso representados por tres (03) palabras pronunciables con significados arbitrarios. Del cotejo de las marcas en conflicto, este órgano examinador observa que, **a pesar de tener parecido, sus diferencias son lo suficientemente determinante para distinguirlas entre sí, por lo cual, no representa un riesgo de confusión en la**


identidad de las marcas en conflicto que pueda inducir al público consumidor a incurrir en un error en la percepción de los signos distintivos ya registrados; es por ello que, se comprueba una diferenciación importante que permite una distintividad marcaria lo suficientemente significativa, como para impedir que se dé el elemento de confundibilidad que imposibilite el registro del signo solicitado de registro, con lo cual además, se rechaza el elemento argumentativo referido a que el signo solicitante de registro pretende distinguir servicios análogos con los amparados por las marcas que se oponen. (SUPERMILLAS v. SUPERMILLAS BANCUNION BRONCES. Resolución 1310, tomo XXXVII, pag 80, BPI 619) [Subrayado propio]

Más aún, la importancia de que exista un elemento gráfico distintivo, permite que independientemente existan parecidos entre dos marcas en disputa, puedan coexistir en el mercado en virtud del derecho de los consumidores a escoger su producto o servicio de preferencia, su capacidad de diferenciar entre ellos y a su vez, la búsqueda de mantener un mercado competitivo y no incentivar monopolios de sectores, tal como demuestra el criterio a continuación:

Siendo ello así, este órgano observa **que aun cuando la marca Kappa (Y Diseño) presenta una similitud fonética con la marca registrada por la oponente** (expedientes N° 1997-25004, 1997-25005, 1997-25006, 1997-25007), **no así con respecto a la gráfica (en la que son totalmente distinguibles).** (KAPPA v. KAPPA. Resolución 1313, tomo XXXVII, pag. 92, Boletín de la Propiedad Industrial No. 619) [Subrayado nuestro]

Es decir, que del contraste de los signos en conflicto, esto es "RAW" motivo de la negativa




y la marca  propiedad de Mi Representada, es necesario volver a afirmar que el elemento gráfico que reivindica esta, le otorga la suficiente distintividad para incurrir en el mercado, independientemente de que puedan presentar parecidos ortográficos. El derecho de marcas no pretende prohibir que exista cualquier mínimo parecido con terceros en el mismo mercado, sino más bien el criterio de este Despacho ha pretendido una visión armónica, en donde se permiten parecidos y similitudes en dos signos confrontados, siempre y cuando sean diferenciables en sus orígenes empresariales, en su cotejo como conjunto y en su sector pertinente para el consumidor, evitando así monopolios y permitiendo la coexistencia pacífica.

En atención a ello, del análisis comparativo de los signos en supuesto conflicto, podemos ver que, vistas en su conjunto, la solicitud de Mi Representada cuenta con un elemento diferenciador que le aporta la suficiente distintividad para diferenciarlos entre sí. Dicho elemento distintivo es lo gráfico, es decir, el logo de la marca de Mi Representada, con su peculiar forma de diseñar la “G” y la tipografía del “RAW” que le hace plenamente diferenciable de la marca motivo de la negativa. A forma de conclusión, podemos demostrar las diferencias entre ambas marcas en conflicto de la siguiente manera:

1. La marca motivo de la negativa, “RAW” es una marca denominativa compuesta por un solo término.



2. La marca de Mi Representada  un signo mixto que cuenta tanto con un elemento denominativo, el cual consta a su vez de una marca compuesta por dos términos “G” y “RAW” para conformar “G-RAW” y por otro lado, con un elemento gráfico que le adhiere la distintividad necesaria para ser plenamente registrable. El diseño de Mi Representada cuenta con una letra “G” estilizada peculiarmente en la parte predominante del logo, junto con el término “RAW” en la parte inferior del mismo.

Por los motivos anteriormente expuestos, resulta plenamente válido argumentar que, al tratarse de una marca compuesta y además mixta, que cuenta con un diseño sumamente representativo de su negocio, la hace totalmente diferenciable de la marca motivo de la negativa. Por lo cual, ha quedado plenamente demostrado que la marca de Mi Representada, compuesta por dos términos “G” y “RAW” y a su vez, por un elemento



gráfico  es plenamente diferenciable de la marca RAW, motivo de la negativa.

- iii. **De las diferencias inherentes al tipo de público consumidor que adquieren los productos ofrecidos por ambas marcas bajo conflicto.**

Es así como una vez realizado el análisis gráfico y fonético de las marcas en conflicto, y dejando en evidencia que ambos signos son completamente distintos y diferenciables, es relevante estudiar la comparación desde los productos y el tipo de consumidor que va a adquirir el mismo. Es así como, el derecho marcario permite que inclusive dos marcas idénticas puedan coexistir en el mercado, siempre y cuando se encuentren dirigidas a

productos y servicios distintos, atendiendo al nivel de conocimiento que mantiene el consumidor dentro del mercado.

La doctrina y jurisprudencia ha explicado reiteradas veces que la afirmación de la posibilidad de que el consumidor sea engañado respecto a un producto o servicio en específico, no es absoluta ni respecto a cualquier mínima similitud existente entre competidores. Si no más bien, partiendo de que en el mercado coexisten diversos consumidores, con tendencias, especificidades y preferencias distintas, la doctrina se ha tomado el trabajo de categorizar los tipos consumidores para poder romper con esta afirmación absoluta y entender que el nivel de conocimiento que estos posean, dependiendo del sector en el que se encuentre un producto o servicio, va a influir en la existencia del riesgo de confusión. Es así como, ratificamos el criterio de que el consumidor sujeto de los productos a ofrecer en el presente conflicto, es un consumidor selectivo:

Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población nonsabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurant gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costos de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-IP-2021).

Así, si bien es cierto que ambas marcas pretenden distinguir productos en clase 25 internacional, no sería correcto afirmar que existiría un perjuicio o engaño al consumidor en su capacidad de decidir qué producto adquirir, ya que el origen empresarial de ambas compañías es tan distinto en sí, que sus consumidores son lo suficientemente selectivos para distinguir el producto que están adquiriendo. Esto, en vista de que la reconocida marca



de Mi Representada busca ofrecer productos de vestimenta, específicamente jeans y afines, tal como se puede observar a continuación:

BOLET & TERRERO

ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL



Fuente: https://www.g-star.com/en_us?srltid=AfmBOorpa8NLZwcDXSurRO9fH_r38epT_B3p0xRqtYCECmwNn_c6RF1j



gstarraw



Seguir

Enviar mensaje



52 publicaciones

800 mil seguidores

7 seguidos

G-Star RAW

gstarraw

Ropa (marca)

www.g-star.com/en_nl/shop/new_arrivals

Fuente: <https://www.instagram.com/gstarraw/>

Por otro lado, la marca RAW motivo de la negativa, corresponde a compañía WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC, la cual ofrece los mundialmente conocidos programas de lucha libre y artes marciales “WWE”:

WWE Raw
1993 · Deportes · 32 temporadas

Resumen Avances y clips Opiniones Reparto

Redes: Netflix, USA Network, Syfy, WWE Network, Sky Sports, Pa...
Creado por: Vince McMahon (Presidente/CEO); Bruce Prichard...

YouTube • Rolsogames
WWE RAW 19 Agosto 2024 - Resumen Completo en Español
Video con el RESUMEN COMPLETO en ESPAÑOL y los RESULTADOS de WWE...
hace 6 días

Mundo Deportivo
WWE amplía la cartelera de Monday Night Raw del 26 de ...
Cartelera WWE Raw 26/08/2024. Uncle...
hace 2 días

RAW
Tonight at 8/7c
USA

f t u

RAW

TONIGHT 8/7c ON USA

RAW PREVIEW FOR 8/26
Chad Gable seeks to destroy Uncle Howdy

Preview Watch Highlights

Fuente: <https://www.wwe.com/shows/raw>

Esta marca en clase 25 internacional, motivo de la negativa de la marca de Mi Representada, va destinada a proteger la vestimenta especial y el “merchandise” diseñado para promocionar su programa “WWE Monday Night RAW”, tal como se muestra a continuación:

BOLET & TERRERO

ABOGADOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL



Ready To Ship

Daily Deal: \$17⁴⁹Regular: \$24⁹⁹

Ends in 11 : 10 : 18

Men's Ripple Junction Cream/Black Retro Monday Night RAW Logo Adjustable Hat

**\$29⁹⁹**

Men's Ripple Junction Black RAW IS WAR Retro Logo Graphic T-Shirt

Most Popular

**\$84⁹⁹**

Men's Antigua Oatmeal Monday Night RAW Gambit Quarter-Zip Pullover Top

**\$84⁹⁹**

Men's Antigua White RAW Victory Pullover Hoodie

Fuente: <https://shop.wwe.com/en/raw/t-2390551475+z-945373-3202561858>

Es así como, el consumidor que va a adquirir los productos ofrecidos bajo la marca RAW motivo de negativa es selectivo, en el sentido de que se trata de un público especialmente interesado en los programas de entretenimiento en relación a lucha libre y artes marciales ofrecidos por la compañía WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE). Por lo cual, no hay manera de que este consumidor tan selectivo y especializado confunda las

camisas, gorras o suéteres promocionales de este programa con los jeans ofrecidos por Mi



Representada bajo su marca RAW.

La consecuencia de que quien va a consumir los productos ofrecidos por la compañía titular de la marca base de la negativa RAW tenga un nivel selectivo de conocimiento, es que la posibilidad de confusión es sumamente baja. Entendiendo que, nuevamente, el producto proteger Mi Representada se trata diversos productos de jeans mundialmente conocidos y que siendo la WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) una compañía mundialmente conocida en el sector servicios de entretenimiento en la lucha libre y artes marciales varias, es lógico afirmar que dentro del mercado los productos nunca van a ser confundidos entre sí, porque ambos poseen consumidores selectivos, uno interesado particularmente en productos relacionados a la WWE como programa de entretenimiento y el consumidor de los productos de Mi Representada interesado específicamente en los diversos productos de jean.

Tal como se mencionó anteriormente, los productos ofrecidos por la WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) bajo su marca RAW (motivo de la negativa) van a ser adquiridos por fanáticos, implicando que serían personas que conocen perfectamente el entretenimiento que ofrece la WWE a través de esta marca y que, debido a tal nivel de entusiasmo y conocimiento del área, es prácticamente imposible que se vean confundidos o engañados por la marca de moda y jeans de Mi Representada. Para ello, demostramos la definición que aporta la Real Academia Española (RAE) sobre los fanáticos:

fan

1. Voz tomada del inglés *fan*, acortamiento de *fanatic*, que se usa, como sustantivo común en cuanto al género (*el/la fan*; → GÉNERO², 1.a), con el sentido de 'admirador o seguidor entusiasta de alguien' o 'aficionado entusiasta de algo'. Es anglicismo asentado, a pesar de que existen palabras españolas que, en la mayoría de los casos, pueden sustituirlo, como *admirador*, *seguidor*, *aficionado*, *forofo*, *hincha* (en deportes de equipo, especialmente en fútbol), *incondicional*, *entusiasta* o, incluso, *fanático*.


Fuente: <https://www.rae.es/dpd/fan>

Como los consumidores de los productos de WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) para promocionar su programa de entretenimiento RAW son fanáticos de esto, tienen total claridad de lo que están buscando y es prácticamente imposible que confundan las características de un show de entretenimiento del cual son aficionados y fanáticos, por lo cual el riesgo de confusión es prácticamente nulo.


Inclusive, vale destacar que la WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) y sus marcas son mundialmente reconocidas por sus fanáticos y por el resto del mundo, al

contar con su famoso evento llamado WrestleManía, el cual tiene tanta asistencia y visibilidad como el SuperBowl en los Estados Unidos de América. Inclusive, para el WrestleMania 40 que se celebró este año, donde se rompieron records históricos al convertirse en el evento más exitoso y rentable de la historia de dicha compañía, recaudando casi 78% más que en años anteriores y teniendo una audiencia del 41% más que en otras oportunidades. Tuvo un total de 660 millones de asistentes al evento. Esta información solamente permite afirmar que el consumidor selectivo de los productos bajo la marca RAW de WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) (marca motivo de la negativa), jamás va a verse inducido al riesgo de confusión de considerar que los jeans en el sector de



la moda ofrecidos por Mi Representada bajo su marca , son en realidad los productos promocionales para publicitar su programa de lucha libre RAW de WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE), ya que estos consumidores están más que claros en lo que desean adquirir al ser fanáticos.



Por lo cual, mientras el consumidor de la marca de jeans de lujo  de Mi Representada es un público conocedor en la moda, que busca estar en vanguardia y modernizado con uno de los mejores jeans del mercado, y que va con la intención de adquirir vestimenta de este tipo, por otro lado el consumidor de los productos promocionales de vestimenta de WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) es un aficionado y fanático de la lucha libre, el cual no busca ir de compras para adquirir vestimenta para su guardarropas o para verse a la moda, si no busca adquirir estos productos promocionales de lucha libre para apoyar el show de entretenimiento que siguen y asistir a dichos eventos. Ambos consumidores perfectamente diferencian el producto que desean adquirir, por lo cual el riesgo de confusión es inexistente para ellos.

Así, existiendo diferencias suficientes entre el tipo de consumidor que va a adquirir los productos, resulta absurdo pretender afirmar que no podrían coexistir las marcas en conflicto, cuando además de existir un acuerdo de coexistencia entre ambas compañías, ha sido criterio sostenido de este Despacho y de la doctrina atender a dichas diferencias sustanciales entre los tipos de consumidores en un mismo mercado.

En este orden de ideas vale la pena citar el caso HORTIVER vs HORTIPLUS (Sentencia del Tribunal Federal de Patentes de 13 de septiembre de 1995 citado en la página 302 del Tratado

sobre Derecho de Marcas de Carlos Fernandez Nóvoa). En este caso, el titular de la marca prioritaria HORTIPLUS (registrada para designar ciertos materiales no metálicos) se había opuesto a la marca HORVITER solicitada para designar asimismo materiales para construcción no metálicos. La sección de Examen de los productos de la clase 19 del nomenclator internacional denegó el registro de la marca HORVITER alegando que existía riesgo de confusión indirecta entre la misma y la marca prioritaria HORTIPLUS. Por lo que la titular de la solicitud de HORVITER interpuso el pertinente recurso, el cual fue decidido por el Tribunal señalando que los productos cubiertos por las marcas confrontadas eran productos altamente especializados que suelen ser adquiridos de manera reflexiva por los compradores expertos y profesionales. Y sostuvo que no existía riesgo de que el público asociase la marca HORVITER con la marca HORTIPLUS (Resaltado y Subrayado Nuestro).

Es así como, en el caso previamente citado se expone que no existe riesgo de confusión ante dos marcas que presentan semejanzas y para una misma clase internacional debido a que quien va a adquirir los productos es un consumidor especializado, que tiene pleno conocimiento del sector en el que se está manejando. Esto se traduce al caso de marcas, en



donde el consumidor de los jeans de lujo de marca RAW de Mi Representada, al estar especializado en esa búsqueda de prendas de alta moda, difícilmente va a verse confundido y adquirir por error un producto de vestimenta cotidiana, que además está diseñado exclusivamente para fanáticos de un show de entretenimiento de lucha libre. Por lo cual, ratificamos que no existiría riesgo de confusión alguno entre los consumidores de las marcas en conflicto y que, las mismas pueden coexistir perfectamente en el mercado.



iv. De la notoriedad de la marca RAW de Mi Representada.

La marca notoria rompe con el principio de territorialidad y con el principio de especialidad marcaria, debido a su gran reconocimiento en el sector al que esté dirigido o ante cualquier marca de cualquier rubro que genere riesgo de confusión o de asociación. Por lo que, la



marca RAW, al ser famosamente reconocida se encaja en la protección de una marca notoria, la cual debe ser protegida de forma especial y por ende comprueba que no existe tal riesgo de confusión y asociación con la marca RAW de WORLD WRESTLING

ENTERTAINMENT, INC (WWE), la cual también podría ser considerada a su vez como una marca notoria.

Por lo cual, al ambas ser marcas tan reconocidas en su sector pertinente, en el caso de Mi Representada siendo el sector de vestimenta y en el caso de WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT, INC (WWE) en el sector de entretenimiento, ambas poseen un nivel de reconocimiento elevado ante el público consumidor, lo que les genera una protección especial a ambas pero a su vez, hace que ambas sean sumamente diferenciables entre el consumidor que claramente conoce ambas marcas y puede distinguirlas, al ser notorias cada una en su sector.

Con base a las consideraciones anteriores vale la pena hacer referencia a la resolución No. 11, de fecha 29 de enero de 1992, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 371, en la cual este Despacho hizo mención a la interpretación realizada por la extinta Corte Suprema de Justicia, respecto a la protección de las marcas notorias:


En segundo lugar, se observa que la marca comercial "NINTENDO (ETIQUETA) se encuentra incurso en la disposición prohibitiva establecida en el segundo supuesto del ordinal 12° del artículo 33 (EJUSDEM) por considerar la existencia y notoriedad en el mercado internacional de la marca comercial "NINTENDO". Este despacho considera que la calificación de notoria dados a una marca debe ser en función del conocimiento general que de ella tenga el público consumidor del país donde se pretende hacer valer su notoriedad. Dicha notoriedad se le atribuye al signo distintivo que ha adquirido renombre por la calidad y buena fama que ofrecen los productos, actividades o servicios que distingue dicha marca y su protección viene dada, aun cuando no se encuentre registrada, en evitar que sean registradas por terceros, no titulares de la misma a fin de impedir que los consumidores puedan ser inducidos a error al adquirir los productos en la creencia de que se trata de la marca notoria o que procedencia o cualidad de estos sean las mismas.

Llegados a este punto consideramos conveniente recordar lo que la doctrina (FERNANDEZ-NOVOA) ha dicho respecto a las marcas notorias:

Una marca se usará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca, o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en el mercado, acabará por convertirse en una marca

notoria o notoriamente conocida. En el origen de la notoriedad de la marca se encuentra siempre un uso intenso: publicidad, oferta de venta del artículo de marca y venta efectiva. Pero para que la notoriedad surja, es preciso que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de la mercancía. La notoriedad presupone, así, una actitud de los consumidores frente a la marca: el público ha de contemplar en ella el signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial.” (FERNANDEZ-NOVOA. El Relieve Jurídico de la Notoriedad de la Marca. Revista de derecho mercantil, ISSN 0210-0797, N° 112, 1969, págs. 169-208). (Subrayado nuestro).



La marca  de Mi Representada goza de suficiente reconocimiento global por los consumidores del mercado de vestimenta, lo que hace que goce de la notoriedad requerida para merecer la debida protección por parte de este Despacho y determinar que no existe un riesgo de confusión al que el consumidor pueda estar inducido respecto de otra marca igualmente conocida en otro sector pertinente. Por lo cual, lo correcto sería ordenar la concesión de la marca notoriamente conocida de Mi Representada.

Así mismo, es menester recordar que la notoriedad de las marcas se encuentra reconocida en el Convenio de París del cual Venezuela es signataria por lo cual, la disposición contenida en el artículo que citamos a continuación es de carácter vinculante.

Artículo 6bis: Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

En tiempos más recientes este Despacho ha mantenido el reconocimiento y la protección de las marcas notorias en Venezuela, en decisiones administrativas en las que además de interpretar el alcance de las normas tanto de nuestra Ley de Propiedad Industrial como la

de los tratados internacionales válidamente suscritos por la República ha establecido que signos idénticos o similares a marcas notoriamente conocidas no podrán ser objeto de registro en nuestro país en virtud de la protección extraordinaria que esta categoría de signos, nos referimos a los notorios, tienen en nuestra legislación.

En este sentido, en la resolución Nro. 227 publicada en el Boletín de la Propiedad industrial Nro. 615 el Registro de la Propiedad Industrial señala lo siguiente:

Como lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria, la protección consagrada a estas marcas se caracteriza fundamentalmente, porque supera los límites de la clase de los productos o servicios, de la especialidad y de la territorialidad, de manera que, el titular de la marca que ha sido determinada como notoria, puede impedir el registro de un signo confundible con el suyo, con independencia de la clase de los productos o servicios, pudiendo romper con el principio de la territorialidad, al permitirse que se valoren hechos que hayan ocurrido o se desarrollen fuera del territorio donde se solicita la protección, que facilitarían determinar la notoriedad; porque se permite la defensa de la marca no sólo a través de las acciones por infracción a la marca registrada (derecho inherente al registro de la marca, sea está notoria o no); sino acciones tendientes a proteger el carácter distintivo, el prestigio o goodwill alcanzado por la marca notoria, con el fin de evitar que la capacidad de venta de ésta merme, basándose esta protección ya no en la ilegalidad, como sería el primer grupo de acciones, sino en la ilicitud de los actos, de manera que procede aun cuando la marca notoria no se encuentre registrada (Tomo XXIII, pág. 14).

Como la notoriedad de una marca debe ser probada, a continuación, demostraremos que la



marca **RAW** de MI REPRESENTADA es una marca notoriamente conocida:

La marca de vestimenta denominada G-STAR RAW, que a su vez cuenta con sus famosas



marcas **RAW** fue fundada originalmente en 1989 en Holanda por Pierre Morrisset, quien debido a la creación de estos vanguardistas jeans se le llama "el cirujano del jean"¹. Es así como, desde su nacimiento hace más de 30 años se han dedicado a crear jeans de lujo, con

¹ <https://www.bekiamoda.com/marcas/g-star/#:~:text=La%20casa%20G%2DStar%20Raw,Por%20algo%20ser%C3%A1>.

innovar en un sector en el que todavía queda mucho por mejorar. G-Star es, para mí, el lugar perfecto para colaborar, aprender y causar un impacto positivo en el denim y la moda”⁴



Actualmente, la marca **RAW** es tan reconocida que recientemente anunciaron una nueva colaboración para una colección de jeans de lujo junto a Walter Van Beirendonck, quien es un renombrado diseñador de alta moda de Bélgica, para el año 2025 y la cual fue anunciada en la Semana de la Moda Masculina de Paris de este año, denominada como “*He visto el futuro*”⁵. Gran parte de esta ya famosa colección va a ser realizada con la tecnología de jeans “Cradle-to-cradle”, de los cuales Mi Representada fue pionera en 2018.

Estos jeans con tecnología “cradle-to-cradle” marcan la vanguardia en jeans con fabricación responsable, al estar fabricados con una tela de mezclilla certificada con Cradle-to-Cradle Gold Level, haciendo que sea la innovación sostenible más reconocida en el mundo de la moda de los jeans de lujo. Dicha tecnología es sostenible al ser fabricada con 70% menos de productos químicos, sin sales, lo que permite ahorrar agua. Junto con esta tecnología, Mi Representada decidió eliminar los remaches y cremalleras de sus jeans para sustituirlos por botones metálicos ecológicos y reciclables. ⁶

Continuando con los elementos que hacen una marca notoriamente reconocida a las marcas de Mi Representada, es principalmente su elevada responsabilidad social con el medio ambiente que la hace mundialmente conocida y aclamada por el público consumidor. Además de la tecnología previamente relatada en 2018, en el 2020 crearon el jean negro más sostenible del mundo fabricado con algodón orgánico. Otro ejemplo de esto, es que en el año 2021 presentaron el proyecto “Denim For Earth” (jeans para la tierra), en donde participaron numerosos diseñadores de alta moda y celebridades que colaboraron en la fabricación de prendas sostenibles e innovadoras. Entre esta colección, se encuentra un jean tinturado con residuos de plantas, y jeans con mezclilla reciclada. Adicionalmente, crearon un Código de Conducta (compliance) en la compañía que obliga a sus proveedores a proporcionarles materia prima sostenible y amigable con el ambiente, estando basado en la

⁴ <https://www.neo2.com/moda-cine-y-sostenibilidad-jaden-smith-y-g-star-raw/>


⁵ <https://pinkermoda.com/van-beirendonck-colabora-g-star-raw-2025/>

⁶ <https://fashionunited.es/noticias/moda/g-star-raw-presenta-los-jeans-mas-sostenibles-de-todos-los-tiempos/2017120925037>

Declaración Universal de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, de la ISO 14.000, lo cual la hace de las compañías de moda de lujo más famosas del mundo.⁷


Aún más, recientemente crearon la primera prenda de jean diseñada con inteligencia artificial, creando 12 diseños distintos a partir de un sistema de preguntas y respuestas en conjunto con el programa de inteligencia artificial. Esto para demostrar a lo que puede llegar a ser la tecnología de inteligencia artificial aplicada en el mundo de la moda, lo cual la posiciona como una de las marcas más reconocida no solo por sus prendas de lujo, si no por su uso de tecnología para innovar y ser sostenibles. (ver: <https://www.youtube.com/watch?v=tawX8FU6hS8>)



Atendiendo los conceptos, supuestos y preceptos de ley, la marca  de Mi Representada merece protección especial, lo cual determina que la misma no puede ser negada por considerar que causaría riesgo de confusión en el público consumidor con otra marca que, a su vez, es notoriamente reconocida en su sector pertinente. Esto, ya que el conocimiento del público consumidor sobre la mundialmente conocida marca de Mi Representada le permite diferenciarla perfectamente de otras marcas igual de conocidas en otros sectores, aunque presenten ciertas similitudes.

v. **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 **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:

⁷ <https://pinkermoda.com/g-star-camino-de-sostenibilidad-y-transparencia/>

- 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 **RAW**, solicitud No. 2008-014103, en clase 25 internacional solicitada por **TM25 HOLDING BV**; 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.

GLZ/vb
68949