



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE

**EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA**

**MAGISTRADO PONENTE: MARCO ANTONIO MEDINA SALAS**  
**EXP. NÚM. 2015-0186**

Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2015, la abogada Marisol Briceño Febres-Cordero, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 47.656, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, empresa constituida de acuerdo con la legislación de Suiza, domiciliada en Basilea, Alemania, interpuso ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, demanda de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 de fecha 21 de agosto de 2014, emanada por el Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica del **MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO**, según Resolución identificada con el alfanumérico DM/No. 017-14, del 14 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.357 en fecha 17 de febrero de 2014, a través de la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra la Resolución número 691 del 19 de septiembre de 2013, publicada en el Tomo XV del Boletín de Propiedad Industrial número 540, que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución publicada en el Tomo I del Boletín de Propiedad Industrial número 508, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el 17 de noviembre de 2009, que negó la solicitud de registro del signo "*ROCHE (etiqueta)*", inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional.

En fecha 26 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala y se ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, lo cual ocurrió el 3 de marzo de ese mismo año.

El 12 de marzo de 2015, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió la demanda interpuesta y acordó notificar a la Fiscal General de la República, a la Procuraduría General de la República, y al Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio solicitándole a este último el expediente administrativo relacionado con la causa. Igualmente, ordenó librar el cartel de emplazamiento a que se refiere el artículo 80 *eiusdem*.

En fecha 18 de marzo de 2015, se libraron los oficios de notificación números 325, 326 y 327, dirigidos a la Fiscal General de la República, Procuraduría General de la República y al Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio, respectivamente, cuya recepción por la destinataria y los destinatarios constó en autos los días 9, 15 y 30 de abril de 2015, respectivamente.

El 6 de mayo de 2015, el Juzgado de Sustanciación, “...por cuanto no se evidencia de autos la recepción del expediente administrativo, solicitado al Ministerio del Poder Popular para el Comercio en fecha 18.03.15, y visto el Oficio Nro. 000030 del 9.04.15, emanado de la Directora General de la Oficina de Consultoría Jurídica del prenombrado ministerio, mediante el cual informa que instó al **Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI)**, a la remisión de los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa; este Juzgado, estima prudente solicitar a este último el envío de dicho expediente...”. (Folio 34 del expediente) (Destacado del auto).

El 21 de mayo de 2015, se libró el cartel a los terceros interesados y a las terceras interesadas de conformidad con el contenido del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha 27 de mayo de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala, consignó notificación dirigida al Director del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), la cual fue recibida el 15 de igual mes y año. En esa misma fecha, -27 de mayo de 2015- la parte actora retiró el cartel de emplazamiento librado el 21 de mayo de 2015.

El 2 de junio de 2015, la abogada María Luz Revollo Blanco, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 49.813, actuando en nombre de la Procuraduría General de la República, consignó oficio poder que acredita su representación.

Mediante diligencia del 2 de junio de 2015, la parte actora consignó la publicación en el diario “Últimas Noticias” del cartel de emplazamiento a los terceros interesados y a las terceras interesadas.

Por auto del 3 de junio de 2015, visto que constaban en autos las notificaciones ordenadas, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a esta Sala, a los fines de fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio.

El 9 de junio de 2015, se dio cuenta en Sala, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, y se fijó para el día 16 de julio de 2015, a las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.) la audiencia de juicio.

El 15 de julio de 2015, la representación de la República, solicitó la suspensión de la referida audiencia de juicio, lo cual fue acordado en la misma fecha fijándose una nueva para el 15 de octubre de 2015, a las once de la mañana (11:00 a.m.). Asimismo, ordenó oficiar al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) a los fines de ratificar la solicitud de remisión del expediente administrativo.

En fecha 22 de julio de 2015, se libró el oficio número 1666, dirigido al Director del referido Servicio Autónomo, para requerirle la remisión, en un lapso no mayor de cinco (5) días de despacho siguientes al recibo del mencionado oficio, el expediente administrativo correspondiente.

El 11 de agosto de 2015, el Alguacil de esta Sala, consignó la notificación practicada al Director del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) la cual fue recibida el 5 de agosto de 2015.

El 17 de septiembre de 2015, fueron agregados a los autos los oficios identificados con los alfanuméricos MPPCO-SAPI-DG-0346/2015 y MPPCO-SAPI-DG-0348/2015, de fechas 2 de julio y 13 de agosto de 2015, respectivamente, emanados del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, anexo a los cuales fueron enviadas las copias certificadas del expediente administrativo solicitado.

El 15 de octubre de 2015, se llevó a cabo la audiencia de juicio, a la cual las partes comparecieron y expusieron sus argumentos; igualmente, consignaron sus respectivos escritos de conclusiones y pruebas.

El 20 de octubre de 2015, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación y mediante auto del 22 del mismo mes y año, el aludido Juzgado, estableció que el lapso de tres (3) días para la oposición a las pruebas promovidas en la audiencia de juicio, comenzaría a partir de esa fecha, exclusive.

Por auto del 3 de noviembre de 2015, el Juzgado de Sustanciación, admitió las pruebas promovidas por las partes, y ordenó notificar a la Procuraduría General de la República, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de lo cual se dejó constancia en el expediente el 3 de diciembre de 2015.

Por auto del 20 de enero de 2016, el Juzgado de Sustanciación, visto que las pruebas admitidas no requerían evacuación, y por haber transcurrido íntegramente el lapso concedido a la República, ordenó remitir a la Sala las actuaciones a los fines legales consiguientes.

El 26 de enero de 2016, se dejó constancia que el 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designado y designada así como juramentado y juramentada por la Asamblea Nacional en esa misma fecha.

Asimismo, se dio cuenta en Sala, y se designó Ponente al Magistrado Marco Antonio Medina Salas, fijándose un lapso de cinco (5) días de despacho para la presentación de informes, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El 4 de febrero de 2016, la abogada Karla Alfonzo Sánchez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 134.779, actuando con el carácter de representante de la República, consignó ante esta Sala su escrito de informes.

En fecha 10 de febrero de 2016, se dejó constancia que la presente causa entró en estado de sentencia.

En sesión de Sala Plena del 30 de enero de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reeligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Revisadas las actas que integran el expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

## I DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

En fecha 21 de agosto de 2014, el Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, dictó la Resolución identificada con el alfanumérico DM/N° 063-14, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución número 691 del 19 de septiembre de 2013, publicada en el Tomo XV del Boletín de Propiedad Industrial número 540, que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución publicada en el Tomo I del Boletín de Propiedad Industrial número 508, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el 17 de noviembre de 2009, a través del cual se negó de oficio la solicitud de registro del signo “*ROCHE (etiqueta)*”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional.

El referido acto administrativo, señala lo siguiente:

### **“...FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.**

*En cuanto a la registrabilidad de la marca, aduce el Registrador de la Propiedad Industrial, en la Resolución N° 691 de fecha 19 de septiembre de 2013, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 540, de fecha 07 de octubre de 2013, Tomo XV, que “al realizar nuevamente el examen de registrabilidad evidencia que la marca ROCHE inscrita bajo el No. 2004-001848 para distinguir: ‘impresos; material de instrucción y de enseñanza para la investigación y en el campo de los asuntos científicos, médicos, veterinarios y de laboratorio técnico; archivos de datos’ solicitada en la clase 16 Internacional, no puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca ROCHE, registrada bajo el número F-063170 de fecha 23 de noviembre de 1970, clase 38 nacional que distingue: ‘reportes fftp-médicos y revistas’, ya que se encuentra incurso en la disposición prohibitiva del artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela por tal motivo NIEGA la solicitud de registro (...) este Despacho puede evidenciar una gran semejanza entre dichos signos, siendo que las semejanzas existentes entre ellos son mas resaltantes que las diferencias, por lo que se puede inducir a confusión al público consumidor, esto como consecuencia de que el signo solicitado reproduce al signo registrado obteniendo un parecido fonético considerable. De no tener la marca un carácter distintivo, la misma puede tender a confundirse con otros productos o servicios ofrecidos por marcas similares, independientemente de la clasificación que se trate. Es menester destacar (...) que la marca comercial no es más que una forma de diferenciar a la empresa o a la mercancía que la empresa comercializa o produce, por lo que dicha forma de distinción, para poder tener protección registral debe ser novedosa, es decir, distinta de las ya usadas. En tal sentido, se deben considerar que las normas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, son de orden público, de la misma deduce que su protección va dirigida más que a intereses individuales a un interés público, como es el de evitar que la masa de consumidores pueda ser inducida a error o equivocación por el parecido entre marcas comerciales que compiten en el mercado. Ahora bien, (...) por lo tanto la marca comercial solicitada no reúne los caracteres de novedad y originalidad necesarios para la concesión de un nuevo registro. Ahora bien, en cuanto al alegato del recurrente en el cual manifiesta que el registro negado fue objeto de cesión por parte del titular y a favor de su representada y que por lo tanto la misma no se encuentra incurso en*

*la disposición prohibitiva de registro contenida en el ordinal 11 del artículo 33 (...) si bien es cierto el registro de la marca solicitada fue objeto de cesión a favor de la empresa recurrente, dicha cesión se llevo a cabo tiempo después de la interposición del Recurso de Reconsideración, dejando la misma sin efecto alguno. Por lo tanto, este Despacho desestima este alegato por las razones anteriormente referidas (...) **RESUELVE PRIMERO:** Declarar **SIN LUGAR**, el Recurso Jerárquico interpuesto (...) **SEGUNDO:** CONFIRMA la resolución impugnada que dio lugar al presente Recurso...”. (Destacado del texto)*

## **II DE LA DEMANDA DE NULIDAD**

El 25 de febrero de 2015, la parte actora consignó escrito de demanda de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014, dictada por el Director General de la Oficina de Consultoría Jurídica de Ministerio del Poder Popular para el Comercio, bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que el “...11 de febrero de 2004 (...) la empresa Suiza **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG** (...) consignó solicitud de marca de tipo mixta (...) inscripción No. 2004-001848 en la clase Internacional 16 del clasificador de Niza para distinguir los productos **‘Impresos; material de instrucción y de enseñanza para la investigación y en el campo de asuntos científicos, médicos, veterinarios y de laboratorio técnico; archivos de datos’...**”. (Destacado del escrito)

Indica que “...En fecha 17 de noviembre de 2009, fue publicado el Boletín de la Propiedad Industrial No. 508, Tomo I, Resolución No. 1375 de fecha 06 de noviembre de 2009, mediante la cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (...) niega de oficio el registro de dicha marca por considerarla incurso en la disposición prohibitiva del numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de su parecido con la marca ROCHE (etiqueta), registrada bajo el número F-104365 de fecha 07 de noviembre de 1983, registrada en la clase 38 nacional...”.

Resalta que “...Posterior al recurso de reconsideración el SAPI en fecha del 07 de octubre de 2013 publica Boletín Oficial de la Propiedad Industrial No.540, la Resolución No. 691 de fecha 19 de septiembre de 2013, mediante la cual se declara **CON LUGAR** el Recurso de Reconsideración (...) en base a que dicho Despacho confirmó que el registro negante no fue renovado (...) ‘en este sentido siendo éste un hecho sobrevenido luego de la negativa, este Despacho no puede tomar como antecedente válido el registro mencionado para negar la solicitud (...) sin embargo (...) este Despacho una vez practicado nuevamente el examen de registrabilidad constata que la marca (...) no puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca ROCHE denominativa Registrada bajo el número F-063170 de fecha 23 de noviembre de 1970 clase 38 nacional que distingue ‘reportes fftp-médicos y revistas’ originalmente solicitada por (...) **HOFFMANN-LA ROCHE PRODUCTS LIMITED** y por ende **NIEGA** el registro del signo’...”.

Sostiene que contra la Resolución número 691 de fecha 19 de septiembre de 2013, su representada ejerció el 28 de octubre de 2013 el recurso jerárquico, el cual fue declarado sin lugar, confirmando, en consecuencia, la resolución impugnada.

Arguye que el 21 de agosto de 2014 el Ministerio del Poder Popular para el Comercio dictó la Resolución número 063-14 que declaró sin lugar el recurso jerárquico y que por ello ejerce la presente demanda de nulidad con el fin que se declare la nulidad absoluta de la referida Resolución.

Denuncia que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto de derecho, por errónea interpretación “...cuando se le atribuye a determinados hechos una consecuencia jurídica que no se corresponde con el supuesto o supuestos de hecho previstos (...) en el caso de la familia de marcas, y concretamente de la presente petición, mal se puede aplicar lo establecido en el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (...) dado que: no se estaría generando confusión en el mercado; no se estaría lesionando los derechos de los consumidores y tratándose de que los productos tienen un mismo orden empresarial, estos deberían ofrecer los mismos estándares de control y calidad que caracterizan a la empresa que los produce, fabrica y/o comercializa...”.

Agrega que “...durante el examen de registrabilidad de la solicitud de marca de [su] representada, se debía haber considerado la concurrencia de los dos supuestos de hecho implícitos en esa norma para poder aplicar la consecuencia jurídica de la negativa de la marca (...) por lo tanto debe tenerse en consideración que esa causal de irregistrabilidad se refiere a que no podrá registrarse una marca idéntica o similar a otra previamente solicitada o registrada por un tercero, para los mismos o análogos productos o servicios...”. (Agregado de la Sala, negrillas y subrayado del escrito).

Destaca que “...Como consecuencia, al verificar ese Despacho que una marca similar o idéntica pertenece al mismo titular, ya sea por que (sic) originariamente haya sido solicitada a nombre de dicha empresa o siguiendo lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial se hubiese unificado la titularidad de las marcas, mediante una transferencia de derechos, NO concurren los supuestos de hecho de la causal de irregistrabilidad...”. (Mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayado del escrito).

Manifiesta que su representada “...ha cumplido con el requerimiento formal para la transferencia del registro marcario ROCHE No. F063170. Por consiguiente ambas marcas: la solicitada (marca negada) bajo el número 2004-001848 (...) y el registro de marca ROCHE No. F063170 (marca negante) pertenecen a (...) la empresa (...) por lo que se insiste, no concurren en este caso los supuestos de hecho de la causal de irregistrabilidad...”. (Mayúsculas del escrito).

Arguye que “...a los fines de evitar que los actos administrativos (...) adolezcan de nulidad relativa o absoluta, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...) el artículo 90 dispone que: ‘el órgano competente para decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico, podrá confirmar, modificar y revocar el acto impugnado (...) como se puede evidenciar en el presente caso, la Administración ha incurrido en el supuesto error de derecho de fundamentar su decisión en una norma que no es aplicable al caso concreto, ya que no hay lugar a confusión de los consumidores con respecto de las marcas, toda vez que estas pertenecen al mismo titular y mucho menos se está afectando los derechos de un tercero titular de una marca registrada con anterioridad. Se trata simplemente del hecho (...) de ampliar su radio mercario, expandiendo SU FAMILIA DE MARCAS ROCHE (...) ha debido por ende revocar la decisión emitida del SAPI y ordenar la concesión del registro de la misma al constatar que hubo un hecho sobrevenido que le favorecía a [su] representada...”. (Destacados del escrito y agregado de la Sala).

Finalmente solicita, “...se declare la **NULIDAD ABSOLUTA** de la Resolución DM/N°063-14 de fecha 21 de agosto de 2014 (...) y en consecuencia, revoque la resolución impugnada y ordene la concesión de la marca (...) previamente identificada en la presente demanda y que corresponde a la solicitud N° 2004-001848...”. (Mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayado del escrito).

### III ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En fecha 15 de octubre de 2015, la abogada Marianella Serra, inscrita en el INPREABOGADO con el número 112.060, actuando en representación de la República, consignó escrito de conclusiones con ocasión de la audiencia de juicio, en el que expuso las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

Que “...la Resolución N° 063-14, de fecha 21 de agosto de 2014 objeto de nulidad fue emitida tomando en consideración las circunstancias fácticas y jurídicas del caso en concreto (...) que los hechos fueron debidamente analizados y comprobados; y se subsumen en las disposiciones normativas que le sirvieron de fundamento para dictar el fallo en cuestión (...) es por ello que, solicita muy respetuosamente a la Sala Político-Administrativa (...) que desestime el vicio alegado...”.

Concluyó solicitando sea declarado “...**SIN LUGAR** el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la sociedad de comercio F.HOFFMANN-LA ROCHE...”. (Mayúsculas sostenidas y negrillas del escrito).

### IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la pretensión de nulidad de la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 de fecha 21 de agosto de 2014, mediante la cual el Ministro del Poder Popular para el Comercio declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución número 691 del 19 de septiembre de 2013, publicada en el Tomo XV del Boletín de Propiedad Industrial número 540, que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución publicada en el Tomo I del Boletín de Propiedad Industrial número 508, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el 17 de noviembre de 2009, que negó la solicitud de registro del signo “**ROCHE**”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional. A tal efecto observa:

Que, el 11 de febrero de 2004, la empresa F.Hoffmann-La Roche AG, presentó ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) una solicitud de registro de marca, tipo mixta, inscrita bajo el número 2004-001848, en la clase Internacional 16.

Luego, el 17 de noviembre de 2009, fue publicado en el Boletín de Propiedad Industrial número 508 la Resolución número 1375 del 6 de noviembre de 2009, mediante la cual el Servicio Autónomo de Propiedad

Intelectual negó el registro de dicha marca por considerarla incurso en la disposición prohibitiva contenida en el artículo 33 numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de su parecido con la marca ROCHE (etiqueta), registrada bajo el número F-104365 del 7 de noviembre de 1983, en la clase 38 nacional.

De allí que, posterior al recurso de reconsideración ejercido, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual publicó la Resolución número 691 del 19 de septiembre de 2013, mediante la cual fue declarado con lugar el recurso de reconsideración al confirmar el aludido Despacho que el registro negante no fue renovado hecho éste sobrevenido a la negativa de tal manera que no debió la Administración tomar como antecedente el registro mencionado para negar la solicitud.

Sin embargo, al practicar nuevamente el examen de registrabilidad determinó que la marca no podía coexistir pacíficamente en el mercado con la marca ROCHE denominativa, registrada el 23 de noviembre de 1970 bajo el número F-063170 clase 38 nacional, originalmente solicitada por la empresa Hoffmann-La Roche Products Limited, siendo negado el registro del signo.

Denuncia, la representación judicial de la sociedad mercantil demandante, que durante el examen para establecer si la solicitud de registro de marca era procedente o no, debió considerarse la concurrencia de los dos supuestos de hecho establecidos en el artículo 33 numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial referidos a la no registrabilidad de una marca idéntica o similar a otra previamente solicitada o registrada por un tercero o una tercera, por lo que al verificar la Administración que una marca similar o idéntica pertenece al mismo o misma titular, debió unificar la titularidad de las marcas, mediante una transferencia de derechos, requisito que según afirma la demandante se cumplió con la cesión.

Asimismo, la parte actora denuncia el vicio de falso supuesto de derecho, por considerar que la Administración interpretó erróneamente el artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que no hay lugar a confusión de los consumidores y las consumidoras respecto a las marcas, toda vez que estas pertenecen al mismo titular y mucho menos se están afectando los derechos de un tercero o tercera titular de una marca registrada con anterioridad; razón por la cual Ministerio del Poder Popular para el Comercio debió revocar la decisión emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y ordenar la concesión del registro de la marca al constatar que hubo un hecho sobrevenido que favorecía a su representada, esto, es, la cesión de derechos de propiedad industrial.

Igualmente, manifiesta que la empresa antes identificada ha cumplido con el requerimiento formal para la transferencia del registro marcario ROCHE número F063170. Es decir, que ambas marcas: la solicitada (marca negada) y el registro de marca ROCHE número. F063170 (marca negante) pertenecen a la sociedad mercantil F. Hoffmann-La Roche AG, según consta en la planilla de solicitud de cesión de marca de producto número 68859, del 28 de octubre de 2013. (Folios 80 y 81 del expediente).

Por su parte, la representación de la República asegura que la resolución cuya nulidad se demanda fue emitida tomando en consideración las circunstancias fácticas y jurídicas relacionadas al caso, siendo los hechos debidamente analizados y comprobados.



Ahora bien, con relación al vicio de falso supuesto de hecho, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado en anteriores oportunidades que éste tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo, mientras que el falso supuesto de derecho, se presenta cuando el acto se basa en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a aquella un sentido que no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad.

Expuesto lo anterior, debe esta Sala traer a colación el artículo 33, numeral 11 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:*

*(...Omissis...)*

*11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos”.*

La norma transcrita consagra una prohibición de registrar marcas cuando hubiere algún parecido que genere una confusión gráfica o fonética entre la que se pretende registrar a otra previamente registrada ya sea para el mismo rubro o para uno distinto pues pudiese inducir a error al consumidor o consumidora, en cuyo caso el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) como órgano regulador del derecho marcario está en la obligación de negar el registro de la última de las marcas solicitadas frente a la que ya se encuentra registrada.

Ahora bien, en el caso bajo estudio la Administración negó la solicitud de registro presentada por considerar que ambas marcas no podían coexistir pacíficamente en el mismo mercado dada la gran semejanza entre dichos signos, lo que podría inducir al público consumidor a confusión del signo solicitado al ya registrado al guardar un parecido fonético considerable.

Por su parte, la representación judicial de la sociedad mercantil demandante señaló que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) al verificar que la empresa Hoffman-La Roche Products Limited cedió A F. Hoffman-La Roche AG., la marca ROCHE (etiqueta) debió considerar que no resultaba aplicable la causal de irregistrabilidad prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por cuanto esta se refiere a la prohibición de registrar una marca idéntica o similar a otra previamente solicitada o registrada por un tercero o una tercera, para los mismos o análogos productos o servicios y no cuando ambas marcas pertenezcan a un mismo o misma titular.

En efecto, observa la Sala a los folios 80 y 81 del expediente judicial la Planilla “*FM-05 SOLICITUD DE CESIÓN No. 68859*” de fecha 28 de octubre de 2013 en la cual se indica que la empresa Hoffman-La Roche Products Limited, cedió a la sociedad mercantil F. Hoffman-La Roche AG. “*la marca de producto (...) Signo: ROCHE Clase Int: 16 (Nac 38)*”, no obstante la mencionada solicitud presentada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) no fue tomada en consideración por la Administración siendo ello un hecho determinante para la emisión de la Resolución impugnada.

Así, al haber ocurrido la cesión de la mencionada marca en fecha 28 de octubre de 2013, es decir, con posterioridad a la interposición del recurso de reconsideración, -19 de septiembre de 2013-, y al estar la Administración en conocimiento pleno de ese hecho sobrevenido debió el Registrador del Servicio Autónomo de

la Propiedad Intelectual (SAPI), verificar la registrabilidad del signo “*ROCHE (etiqueta)*”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional y proceder a su registro.

De esta manera, resulta evidente para la Sala que la Administración al pasar desapercibida la situación descrita incurrió en el vicio de falso supuesto toda vez que el acto impugnado fue dictado en completa inobservancia de las circunstancias fácticas ocurridas en el caso en concreto razón por la cual debe declararse con lugar la demanda de nulidad y, en consecuencia, se anula la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014. Así se decide.

Como consecuencia de la anterior declaratoria el Registrador o la Registradora de la Propiedad Intelectual deberá verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia. (Ver Sentencia de la Sala número 384 de fecha 6 de abril de 2016). Así se determina.

En virtud de lo expuesto, esta Sala ordena al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de autos para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.

## V DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

**1.- CON LUGAR** la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Marisol Briceño Febres-Cordero, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**, contra la Resolución identificada con el alfanumérico DM/Nro. 063-14 del 21 de agosto de 2014, dictada por el entonces **MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO**.

**2.- Se ANULA** el acto administrativo impugnado.

**3. - Se ORDENA** al Registro de la Propiedad Intelectual emitir nuevo acto administrativo, ante la solicitud de registro del signo “*ROCHE (etiqueta)*”, inscrita bajo el número 2004-001848, Clase 16 Internacional presentada en fecha 17 de noviembre de 2009, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). Años 208° de la Independencia y 160° de la Federación.

La Presidenta,

**MARÍA CAROLINA  
AMELIACH VILLARROEL**

El Vicepresidente -  
Ponente,  
**MARCO ANTONIO  
MEDINA SALAS**

La Magistrada,  
**BÁRBARA GABRIELA  
CÉSAR SIERO**

El Magistrado,  
**INOCENCIO  
FIGUEROA  
ARIZALETA**

La Magistrada,  
**EULALIA COROMOTO  
GUERRERO RIVERO**

La Secretaria,  
**GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD**

**En fecha veintiuno (21) de febrero del año  
dos mil diecinueve, se publicó y registró la  
anterior sentencia bajo el N° 00075.**

La Secretaria,  
**GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD**

-