



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0253-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio: “**PERFUMES FACTORY (DISEÑO)**”

PERFUMES FACTORY C.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 11780-07)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 475-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta minutos del once de mayo de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, Abogada, vecina de Barrio Montelimar, Guadalupe, de la Estación de Servicio Shell, 325 metros al norte, San José, titular de la cédula de identidad número 1-626-794, en su calidad de Apoderada Especial de la empresa **PERFUMES FACTORY C.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Venezuela, con domicilio y establecimiento en Calle 11 con Calle 5, Edificio Kenika, Piso 2, Oficina 1, La Urbina, Caracas, Venezuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del quince de enero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 07 de setiembre de 2007, la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa **PERFUMES FACTORY C.A.**, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “**PERFUMES FACTORY (DISEÑO)**”, en **Clase 3** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir jabones, perfumería, fragancias, aceites esenciales, cosméticos.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las quince horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del quince de enero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 04 de febrero de 2009, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **PERFUMES FACTORY C.A.**, apeló la resolución referida, no habiendo expresado agravios durante el plazo conferido mediante audiencia de las once horas del tres de marzo de dos mil nueve, ante este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca “**PERFUMES FACTORY (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **PERFUMES FACTORY C.A.**, los literales **c) y g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de



2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: “...el signo marcario propuesto contiene un elemento literario de uso común y genérico que relacionados al producto que desea proteger en clase 03 internacional, carece de distintividad, particularmente por manifestar en forma directa la naturaleza del producto a proteger. Que la marca propuesta resulta ser genérica y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma.

Es importante recalcar que no hubo agravios ante la audiencia conferida por este Órgano al solicitante de la marca de mérito. Asimismo, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de este que la marca solicitada, aunque es mixta, contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos y descriptivos de los productos a proteger (tales como perfumes y fragancias), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g)), todos de nuestra Ley de Marcas. Igualmente el hecho que la prueba de que la marca está inscrita en otros países, no es vinculante, ya que la inscripción que opera en nuestro país es territorial.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente **aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la **distintividad** requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Por lo expuesto, la **distintividad** de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente,



un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, **“PERFUMES FACTORY (Diseño)”**, que traducido al español significaría: **“Fábrica de Perfumes”**, para proteger y distinguir en **Clase 03** de la clasificación internacional, **“jabones, perfumería, fragancias, aceites esenciales y cosméticos”**, **por tratarse de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados productos (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **además de carecer de distintividad respecto de tales productos**, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.

En efecto, si la traducción libre y más natural al español del elemento denominativo del signo propuesto (por cuanto predomina respecto del gráfico, constituyéndose, en este caso, como el preponderante), sea, la frase **“PERFUMES FACTORY”**, es **“FÁBRICA DE PERFUMES”**, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “fábrica” Del lat. *fabrīca*) **1. f. fabricación. 2. f.** Establecimiento dotado de la maquinaria, herramienta e instalaciones necesarias para la fabricación de ciertos objetos, obtención de determinados productos o transformación industrial de una fuente de energía. *Fábrica de automóviles, de harinas, de electricidad, y; “perfumes” (De perfumar). 1. m.* Sustancia que se utiliza para dar buen olor. **2. m.** Olor bueno o muy agradable. **3. m.** Materia odorífica y aromática que puesta al fuego desprende un humo fragante y oloroso. **4. m.** Humo u olor que exhalan las materias olorosas, y por otra parte, la mayoría de los productos que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión serían, precisamente con algún tipo de olor y para comerciar y fabricar, sean la **“la perfumería, fragancias, jabones, aceites esenciales”**, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de productos**, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad.

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por la Licenciada **María del Milagro**



Chaves Desanti en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **PERFUMES FACTORY, C.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos **c)** y **d)** del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca **“PERFUMES FACTORY (Diseño)”** por su falta de distintividad respecto de los productos que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderada Especial de la empresa **PERFUMES FACTORY, C.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y siete minutos y veintiocho segundos del quince de enero de dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Milagro Chaves Desanti**, como Apoderada Especial de la empresa **PERFUMES FACTORY, C.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta y



siete minutos y veintiocho segundos del quince de enero de dos mil nueve, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se da por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo — **NOTIFÍQUESE.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptorios

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55