



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 115

Caracas, 18 OCT 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha **13/06/2024** la ciudadana **MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO**, venezolana, hábil en derecho, Abogado en ejercicio, INPREABOGADO N° 32.606, titular de la cédula de identidad N° **5.962.633**, y Agente de la Propiedad Industrial N° 2.036, actuando con el carácter de Apoderado Legal de la compañía radicada en los Estados Unidos de América **TYCO FIRE PRODUCTS LP, INTERPUSO** ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, **Recurso Jerárquico** contra el Acto Administrativo emanado del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, contenido en la Resolución N° **369** de fecha 15/05/2024, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **630** en fecha 23/05/2024, que **NIEGA DE OFICIO** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° 93 de fecha 14/05/2019, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **593** en fecha 20/05/2019 y, por tanto, **CONFIRMA** la negativa de oficio por considerar que está incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, la Marca: **"INERGEN"**, **Solicitud N° 2004-004814** en Clase 09 Internacional, para distinguir: Sistemas de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

control de incendios, sensores, controles electrónicos, activadores, contenedores de almacenamiento y tubos de distribución.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, el recurso se ejerce contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° **369** de fecha **15/05/2024** publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **630** en fecha 23/05/2024, emitida por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, como lo es, el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)** y, siendo esta Alzada el órgano superior jerárquico del mismo, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido del escrito recursivo, esta Alzada aprecia que cumple con todos los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos¹ (LOPA), por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del mismo.

En este sentido, se tiene en lo que respecta al acto impugnado, la Recurrente fue efectivamente notificada del mismo mediante publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° **630**, en fecha 23/05/2024, fecha esta corroborada mediante **Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 13-2024** de esa misma fecha, emanado por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el mencionado Aviso Oficial, el lapso para interponer el Recurso Jerárquico correrá a partir del día **24/05/2024** hasta el día **13/06/2024**, ambas fechas inclusive.

En este orden de ideas, tenemos que al verificar en efecto que el Recurso Jerárquico fue interpuesto en fecha **13/06/2024** y haciendo el debido contraste de esta fecha para con la fecha límite arriba indicada, en consecuencia, se concluye que la interposición del mismo se efectuó en tiempo hábil para ello. Así declara.

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2818 Extraordinario, del 1° de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

III ANTECEDENTES

El **02 de abril de 2004**, la Ciudadana **IRENE DE SOLA LANDER**, en nombre y representación de la compañía radicada en los Estados Unidos de América **ANSUL, INC.**, mediante formato N° **2004-04814**, solicitó el registro de la marca **"INERGEN"** Clase 9 internacional, para distinguir: Sistemas de control de incendios, sensores, controles electrónicos, activadores, contenedores de almacenamiento y tubos de distribución.

En fecha **14 de mayo de 2019**, mediante Resolución N° **93**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 593, en fecha 17 de mayo de 2019, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud de registro N° **2004-004814**, por encontrarse dicha marca comercial dentro de la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial², considerando al efecto que la marca solicitada es parecida con la marca registrada bajo el N° P246707 **"INELGEN"**, en Clase 9 Internacional.

En fecha **17 de junio de 2019**, La Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227, del 10 de diciembre de 1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha **15 de mayo de 2024**, mediante Resolución N° **369**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 630, del 23 de mayo de 2024, **El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración interpuesto y por tanto CONFIRMA el acto recurrido.

En fecha **13 de junio de 2024**, La Recurrente ejerce formal Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Resalta la recurrente en su escrito, fundamentalmente, lo siguiente:

La Resolución N° 369, a su entender, incurre en el vicio de inmotivación, toda vez que, no contiene una expresión precisa de los hechos, de las razones que fueron alegadas y de los fundamentos legales pertinentes que llevaron a la Administración a tomar la decisión denegatoria.

Que, si bien es cierto que los signos en conflicto, tienen cierto nivel de similitud, no se puede obviar el principio de especialidad en materia de marcas, que es aquel que versa en la protección de los productos o servicios que se establecen en el distingue.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Que, en razonamiento a lo anterior, los productos destinados por ambas marcas, la solicitante contra la empresa que detenta la marca, están dirigidos a identificar productos totalmente distintos uno del otro, y que en modo alguno puede prestar a confundibilidad al público consumidor.

Que, en este caso, las marcas perfectamente pueden coexistir en base a la regla de la especialidad del consumidor porque representan productos totalmente distintos uno destinado a los extintores de incendios (la solicitante) y otro destinado a transformadores eléctricos (quien detenta la marca).

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas procesales que conforman el expediente administrativo del caso, esta Alzada pasa a pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos por La Recurrente, en los siguientes términos:

La Recurrente, denuncia fundamentalmente, la comisión por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual del vicio de inmotivación.

Tal denuncia, lo conforma el hecho de no sustentar debidamente la causa o los motivos por los cuales la administración decidió en la forma que afectó los derechos del particular interesado.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

La Jurisprudencia y la doctrina en la materia, son contestes en establecer tres (3) tipos de este vicio que afecta la causa del acto, y al respecto son:

1. La falta absoluta de motivación, o inmotivación propiamente dicha, es decir, no expresar las razones de hecho y de derecho que conllevan a la administración a adoptar la decisión que afecta los intereses del particular;
2. La ambigüedad o contrariedad en la motivación, cosa que conllevan a encontrarla ininteligible e, incluso, inaplicable por falta de lógica; y,
3. La falta de motivos suficientes que permitan sustentar el acto administrativo, o también llamado, motivación insuficiente.

Ahora bien, analizado el vicio delatado, corresponde ahora verificar si del contenido del acto recurrido, pueda verificarse esta denuncia.

En este sentido, constatamos que el acto recurrido nos informa que:

"En efecto, luego del análisis de los signos marcarios, este Registro observa que los signos contienen parcialmente el signo registrado..."





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Posteriormente sostiene:

"... podemos determinar la **similitud** presente entre los productos o servicios a ser prestados, lo cual incrementa la posibilidad de que el público consumidor confunda el origen empresarial de los productos o servicios (...) más aun tratándose de productos o servicios dirigidos a consumidores no especializados. ..." (Resaltado que destaco).

Ahora bien, visto los extractos anteriores, se aprecia con meridiana claridad, la existencia de motivación tanto en los hechos como en el derecho, sin notar en las mismas que existan expresiones vagas, ambiguas, imprecisas o incluso, contradictorias entre sí, y mucho menos, la ausencia de razonamientos o motivos que impulsen la decisión, razón por la cual, esta Alzada administrativa no conviene con La Recurrente en la denuncia que por este motivo formula y, por tanto, la desecha. Así se decide.

Asimismo, esta Alzada debe pronunciarse sobre la procedencia de la causal prohibitiva de registro contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial aplicada al caso que aquí nos ocupa, y al efecto, cita:

"Artículo 33.- No podrá adoptarse ni registrarse como marcas:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

11) la marca **que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada**, para los mismos o análogos artículos;"
(Resaltado que destaco).

Como se puede desprender de la cita, la norma establece con meridiana claridad, dos supuestos de hecho para poder ser aplicada, **El Primero:** Que refiere al parecido tanto gráfico como fonético con otra marca ya registrada, y **El Segundo:** Que refiere al uso o destino de la marca, en los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

Tal impedimento tiene su justificación, precisamente en evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como lo es el hecho de la inversión en publicidad y mercadeo que realiza el titular de la marca registrada, para posicionarla y darla a conocer en el mercado y, por otra parte, evitar que el público consumidor incurra en error al establecer el origen empresarial de la marca.

En el caso que nos ocupa, a simple vista se aprecia que ambas marcas: **"INELGEN"** (registrada) vs **"INERGEN"** (solicitada), sin duda alguna, poseen parecido fonéticos y gráficos, por cuanto solamente difieren en una letra dentro de su contenido, configurando así el primer supuesto de hecho mencionado por la norma.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

A su vez, en lo que respecta al destino o uso de la marca, aprecia esta Alzada que tanto la marca solicitada **"INERGEN"**, como la marca registrada **"INELGEN"**, ambas corresponden a la clase 9 del clasificador internacional de Niza, por lo cual, se incrementa la posibilidad que el usuario o particular pueda confundirse con el nombre para escoger determinado producto que se encuentre dentro de la clase 9 internacional.

En este sentido, vale advertir, que el distingue de la recurrente, está destinada a productos que refieren a: "Sistemas de control de incendios; **sensores**, controles **electrónicos**, activadores, contenedores de almacenamiento y tubos de distribución" (negritas nuestras), mientras que el distingue de la empresa con la marca registrada, comprende a: "Transformadores eléctricos y núcleos magnéticos", los cuales, a simple vista parecieran no ser similares entre ellos, pero al menos el termino núcleo magnético, puede implicar a varios **dispositivos electrónicos**, por cuanto es esencial para su funcionamiento, encontrándose dentro de sus aplicaciones, a los **sensores magnéticos**.

De conformidad con lo expuesto, se aprecia con meridiana claridad que el destino o uso de la marca solicitante, no difiere para con la marca registrada, por lo que esta Alzada considera que el segundo supuesto mencionado en la norma supra indicada, si está configurado. Así se declara.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo anterior, esta Alzada administrativa no conviene con La Recurrente en la falta de la triple identidad de la marca solicitada para con la marca negante, toda vez que el uso o destino de las mismas coincide, por lo que el riesgo de confusión en el origen empresarial por parte del público consumidor queda presente, razones estas por las cuales esta Alzada no conviene en su registro, en virtud de lo cual REITERA el acto administrativo recurrido que niega de oficio el registro. Así se decide.

VI DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública³ en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana, en representación de la compañía radicada en los Estados Unidos de América **TYCO FIRE PRODUCTS LP.**

SEGUNDO: CONFIRMA en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido.

³ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *ejusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ejusdem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Notifíquese.



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMIREZ

Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional

Decreto N° 4.914, de fecha 03 de febrero de 2024

G.O.R.B.V. N° 6.794, Extraordinario

⁴ Vid. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.

