

MIPPCON/DM-N° 135

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 sociedad mercantil norteamericana **TYCO FIRE PRODUCTS LP, INTERPUSO** ante este Ministerio 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 declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Reconsideración** interpuesto contra la Resolución N° 1367 de fecha 14/05/2019, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° **474** en fecha 26/09/2005, y por tanto, **CONFIRMA** la negativa de oficio, por considerar estar incurso en la causal prohibitiva de registro establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, la **Solicitud N° 2004-07091**, Marca: **"SAPPHIRE"**, en Clase 01 Internacional, para distinguir: Composiciones químicas para la extinción de incendios.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

¹ Vid Publicada en Gaceta Oficial de la República bolivariana de Venezuela N° 2818 Extraordinario de fecha 1 de julio de 1981.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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° 123-2024** 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 de los mismos se efectuó en tiempo hábil para ello. Así declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **17/05/2024**, la Ciudadana **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, en nombre y representación de la sociedad mercantil norteamericana **ANSUL, INCORPORATED**, la cual con el tiempo cambio de nombre a: **TYCO FIRE PRODUCTOS LP**, mediante comunicación N° **2004-07091**, solicitó el registro de la marca **"SAPPHIRE"** Clase 1 internacional, para distinguir: Composiciones químicas, para la extinción de incendios.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 08/10/2005, la ciudadana Irene de Sola Lander, en nombre y representación de la empresa solicitante de marca, interpone escrito INFORMANDO que está solicitando la cancelación de marca "SAPPHYR", registro N° 236.257-P, en interés de su representada por considerar que puede constituir un obstáculo que haga negar el registro que solicita.

En fecha 14/09/2005, mediante Resolución N° **1367**, publicada en Boletín de la Propiedad Industrial N° 474, en fecha 26 de septiembre de 2005, El Servicio Autónomo de Propiedad Industrial, **NIEGA DE OFICIO**, la solicitud de registro de la marca solicitada "**SAPPHIRE**", por considerar que se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro contenida en el literal d), del artículo 135, de la Decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones por considerar que el signo presenta parecido con la marca registrada "**SAPPHYR**", bajo el N° **P-236257** en Clase 1.

En fecha 18/11/2018, La Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha 15/05/2024, mediante Resolución N° **369**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 630, en fecha 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, indicando que la solicitud de registro, por considerar que se encuentra incurso en la causal prohibitiva de registro





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

establecida en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley de Propiedad Industrial.

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:

Que, 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, el acto emanado por el órgano registral, no razona ni motiva cuales son los argumentos de hecho y de derecho que conllevaron a la negativa de oficio de su registro.

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 únicamente en el destino de la marca a los productos que 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 vs la negante, están dirigidos a identificar productos totalmente distintos uno del otro, y sus canales de distribución y comercialización responden a intereses disimiles, que en modo alguno se conectan y puedan 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 con el destino específico de controlar y prevenir incendios, y el otro en la manufactura de explosivos para el sector de la minería.

Que, a los fines de aspirar al registro solicitado, interpuso una solicitud de cancelación por no uso de la marca negante.

Que, a los fines de asegurar la prioridad de su registro, solicita suspender la decisión en este proceso jerárquico, hasta que se decida su solicitud de cancelación de la marca negante.

VI

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:



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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.

La Jurisprudencia y la doctrina en la materia, son contestes en establecer 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:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

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.

Establecido lo anterior, seguidamente pasa esta Alzada a 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:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

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

- 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: "**SAPPHYR**" (registrada) vs "**SAPPHIRE**" (solicitada), sin duda alguna, poseen parecido fonéticos y gráficos, muy a pesar de que difieren en una sílaba 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

En cuanto al destino o uso de la marca, que es el segundo supuesto de hecho a analizar, aprecia esta Alzada que para la marca **solicitada "SAPPHIRE"**, la misma está destinada a distinguir: Composiciones químicas para la extinción de incendios.

En cambio, a lo que respecta al uso de la marca **registrada "SAPPHYR"**, la misma está destinada a distinguir: Productos químicos utilizados en la industria, incluyendo nitrato de amonio, nitrato de amonio granulado, nitrato de amonio granular de grado industrial utilizando sal de amonio de un aditivo de poliestireno sulfonado.

De conformidad con lo expuesto, aprecia esta Alzada que el destino de la marca registrada, es el mismo o de similar naturaleza que el de la solicitante, pues ambas refieren a productos químicos, que si bien es cierto su canal de distribución y comercialización pueden ser distintos, e incluso, puedan referir a intereses disimiles, no menos cierto es el hecho que los productos químicos a ser comercializados, es parecido en ambos casos.

En virtud de lo anterior, esta Alzada determina que la coexistencia de marcas no puede darse en el presente caso, por manifestarse el riesgo de confusión empresarial entre las mismas. Así se decide.

En lo que respecta a la acumulación de causas y el pedimento de suspender la decisión en jerárquico hasta que se decida la



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

solicitud de cancelación por no uso de la marca negante formulada por La Recurrente. Esta Alzada informa que la acumulación no procede en este caso, por ser causas distintas que no guardan relación íntima entre sí, salvo la cancelación de una marca para poder optar a su reivindicación por otro titular, lo que conlleva a considerar en su lugar, una sucesión de titulares. Así se decide.

En lo que respecta a la suspensión de la decisión en este proceso jerárquico, hasta que se decida la cancelación de la marca negante, ello con el fin de asegurar la prioridad de registro, tenemos al igual que el anterior, que los procesos son totalmente distintos y no guardan relación íntima entre sí, toda vez que no responden a los mismos sujetos, ni a las mismas causas, y mucho menos a las mismas pretensiones, por lo que se niega la misma. Así también se decide.

De conformidad con lo expuesto, esta Alzada administrativa conviene totalmente con la posición fijada por El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, en el que niega de oficio el registro **por presentarse la triple identidad entre la marca solicitante y la marca negante** constituido esto por los parecidos, gráficos, fonéticos y destino de productos, lo que la hace incurso en la causal prohibitiva de registro establecido en el literal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se decide.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

VII 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 Pública² 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 **MARIA DEL ROSARIO QUINTERO**, en representación de la sociedad mercantil norteamericana **TYCO FIRE PRODUCTS LP**.

SEGUNDO: CONFIRMA el acto administrativo recurrido en todas sus partes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos³, 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

² Vid. Gaceta Oficial Extraordinaria: 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014

³ Vid. Gaceta Oficial N° 2.818 Extraordinaria de 1° de julio de 1981





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa⁴, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *eiusdem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Publíquese en el Boletín de la Propiedad Industrial. –

Devuélvase el expediente original a su oficina de origen. –

-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.º 39.451 de 22 de junio de 2010

