



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 073

Caracas, 10 JUN 2024

AÑOS 214°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 29 de enero de 2024, la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 2.468, actuando en este acto como apoderada legal de la sociedad estadounidense **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, interpuso **Recurso Jerárquico** ante el Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, contra la Resolución N° 1132, de fecha 13 de diciembre de 2023, publicada en la página 92 al 94, Tomo VI, del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626, en fecha 28 de diciembre de 2023, emanada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la cual declaró **SIN LUGAR**, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 668, de fecha 26 de septiembre de 2012, en la que negó de oficio la solicitud de registro de la marca de producto "**EXPERION**", inscripción N° **2011-004203** para clase 9 del nomenclátor internacional.

I COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso en el presente caso, se impugna el acto administrativo contenido en la **Resolución N° 1132, de fecha 13 de diciembre de 2023**, publicada en el Boletín de la Propiedad





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Industrial N° 626, de fecha 28 de diciembre de 2023, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI).

Ahora bien, una vez evidenciado que el acto recurrido fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este Ministerio, como lo es el **Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI)**, en consecuencia, compete su conocimiento. Así se decide.

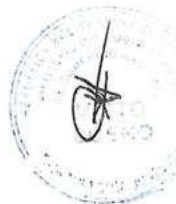
II ADMISIBILIDAD

Analizado el contenido del escrito, esta Alzada observa que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos¹ por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad del Recurso.

En este sentido, se tiene que en lo que respecta al acto impugnado, La Recurrente fue efectivamente **notificada**, mediante la publicación del Boletín de la Propiedad Industrial N° 626 la cual se hizo efectiva en fecha **28/12/2023**, de conformidad con el Aviso Oficial N° DRPI-AO N° 08-2023 de la misma fecha, emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Ahora bien, realizado el computo correspondiente de los quince (15) días hábiles para la interposición del Recurso Jerárquico, conforme a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tenemos que

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario de fecha 01 de julio de 1981.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

el mismo, comenzó el día **29/12/2023** y exceptuando los días no hábiles establecidos en el Aviso Oficial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, arriba señalado, por lo que se concluye que el mismo culminó el día **29/01/2024** (ambas fechas inclusive), y siendo que el Recurso fue presentado en fecha **29/01/2024**, se evidencia en consecuencia, que se efectuó en el tiempo hábil para ello. Así se declara.

III ANTECEDENTES

En fecha **21 de marzo de 2011**, la apoderada legal de la sociedad mercantil **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, presentó la solicitud de registro de la marca **EXPERION**, en clase 9 internacional ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), quedando inscrita bajo el N° 2011-004203.

En fecha **26 de septiembre de 2012**, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante Resolución N° 668 publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 532, página 102 al 112 del tomo VII, **Niega** de oficio la solicitud de registro de la marca **EXPERION** de conformidad con lo previsto del numeral 11, del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial por presentar identidad con la marca **HYPERION**, registro P-272621 (marca negante).

En fecha **09 de noviembre de 2012**, la recurrente ejerce Recurso de Reconsideración contra la negativa anterior.

En fecha **13 de diciembre de 2023**, mediante **Resolución N° 1132**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 626,





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

en fecha 28/12/2023, el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), declara SIN LUGAR el Recurso de Reconsideración y, en consecuencia, confirma el acto impugnado en todas sus partes.

En fecha **29 de enero de 2024**, la representante legal de la sociedad mercantil "**HONEYWELL INTERNATIONAL INC**", ejerce el Recurso Jerárquico contra la negativa anterior.

IV

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

Que el funcionario que emitió la Resolución aquí impugnada, procedió a la "acumulación" de dieciocho (18) expedientes en los cuales se presentaron recursos de reconsideración contra la negativa de las marcas, invocando los artículos 26, 141 y 257 de la Constitución de la República de Venezuela² y los artículos 30 y 35 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establecen que los órganos de la administración pública, pueden utilizar procedimientos expeditos en la tramitación de los asuntos que así lo justifiquen.

Que el examinador, obvió todos y cada uno de los argumentos que los distintos recurrentes, entre ellos su mandante, había alegado en defensa de su marca.

Que el examinador, consideró que la simple coincidencia de la disposición prohibitiva que sirvió de base para la negativa

² Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860 de fecha 10 de diciembre de 1999





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

de todos los registros, generaba esa relación íntima que le otorgaba la licencia de aplicar el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Que en el Recurso de Reconsideración interpuesto por su mandante contra la negativa de su marca **EXPERION**, se plantearon una serie de consideraciones y argumentos que fueron ignorados o desestimados en forma tácita sin la debida motivación.

Que en el caso de la marca **EXPERION**, esta distingue: Sistema de control de supervisión para fabricación industrial que comprenda computadoras, aparatos de calibración electrónica y de diagnóstico, cableado y sensores, y programas de computación y/o informática (software) para su uso en la visualización, diagnóstico, recomendación, análisis, almacenaje, control y predicción de datos en tiempo real, relacionados con el proceso de instrumentación y equipos, (productos nacionales y/o extranjeros).

Que la marca **HYPERION**, base de la negativa distingue: Programas de ordenador para planificación de negocios, vigilancia, análisis, manejo y productividad; programas empresariales que permiten a la organización mejorar el desempeño operativo y financiero.

Que el producto de ambas marcas, están claramente delimitados y orientados a utilidades completamente distintas, por lo que no existe posibilidad de confusión, ya que responden a necesidades diferentes y, por lo tanto, los consumidores de uno y de otro también serán distintos.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Que habiendo dejado clara la diferencia entre los productos que explotan las marcas **EXPERION** (solicitada) e **HYPERION** (registrada), así como la comparación de los signos, es prácticamente irrelevante, ya que, al descartarse la coincidencia de canales de comercialización de mercado, consideran que es irrelevante la similitud o disparidad de los signos.

Finalmente, solicita se declare CON LUGAR el Recurso Jerárquico interpuesto, revoque la resolución impugnada por encontrarse viciada de nulidad absoluta por falta de motivación y ordene al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la emisión de una decisión sobre la registrabilidad de la marca.

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Visto lo anterior y estudiadas como han sido las actas que conforman el expediente proveído por el Servicio Autónomo de la Propiedad intelectual (SAPI), los alegatos esgrimidos por La Recurrente, así como la documentación adjunta al escrito recursivo, esta Alzada pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

El presente Recurso, se circunscribe a la negativa del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), en otorgar el registro de la marca de producto **EXPERION**, por existir otra marca denominada **HYPERION**, la cual se encuentra registrada bajo el número **P-272621**.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Ahora bien, esta Alzada considera necesario señalar que el motivo legal de la negativa del registro de la marca solicitada, se enmarca en la disposición normativa contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial³, el cual establece que:

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

(...)

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

De la norma transcrita, se desprende con meridiana claridad, dos (2) supuestos de hecho para ser aplicados: **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 solicitada, con los mismos o análogos productos con otra ya registrada.

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

³ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Así tenemos, que al efectuar el análisis comparativo entre las marcas controvertidas “**HYPERION**” (registrada) para con la marca “**EXPERION**” (solicitada), se evidencia palmariamente una similitud fonética y en cierto modo gráfico, lo cual puede generar riesgo de error o confusión en el público consumidor. Así se decide.

En lo que respecta al alegato esgrimido por La Recurrente, en que los productos asociados a ambas marcas, los cuales, a su decir, están visiblemente orientados a utilidades completamente distintas, esta Administración observa con meridiana claridad, que el destino marcario obedece a la misma utilidad que es el software o productos del área informática, en virtud de lo cual, la identidad en este último punto, se entiende patente. Así se declara.

En virtud de lo antes expuesto, esta Alzada concluye que, efectivamente, la negativa del registro de la marca **EXPERION**, se enmarca en la disposición prohibitiva de la norma contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, razón por la cual considera que la decisión emitida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), se encuentra conforme a derecho. 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





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Orgánica de la Administración Pública⁴ en concordancia con los dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR, el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **LAURA KATIUSKA RADA CHACÓN**, venezolana, mayor de edad, abogada, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-6.192.152 e inscrita en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número: 2.468, actuando en este acto como apoderada legal de la sociedad **HONEYWELL INTERNATIONAL INC.**, domiciliada en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, por existir una marca previamente registrada con similares características.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con lo previsto el artículo 93 *eiusdem*, 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 Administrativa⁵, concatenado con el numeral

⁴Vid. Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.

⁵ Vid. Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 del 22 de junio de 2010.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

1 del artículo 32, *ibidem*, 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 RAMÍREZ
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 de fecha 03 de febrero de 2024

