

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL
SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CARACAS, 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

215°, 166° y 26°

Resolución N° 740

Visto:

Que el 17 de diciembre de 2024, se publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 491 la concesión por parte del Registro de la Propiedad Industrial, el registro de del signo mixto **ANCHOR FASTENERS** bajo la solicitud N° 2006-012095, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza relativa a servicios de publicidad, nombres de dominio o comercialización electrónica a favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*

Que en fecha 12 de febrero del 2008, la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 08 de agosto de 2005, bajo el N° 67, Tomo 22-A Tercero, mediante su apoderado, ciudadano Castor González Escobar, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 10.708.541, de profesión abogado e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 54.208 consignó escrito de solicitud de nulidad del registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*, en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal “a” del artículo 259 *eiusdem*.

Que en fecha 12 de noviembre de 2018, este Registro de la Propiedad Industrial publicó Aviso Oficial en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 588, mediante el cual se requirió la ratificación de la solicitud de nulidad de las marcas en él indicadas, dentro de las cuales se encontraba la solicitud realizada por la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, contra el registro marcario correspondiente a la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza relativa a servicios de publicidad, nombres de dominio o comercialización electrónica; cuyo titular es la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*

Que en fecha 20 de diciembre 2018, la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, antes identificada, a través de su representante legal, presentó escrito de ratificación a la solicitud de nulidad contra el registro marcario correspondiente a la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza relativa a servicios de publicidad, nombres de dominio o comercialización electrónica; cuyo titular es la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*

Que en fecha 14 de enero de 2019, la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, antes identificada, a través de su representante legal manifestó su voluntad de continuar con el procedimiento de petición de nulidad del acto administrativo por medio del cual se otorgó el registro marcario correspondiente a la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza relativa a servicios de publicidad, nombres de dominio o comercialización electrónica; cuyo titular es la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*

I.- SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD

La sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, antes identificada, solicitó la nulidad del registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal "a" del artículo 259 *eiusdem*, que se resume en los siguientes términos:

En primer lugar, estableció su legítimo interés en solicitar la nulidad señalando que, en julio de 2006, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud N° 2006-014789 para el registro de la marca "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS" en la clase 06 internacional y en el año 2008 la solicitud N° 2008-00109 para el registro de la marca "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS" en la clase 35 internacional. Esta última coincide con el mismo rubro del registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**.

Argumenta que las marcas en conflicto, en especial "ANCHOR FASTENERS" y otras relacionadas, presentan una alta similitud visual y fonética. La comparación muestra que ambas comparten la raíz "ANCHOR" y tienen nombres que contienen palabras similares en inglés relacionadas con fijaciones (FASTENING y FASTENERS). Las marcas también emplean estilos similares en su presentación gráfica, con letras dispuestas en líneas horizontales y sobre fondos oscuros, lo que puede inducir a confusión en los consumidores, especialmente en productos pertenecientes a rubros relacionados. Esta confusión potencial infringiría las normas sobre la protección del carácter distintivo de la marca anterior.

Además de la similitud visual y fonética, las marcas poseen una identidad conceptual similar, relacionada con la idea de fijar o afianzar, amparada en palabras provenientes del inglés con significados relacionados. Esto refuerza el riesgo de asociación y confusión entre los signos, afectando la percepción del público y debilitando la distintividad de la marca de *Distribuidora Fijaven*.

Señala que *Anchor Fasteners C.A.* habría presentado de forma deliberada y en abierta mala fe la solicitud de registro en clase 35 (publicidad y comercialización electrónica) sin tener un interés legítimo y con la finalidad de obtener derechos exclusivos sobre una marca que ya era utilizada por la demandante en Venezuela para sus productos en clase 06.

Además, la empresa *Distribuidora Fijaven* sostiene que *Anchor Fasteners C.A.* ha realizado acciones consistentes en medidas cautelares en base a un registro de la marca en clase 46, que no cubre en realidad los productos en disputa, con el objetivo de obstaculizar la comercialización de *Distribuidora Fijaven* y perjudicar sus intereses comerciales. Sostiene que estas acciones evidencian una conducta desleal, con el propósito de obtener ventajas ilegítimas sobre la competencia, violentando las normas sobre competencia leal y la buena fe en el sistema de registro de marcas.

Expone el apoderado de *Distribuidora Fijaven* que la concesión del registro de **ANCHOR FASTENERS** en clase 35, afecta directamente los derechos sobre "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS", que ya estaba establecida y protegida en su mercado local. La similitud en los signos y su relación con el ramo de fijaciones puede generar errores en los consumidores y disminuir la capacidad diferenciadora

de la marca anterior, lo cual contraviene las disposiciones legales sobre protección del carácter distintivo y la función que cumple una marca en el mercado.

Por lo anteriormente expuesto, *Distribuidora Fijaven* argumenta que el registro de la marca **ANCHOR FASTENERS** se obtuvo en contravención de las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, específicamente en los artículos artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal “a” del artículo 259 *eiusdem*, consolidando la intención de *Anchor Fasteners C.A.*, de aprovechar indebidamente la reputación y sello distintivo de la marca de su cliente.

II.-SOBRE LA NORMA APLICABLE

Encuentra importante este Registro de la Propiedad Industrial establecer la norma sustantiva aplicable, tomando en consideración que el registro de la marca **ANCHOR FASTENERS** se otorgó el 17 de diciembre de 2007 y la solicitud de nulidad del registro de la marca se presentó el 12 de febrero de 2008.

En este sentido, considera este órgano administrativo que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por ser la norma vigente al momento de presentarse la solicitud de nulidad contra la marca **ANCHOR FASTENERS** para la clase 35 Internacional del Clasificador Niza.

III.- DE LA COMPETENCIA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A los fines de entrar a conocer la solicitud de nulidad contra la marca **ANCHOR FASTENERS**, de la cual es titular la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, en la clase 35 internacional para relativa a servicios de publicidad, nombres de dominio o comercialización electrónica, en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal “a” del artículo 259 *eiusdem*, establecer la competencia de este Registro.

Ahora bien, el artículo 172 en cuestión señala que:

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.”

El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece el régimen de nulidades de los registros de marcas, definiendo dos tipos de nulidad (absoluta y relativa) y delineando con precisión las facultades de la "autoridad nacional competente". Como se podrá apreciar el artículo se refiere de manera genérica a la "autoridad nacional competente".

Por mandato de la normativa interna, todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo del Registro de la Propiedad Industrial. En efecto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Propiedad Industrial, el Registro de la Propiedad Industrial es el órgano competente para resolver cualquier asunto relativo al registro de marcas, por lo que, al ser las solicitudes de nulidades un asunto relativo a la materia que conoce este órgano administrativo, **SE DECLARA COMPETENTE** para conocer de la solicitud de nulidad contra la marca **ANCHOR FASTENERS**, interpuesta por la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*. **ASÍ SE DECIDE**.

IV.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

La sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, antes identificada, solicitó la nulidad del registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*, en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal "a" del artículo 259 *eiusdem*.

Aprecia este órgano de la propiedad industrial, que la solicitud de nulidad de la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven* al enmarcarse en los supuestos del artículo 136, 137 y el literal "a" del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se centra en la nulidad relativa establecida en el segundo párrafo del artículo 172 *eiusdem*.

En efecto, el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece los conflictos con derechos de terceros frente al registro de una marca. Por su parte, el artículo 137 de la misma Decisión otorga la facultad a la autoridad nacional competente de negar el registro cuando se tenga indicios razonables que permita inferir que la solicitud ha sido realizada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal; mientras que el registro por mala que se menciona en el literal "a" del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina exige que la solicitud de registro se haya efectuado con conocimiento de los derechos de un tercero o con intención de obstaculizar su legítimo desarrollo comercial.

Ahora bien, una vez revisadas las cronologías de eventos de los signos distintivos de **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional y de "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS" en las clases 6 y 35 Internacional, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que la solicitud de registro de la marca **ANCHOR FASTENERS** realizada por la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* se presentó en fecha **07 de junio de 2006**; mientras que las solicitudes presentadas por la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven* para la marca "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS" en las clases 6 y 35 Internacional fueron presentadas en fecha **07 de julio de 2006** y **08 de enero de 2008**, por lo que aplicando el principio de prelación, la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* tenía derecho a que se tramitara en primer lugar la solicitud de registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**.

En efecto, el principio de prelación es un pilar fundamental en los sistemas de propiedad industrial a nivel mundial. Este principio establece que, ante dos o más

solicitudes de marcas que sean idénticas o similares para productos o servicios idénticos o afines, el derecho al registro se otorgará a quien primero haya presentado la solicitud.

La razón de ser de este principio es poder determinar quién tiene un mejor derecho sobre un signo distintivo (certidumbre jurídica) y así evitar conflictos en el mercado porque permitirá prevenir que un solicitante posterior pueda registrar una marca similar, creando confusión entre los consumidores y aprovechándose de la inversión y reputación del primer solicitante.

Determinada la prelación en favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*, aprecia este órgano de la propiedad industrial que la solicitante en nulidad, la empresa *Distribuidora Fijaven* no presentó pruebas para demostrar que la marca "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS" había sido usada previamente por dicha sociedad mercantil antes de la solicitud de registro hecho por *Anchor Fasteners, C.A.*, es decir, antes del 07 de junio de 2006.

Tampoco demostró *Distribuidora Fijaven* tener derecho de prioridad en el sentido que se encuentra consagrado en el artículo 141 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es decir, haber realizado una primera solicitud de registro de la marca "USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS" en algún país miembro de la Comunidad Andina antes de la presentada por la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*, el 07 de junio de 2006.

Finalmente, en relación con el argumento relativo a que la solicitud de registro de la marca FIJAVEN por parte de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* constituye un acto de competencia desleal, aprecia este Registro de la Propiedad Industrial que en la oportunidad pertinente, este órgano negó la solicitud de registro de la marca FIJAVEN realizada por la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*

En este contexto, la negativa del registro de la marca FIJAVEN por parte de este Registro de la Propiedad Industrial no constituye una declaración de ilegalidad o acto ilícito. Por tanto, no puede considerarse que la solicitud en sí misma constituya un acto de competencia desleal, especialmente cuando esa solicitud no ha llegado a consolidarse como un título de propiedad, ni ha sido utilizada en el comercio ni ha producido efectos legales que puedan afectar los intereses de la otra parte.

Como quiera que la negación de registro implica que no se le han otorgado derechos exclusivos sobre la marca solicitada; en consecuencia, no existe lesión, perjuicio, ni acto ilícito que comprometa la actividad comercial la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* La protección en el ámbito de la competencia leal exige que los derechos alegados hayan sido efectivamente otorgados y hayan generado efectos jurídicos concretos, los cuales, en el caso presente, no se cumplen porque la solicitud fue rechazada.

Por lo tanto, no se configura la existencia de un acto de competencia desleal en el intento de registrar una marca que, por decisión administrativa, no alcanzó la protección legal necesaria para generar derechos exclusivos ni derechos de uso. Actuar en función de una solicitud rechazada, en sí misma, no constituye una conducta ilícita ni desleal, sino un ejercicio legítimo del derecho a solicitar el registro de una marca, en un proceso sujeto a la valoración y decisión de la autoridad competente.

En cuanto a la inspección y medidas cautelares solicitadas por la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* y llevadas a cabo por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 19 de diciembre de 2007 cuyas actuaciones fueron consignada en copia simple; observa este Registro de la Propiedad Industrial que la solicitud de la marca USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS en la clase 6 internacional fue expresamente negada el 11 de junio de 2009, y por tanto, no se le confirieron derechos exclusivos ni protección alguna sobre esa marca o signo.

Por lo tanto, las acciones judiciales realizadas por la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.*, no pueden implicar un acto de competencia desleal en relación con esa marca o signo en los productos identificados para la clase 6 internacional a la fecha de la presente decisión, por cuanto la negación expresa a la solicitud de registro de la marca USA ANCHOR FASTENING SYSTEMS en la clase 6 internacional no generó derechos a la empresa *Distribuidora Fijaven*.

Por todos los argumentos expuestos, este Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial declara **IMPROCEDENTE** la solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, antes identificada, contra el registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal "a" del artículo 259 *eiusdem*.

V.- RESUELVE

En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en la presente decisión, este Registro de la Propiedad Industrial declara:

PRIMERO: Que la norma sustantiva aplicable al presente caso resulta ser la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por ser la norma vigente al momento de presentarse la solicitud de nulidad contra la marca **ANCHOR FASTENERS** para la clase 35 Internacional del Clasificador Niza.

SEGUNDO: Su **COMPETENCIA** para conocer de la solicitud de nulidad contra la marca **ANCHOR FASTENERS**, interpuesta por la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*.

TERCERO: IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil *Distribuidora Fijaven*, antes identificada, contra el registro de la marca **ANCHOR FASTENERS**, en la clase 35 Internacional del Clasificador Niza a favor de la sociedad mercantil *Anchor Fasteners, C.A.* en aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 136, 137 y el literal "a" del artículo 259 *eiusdem*.

CUARTO: NOTIFICAR que, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 10, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública, contra la presente decisión la parte interesada podrá ejercer a su elección, el Recurso Jerárquico ante el Despacho del Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, conforme lo previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, disponiendo de un lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial; o bien el Recurso Contencioso Administrativo de

Nulidad ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24, numeral 5, y 32, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dentro de un lapso de ciento ochenta (180) días continuos contados a partir de la publicación de la presente decisión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Comuníquese y Publíquese,



Hendrick J. Perdomo Colmenares

**Director (E) del Registro de la Propiedad Industrial
Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)**

Designado mediante Resolución N° 055/2023 de fecha 07/09/2023,
publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 42.720 del 22/09/2023

HP/RDZ/VV/