



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

MIPPCON/DM-N° 038

Caracas, 18 ABR 2024

AÑOS 213°, 165°, y 25°

RESOLUCIÓN

En fecha 06 de diciembre de 2023, la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-7.976.725, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número 47.172, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.**, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, e inscrita en el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 23 de agosto de 1995, bajo el N° 18, Tomo 94A, RIF: J-30286638-3. **INTERPUSO** ante este Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, tres (03) **Recursos Jerárquicos contra la Resolución N° 720**, de fecha 16 de octubre de 2023, emanada del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, en fecha 20 de noviembre de 2023, bajo el Tomo VII, páginas 60 al 63, en la que declaró **SIN LUGAR** tres (03) Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución N° 441, de fecha 22 de agosto de 2007, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 490 de fecha 24 de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

octubre de 2007, en el tomo III, página 88 al 94 que **NIEGA** el registro de la Marca "**FRIGILUX**", en las Clases 37 Internacional, 39 Internacional y 9 Internacional, correspondientes a las solicitudes: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457 respectivamente, según las consideraciones expresadas en dicha Decisión.

I

COMPETENCIA PARA DECIDIR

Tal como se expuso anteriormente, los recursos se ejercen contra el Acto Administrativo contenido en la **Resolución N° 720 de fecha 16/10/2023**, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, en fecha 20/11/2023, emitido por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI)**.

Ahora bien, una vez evidenciado que el mencionado Acto fue dictado por un órgano dependiente jerárquicamente de este órgano ministerial, como se mencionó *ut supra*, por tanto, compete su conocimiento. Así se decide.

II

ADMISIBILIDAD

Visto y analizado el contenido de los escritos recursivos, esta Alzada aprecia que los mismos cumplen con todos los extremos exigidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Procedimientos Administrativos (LOPA)¹, por lo que de seguida pasa a pronunciarse sobre la tempestividad de estos.

En este sentido, se tiene en lo que respecta a la **notificación** del acto recurrido, ésta se materializó en fecha **20/11/2023**, fecha en la que efectivamente **se publicó en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625**, por lo que el lapso para interponer el recurso jerárquico correspondiente, **se contará a partir del día hábil siguiente de aquel, es decir, a partir del 21/11/2023**; fecha confirmada por el **Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)**, mediante su Aviso Oficial N° DRPI-AO-N° 05-2023 de fecha 20/11/2023.

Ahora bien, hecho el cómputo correspondiente de los quince (15) días hábiles para interponer el Recurso Jerárquico contra la mencionada Resolución N° 720, **dicho lapso culminó en fecha 11/12/2023, inclusive, lo cual también es corroborado por el mencionado aviso oficial.**

Así las cosas, tenemos que comprobado como ha sido que **los tres (03) Recursos Jerárquicos fueron presentados en fecha 06/12/2023**, se determinó que los mismos han sido interpuestos **dentro** del lapso legal establecido de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del Acto Denegatorio, dando así La Recurrente, cumplimiento a lo previsto en el primer aparte del artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos

¹ Vid. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.227 de fecha 10/12/1956.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Administrativos, por lo que en consecuencia, esta Alzada concluye que la interposición de los Recursos se efectuaron en tiempo hábil para ello. Así se declara.

III

PUNTO PREVIO

Esta Alzada, verificado como ha sido que los tres (03) Recursos Jerárquicos interpuestos por La Recurrente, obedecen a la misma impugnación contra las denegatorias de los tres (03) Recursos de Reconsideración interpuestos contra del Acto Primigenio, del cual, este último, también denegó el registro de la marca "FRIGILUX" correspondientes a las solicitudes números: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457, en consecuencia, esta Instancia Administrativa aprecia, con meridiana claridad, que existe identidad absoluta de sujeto, objeto y causa que compone la actividad del recurrente.

En virtud de lo anterior, y a los fines de cumplir con los principios de economía y celeridad procesal, así como también, evitar decisiones contradictorias. Esta instancia administrativa acuerda, en orden a lo preceptuado en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, **ACUMULAR** todas las causas en una sola y, por tanto, emitir una sola decisión que las abarque. Así se decide.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

IV

ANTECEDENTES

En fecha **22/09/2006**, mediante comunicados signados con los números: 2006-021455; 2006-021456; y 2006-021457, La Recurrente COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., **SOLICITA** ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), el registro de la marca "**FRIGILUX**", según el siguiente orden:

Solicitud N° 2006-021455:

Marca de Servicio, Clase 37 Internacional, Signo Nominativo, **Distinguir**: Construcción, reparación, servicios de instalación, lavandería, reparación electrodomésticos

Solicitud N° 2006-021456:

Marca de Servicio, Clase 39 Internacional, Signo Nominativo, **Distinguir**: Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, almacenamiento refrigerado, distribución y entrega productos, depósito.

Solicitud N° 2006-021457:

Marca de Producto, Clase 09 Internacional, Signo Nominativo, **Distinguir**: Aparatos e Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (Inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para el





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.

En fecha **22/08/2007**, mediante **Resolución 441**, publicada en el **Boletín de la Propiedad Intelectual N° 490 de fecha 24/10/2007**, el SAPI, **NIEGA** todas las solicitudes de registro de marca antes mencionadas, indicando que estas están incursas en la causal prohibitiva contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual dispone:

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación."

En fecha **14/11/2007**, La Recurrente ejerce formal Recurso de Reconsideración en cada uno de los tres (03) expedientes, contra la negativa anterior.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En fecha 16/10/2023, mediante Resolución N° 720, publicado en el Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625 en fecha 20/11/2023, el SAPI, se pronuncia con respecto a los Recursos de Reconsideración interpuestos por La Recurrente, estableciendo lo siguiente:

"... Vistos los recursos de reconsideración (...) que negaron las solicitudes de registro por encontrarse incursas en la disposición prohibitiva contenida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley e Propiedad Industrial.

(...)

En efecto, luego del análisis de los signos marcarios, este Registro observa que **los signos contienen parcialmente el signo registrado, no encontrando distintividad**, lo cual puede inducir al consumidor a pensar que el signo solicitado es el mismo que el que fue registrado previamente, pudiendo causar graves perjuicios al derecho marcario del titular del signo registrado.

Aunado a lo anterior, debe considerarse la analogía de los productos o servicios distinguidos por los signos solicitados (...) podemos determinar la **similitud** presente entre los productos o servicios a ser prestados, lo cual incrementa la probabilidad de que el público consumidor confunda el origen empresarial de los productos o servicios al momento de seleccionarlos, más aún tratándose de productos o servicios dirigidos a consumidores no especializados.
(Resaltado nuestro)

RESUELVE

- 1.- Declarar **SIN LUGAR** los Recursos de Reconsideración interpuestos.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

2.- CONFIRMAR las Resoluciones (...) por lo que continúan negadas las siguientes solicitudes de registros:

(...)

Nº	SOLICITUD	MARCA	CLASE	SOLICITANTE
7.	2006-021457	FRIGILUX	9 INT	COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.
8.	2006-021456	FRIGILUX	39 INT	COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.
9.	2006-021455	FRIGILUX	37 INT	COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.

3.- ORDENAR la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, según lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Propiedad Industrial."

En fecha **06/12/2023**, la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° **V-7.976.725**, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número **47.172**, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.**, interpone tres (03) Recursos Jerárquicos contra la negativa anterior en los mismos términos correspondientes a los tres (03) expedientes antes mencionados.

V

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Recurrente en su escrito expone, que el Acto denegatorio contenido en la Resolución N° 720 de fecha 16/10/2023, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 625, de fecha 20/11/2023, el SAPI **negó de oficio** el registro de marca **"FRIGILUX"**, en cada una de sus tres (03) solicitudes, en virtud





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

que las mismas estaban bajo la previa titularidad de INDUSTRIAS FRIGILUX, C.A.

Al respecto informa que el único titular de la marca **"FRIGILUX"** es la empresa GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC., empresa esta última que le fue cedida la marca por parte de COMARCIALIZADORA DAKA, C.A., aportando La Recurrente en el expediente administrativo del caso, los contratos de cesión previamente registrados ante el SAPI a los fines de su comprobación.

Que, en virtud de lo anterior, denuncia que existe por parte del SAPI la comisión del vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que a su decir: *"no apreció debidamente los cambios de peticionario y las cesiones, expuestos en el presente escrito y evidenciadas en la documentación que se anexa"*.

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistos los argumentos presentados por La Recurrente, esta Instancia administrativa pasa a resolver los mismos, según como sigue:

La Recurrente denuncia la comisión del vicio de falso supuesto de hecho, en el que a su parecer incurrió el SAPI, argumentando al efecto que dicho órgano **yerra** al estimar que la titularidad de la marca, corresponde a un mismo titular.





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Vista su denuncia, esta Alzada trae a colación lo expuesto por La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia bajo el número: 00820, de fecha 11/06/2003, expediente número: 0690 en el que establece el alcance y significado de este vicio, según como sigue:

"... Así, es menester acudir a la determinación precisa del concepto de **falso supuesto de hecho y de derecho**, a fin de establecer su sentido. **El primero**, ha sido entendido por la Doctrina de esta Sala, como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo. **El falso supuesto de derecho**, en cambio, tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que ésta no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad, por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, y, además, si se dictó de manera que guardara la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal."

(Negrillas nuestras)

De conformidad con la cita, el vicio de falso supuesto de hecho se configura, cuando la administración **yerra** en la apreciación o evaluación de los hechos y, en consecuencia, le imprime un significado que no tiene, para luego subsumirlos en una norma jurídica que no le corresponde, o simplemente, deja de imprimirle el valor jurídico que se merece. Esto acarrea el vicio en la causa del acto y, por tanto, la nulidad absoluta





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

del mismo, toda vez que se configuró bajo una apreciación falsa o errónea de los hechos.

Como es lógico suponer, la denuncia de este vicio, obliga a la administración a revisar las actas procesales contenidas en el expediente administrativo del caso, a los fines de determinar, si es procedente tal delación.

En este orden de ideas tenemos que, la denuncia se centra en señalar la falsa apreciación por parte de la administración del SAPI, en considerar, que el titular de la marca "**FRIGILUX**", es INDUSTRIAS FRIGILUX, C.A., **sin haber tomado en cuenta** que la verdadera titular de la misma, es la sociedad mercantil **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC.**, por motivos de un contrato de cesión de marcas obtenido **de** la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., (la solicitante y recurrente) así como también, de las cesiones de las solicitudes de marca de esta última y que fueron objeto de negativa.

Ahora bien, visto lo anterior, esta Alzada luego de la revisión exhaustiva de las actas procesales que componen el expediente administrativo del caso, **CONSTATA** que para el año 2010, en efecto, los contratos de cesión de marcas según el registro cronológico de SAPI, constan en su base de datos. No obstante ello, también constata que **los mismos no existían para el momento histórico del acto denegatorio primigenio, que es en el año 2007, a los fines de que SAPI tomara su decisión.**





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

En virtud de lo anterior, mal pudiera el SAPI declarar la titularidad de la marca a nombre de la sociedad mercantil señalada por La Recurrente **GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC.**, si no poseía para el momento histórico de su decisión, los elementos probatorios pertinentes que le permitieran llegar a una conclusión diferente a la dictada en su Acto Primigenio, debido a que la denuncia del vicio de falso supuesto, se cae por sí sola, **por estar sobrevenida la prueba**. Así se decide.

Por otra parte, llama poderosamente la atención a esta Alzada que, La Recurrente COMERCIALIZADORA DAKA, C.A., a su decir, otorgó contrato de cesión de la marca "**FRIGILUX**" a la sociedad mercantil GLOBAL TRADE PANALUX Z.L. INC., marca por la cual efectúa la solicitud de registro objeto de recurso, por lo que salta la pregunta, ¿por qué intentar nuevas solicitudes de registro de una marca, de las cuales, aduce haber sido previamente su titular?, tal tarea predica el reconocimiento tácito del registro anterior, implicando por tanto, no tener sentido ni objeto su trámite, cuando lo correcto ha debido ser, simplemente, incoar la solicitud de actualización en la base de datos del registro de marcas ante el SAPI o, hacer un contrato de cesión de marcas a su favor.

VII

DECISIÓN

En fuerza de los argumentos que anteceden, esta Alzada, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 20 del



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

artículo 78, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, declara:

PRIMERO: Declarar **SIN LUGAR** el Recurso Jerárquico interpuesto por la ciudadana **MAGDALY SÁNCHEZ**, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-7.976.725, e inscrita en el **INPREABOGADO** bajo el número 47.172, actuando con el carácter de Representante Legal de la sociedad mercantil **COMERCIALIZADORA DAKA, C.A.**, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, e inscrita en el Registro Mercantil III de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 23 de agosto de 1995, bajo el N° 18, Tomo 94A, RIF: J-30286638-3.

SEGUNDO: RATIFICAR en todas y cada una de sus partes, la Resolución N° 720 de fecha 16 de octubre de 2023 emanada del Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), debidamente notificada en la publicación del Boletín de la Propiedad Intelectual N° 625 de fecha 20 de noviembre de 2023.

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 93 *eiusdem*, se advierte que la presente decisión podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo de





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular
de Comercio Nacional

Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concatenado con el numeral 1 del artículo 32, *ibidem*, dentro del término de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su notificación.

Notifíquese



LUIS ANTONIO VILLEGAS RAMÍREZ
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Decreto N° 4.914, de fecha 3 de febrero de 2024

G.O.R.B.V. N° 6.794 Extraordinario, de la misma fecha