



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Magistrada Ponente: EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
Exp. Núm. 2018-0736

El 23 de noviembre de 2018 se recibió en esta Sala el oficio Núm. 2018-1186 de fecha 2 de octubre de ese mismo año, anexo al cual la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Marisol Briceño Febres-Cordero, Anette Monika Beyer Holeczek, María Soledad Noya y José Javier Briz Kaltenborn, INPREABOGADO Núms. 47.656, 100.506, 62.594 y 28.864, respectivamente, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil **BULGARI S.P.A.**, domiciliada en Roma, República Italiana, contra la Resolución Núm. 067 de fecha 9 de febrero de 2017, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 572 del 16 de igual mes y año, con entrada en vigencia a partir del 17 de ese mes y año, emanada del **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI)**, que negó la solicitud de patente de diseño industrial signada con el Núm. 2006-000366 denominada “*Contenedor de perfume*”, consignada por su representada el 23 de febrero de 2006.

La remisión tuvo lugar en virtud de la apelación ejercida en fecha 1º de agosto de 2018, por la abogada Krysbel Mabel Chacón Poleo, INPREABOGADO Núm. 269.863, en su condición de representante de la República, contra la sentencia Núm. 2018-0172 del 11 de abril de 2018 dictada por la prenombrada Corte, en la cual se declaró con lugar la demanda de nulidad incoada.

El 27 de noviembre de 2018 se dio cuenta en Sala, se designó ponente a la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación.

El 16 de enero de 2019, la abogada Krysbel Mabel Chacón Poleo, ya identificada, en su condición de representante judicial de la República, consignó escrito de formalización de la apelación ejercida.

En sesión de Sala Plena del 30 de enero de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reeligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

El 31 de enero de 2019, se dejó constancia que vencido como se encontraba el lapso para la contestación de la apelación, la causa entró en estado de sentencia.

Para decidir la Sala observa:

I ANTECEDENTES

En fecha 8 de agosto de 2017, los abogados Marisol Briceño Febres-Cordero, Anette Beyer, María Soledad Noya y José Briz Kaltenborn, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil Bulgari S.P.A., presentaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito libelar mediante el cual interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución Núm. 067 de fecha 9 de febrero de 2017, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 572 de fecha 16 de febrero de 2017, con entrada en vigencia a partir del 17 de ese mes y año, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), que negó la solicitud de patente de diseño industrial signada con el Núm. 2006-000366 denominada “*Contenedor de perfume*”, consignada por su representada el 23 de febrero de 2006. En dicho escrito arguyeron lo siguiente:

Que en fecha 23 de febrero de 2006, la sociedad mercantil Bulgari S.P.A., solicitó el registro de la patente de diseño industrial denominada “*Contenedor de perfume*”, identificada bajo el Núm. 2006-000366.

Que esta solicitud fue negada por el Registrador de la Propiedad Industrial por Resolución Núm. 067 de fecha 9 de febrero de 2017 contenida en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 572 de fecha 16 de febrero de 2017 y con entrada en vigencia el 17 de febrero de 2017, al considerar que “(...) *La presente solicitud de patente contraviene los artículos 8 (más de una creación) y 59.2.a (falta de claridad) e incurre en una de las prohibiciones del artículo 23 (incluye elementos marcarios), todos [de la] Ley de Propiedad Industrial (...)*”. (Agregado de la Sala).

Que el acto impugnado se encuentra viciado de inmotivación, por cuanto las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a dictar dicho acto están ausentes, lo cual afecta la esfera de intereses de su representada.

Que la Administración se limitó a indicar en el encabezado de la Resolución recurrida que “(...) *las solicitudes de registro de patentes de invención y mejoras que se detallan se encuentran incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 15 de la Ley de Propiedad Industrial y/o incumplen los requisitos legales exigidos en el artículo 14 de la misma ley, razón por la cual este Despacho niega de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 (...)*”.

Que la exposición lacónica de alegatos expresada en la Resolución objeto del presente proceso “(...) *pretende justificar sin prácticamente ninguna explicación, las causas por las cuales se deniega la protección [otorgada por el Derecho de Patentes] (...)*”. (Agregado de la Sala).

Que en efecto, “(...) *el modelo industrial ‘CONTENEDOR DE PERFUME’ cuya patente se solicita constituye un objeto industrial original y novedoso, de apariencia especial y particular, especialmente diseñado*

por [su] representada para contener un 'perfume', por tanto tiene un carácter comercial y puede servir de tipo para la fabricación o producción en serie (...)" (Mayúsculas del texto original. Agregado de la Sala).

Que el "envase" o contenedor con una forma "novedosa" tiene protección según lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que no es aplicable al presente caso, el supuesto de hecho establecido en el artículo 8 de la Ley de Propiedad Industrial, referido al requisito de "Unidad de la Invención", el cual consiste en que la solicitud de patente no puede comprender más que una sola invención, o grupo de invenciones relacionadas entre sí, por cuanto se trata de un solo y único diseño industrial denominado "Contenedor de Perfume", constando en la memoria descriptiva las diferentes perspectivas de un solo modelo del envase, como objeto tridimensional que es.

Que la descripción del modelo y sus distintas vistas fueron consignadas de acuerdo a lo previsto en el literal e) del ordinal 1º, en concordancia con los literales b) y c) del ordinal 2º del artículo 59 de la Ley de Propiedad Industrial, sin embargo, el acto impugnado menciona este último artículo citado de manera inmotivada, pues solo esgrime "falta de claridad" sin explicar en qué consiste tal argumento, siendo el caso que en la memoria presentada se consignaron no solo los dibujos, sino una explicación de ellos.

Que la "falta de claridad" que la Administración le atribuyó a su mandante carece de sentido, toda vez que la documentación consignada en su oportunidad legal se ajusta a lo preceptuado en los artículos 22 y 59 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que en la Resolución impugnada, se evidencia que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), interpreta erradamente el artículo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, por cuanto sostiene que el modelo industrial "incluye elementos marcarios", lo cual no está expresamente prohibido por la norma, además que lo establecido en ella es que "(...) el modelo industrial no puede ser protegido por patente, si previamente ha sido registrado como marca (...)". (Resaltado y subrayado del texto).

Que la Administración además de incurrir en inmotivación, también incurre en interpretación errónea de la ley, pues yerra al establecer que el diseño industrial de su representada incurre en una causal prohibitiva, cuando el indicado artículo 23 lo que prohíbe "(...) es que un signo que cuente con un registro como marca pretenda luego ser registrado como patente de modelo industrial (...)".

Que además se está ante "(...) La existencia del vicio de falso supuesto de derecho, ya que en el presente caso a la solicitud (...) de patente de modelo industrial de [su] representada para 'CONTENEDOR DE PERFUME', solicitud N° 2006-000366, se están aplicando erróneamente las normas alegadas por SAPI (sic), pues no se ajustan los hechos con los supuestos de hecho en ellas previstos [artículos 8, 23 y 59.2.a de la Ley de Propiedad Industrial] (...)". (Subrayado y resaltado del texto. Agregados de la Sala).

Finalmente, solicitaron, se declare con lugar la demanda interpuesta.

El 19 de septiembre de 2017, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró competente a la referida Corte, admitió la demanda de nulidad incoada, ordenó la

notificación de la Fiscalía General de la República, del Director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), del Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, y de la Procuraduría General de la República. Además ordenó solicitar el expediente administrativo al referido servicio autónomo y remitir el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

El 6 de febrero de 2018 se celebró la Audiencia de Juicio.

El 11 de abril de 2018, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia Núm. 2018-0172, mediante la cual declaró con lugar la demanda de nulidad incoada, anuló parcialmente el acto administrativo impugnado y ordenó al Registro de la Propiedad Industrial del servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), pronunciarse sobre la registrabilidad de la solicitud de patente de modelo industrial identificada con el Núm. 2006-000366 previa verificación de los elementos de fondo previstos en la legislación aplicable al caso.

El 1° de agosto de 2018, la abogada Krysbel Mabel Chacón, antes identificada, en su condición de representante judicial de la República, apeló de la referida decisión.

El 2 de octubre de 2018 la apelación interpuesta fue oída en ambos efectos, y se ordenó remitir la causa a esta Sala, para lo cual se libró el oficio Núm. 2018-1186.

II SENTENCIA APELADA

Mediante decisión Núm. 2018-0172 de fecha 11 de abril de 2018, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo señaló lo siguiente:

“(...) Determinada la competencia, esta Corte pasa a conocer de la presente demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Bulgari S.P.A., contra el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, siendo necesario observar lo siguiente:

La demandante pretendió la nulidad de la Resolución N° 067 dictada en fecha 9 de febrero de 2017, por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual quedó contenida en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 572, publicado en fecha 16 de febrero de 2017, con entrada en vigencia en fecha 17 de febrero de 2017, mediante la cual, se denegó la solicitud de patente de modelo industrial signada con el N° 2006-000366 denominada ‘Contenedor de perfume’.

En el caso de autos, al revisar exhaustivamente los elementos de autos y constatar que la fecha de solicitud de la patente de modelo industrial objeto de la presente demanda, fue el 23 de febrero de 2006, esta Corte considera pertinente, en atención a la garantía del orden público, al principio Iudex Novit Curia y a la uniformidad de la jurisprudencia con relación a casos análogos llevados a cabo tanto por esta Corte, como por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, traer a colación la motivación de la decisión 2017-0947 de fecha 5 de diciembre de 2017 proferida por esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Caso: Kimberly-Clark Worldwide Inc y Otros Vs. Registro de la Propiedad Industrial adscrito al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual), en los siguientes términos:

‘Ahora bien, resulta necesario considerar el tema de la irretroactividad de la Ley, en virtud de la denuncia efectuada por la recurrente, principio constitucional

desarrollado en el artículo 24 de nuestro Texto Fundamental, el cual establece que ninguna norma legal podrá operar al pasado, salvo cuando esta imponga mejores condiciones al débil jurídico (por analogía, los llamados principios indubio pro reo e indubio pro operario), ante la cual la Sala Político-Administrativa, en decisión 1015 del 10 de octubre de 2016, (caso: Refinadora de Maíz Venezolana, C.A. (REMAVENCA), consideró lo siguiente:

‘...Sobre la aplicación del principio de irretroactividad de la ley, previsto en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala expresó en la sentencia N° 01759 de fecha 15 de diciembre de 2011, caso: Exit, C.A., antes referida, lo siguiente:

‘(...) Como puede leerse del citado precepto, el principio de irretroactividad de la Ley proscribire, en beneficio de la seguridad jurídica de los sujetos de derecho, la aplicación de una determinada normativa a situaciones de hecho suscitadas con anterioridad a su entrada en vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado, permitiéndose la retroactividad de la norma, única y excepcionalmente, como defensa o garantía de la libertad del ciudadano (retroactividad in bonus), también cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada disposición jurídica, en cuyo caso se aplicará la más favorable al trabajador; tal como lo establece el numeral 3 del artículo 89 de la Carta Magna (ver. Sentencia de la Sala Constitucional Nro. 1771 del 28 de noviembre de 2011, caso: Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)...’ (Mayúsculas de la cita).

Es importante destacar que, en la República Bolivariana de Venezuela, entre el periodo que va desde el año 2000 a 2008, tuvo la aplicación preferente, en materia de Propiedad Industrial, las normas comunes del Acuerdo de Cartagena, del cual Venezuela fue miembro, hasta la denuncia efectuada en fecha 20 de abril de 2006, ante lo cual el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, ordenó restituir la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, a partir del día 12 de septiembre de 2008.

De esta manera, las solicitudes de registro de marcas efectuadas entre la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que otorga el régimen común en materia de propiedad industrial, a partir de su artículo 153; hasta el día 11 de septiembre de 2008; se acogen al régimen legal de las decisiones del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, con aplicación preferente sobre la Ley de Propiedad Industrial, en virtud de lo establecido en el artículo 153 eiusdem.

Sobre la aplicación temporal preferente del Régimen Andino de Propiedad Industrial, la Sala Político-Administrativa estableció, Decisión 773 del 3 de junio de 2009, (caso Pfizer Research and Development N.V./S.A (PFIZER), lo siguiente:

‘...No obstante, estima la Sala que pese a la pérdida del Estado venezolano de su condición de país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, se hace necesario resolver el caso de autos considerando el régimen jurídico contenido en el Acuerdo de Integración Subregional Andino ‘Acuerdo de Cartagena’, así como de las normas derivadas de dicho acuerdo, por haber sido dictado el acto recurrido para el momento en que la República Bolivariana de Venezuela formaba parte de la Comunidad Andina de Naciones (Vid. Sentencias números 02012 y 00151 de fechas 12 de diciembre de 2007 y 13 de febrero de 2008, respectivamente)...’ (Subrayado de esta Corte).’ (Negritas de este Órgano Jurisdiccional).

En virtud del criterio jurisprudencial expuesto, del rol del juez contencioso administrativo como garante de derechos y garantías constitucionales (Vid. Decisión 925 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 5 de mayo de 2006 Caso: Diageo Venezuela, C.A.) y de los hechos debidamente sostenidos por el expediente administrativo de marras, esta Corte considera que la norma aplicable a esta solicitud de patente de modelo industrial para efectos de su concesión o negativa es la Decisión 486 del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, lo cual fue reconocido tácitamente por la Administración cuando en Resolución N° 366 contenida en el tomo IV del Boletín de la Propiedad Industrial N° 484 de fecha 22 de diciembre de 2006, con entrada en vigencia en fecha 26 de diciembre de 2006, le aplicó a la solicitud objeto del presente proceso normas contenidas en el artículo 120 de la Decisión 486 del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial (vid. folio treinta (30) del expediente administrativo).

En desmedro de todo lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que la norma aplicable para la solicitud objeto del presente proceso, es el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, por lo tanto, ante la evidente falta de aplicación de normas legales preferentes y la evidente aplicación retroactiva de la Ley de Propiedad Industrial, en desmerito del interés colectivo, este Órgano Jurisdiccional observa que se patentiza el vicio de falso supuesto de Derecho en la resolución de marras, vicio que conlleva la nulidad del acto administrativo demandado; razón por la cual esta Corte se ve en la necesidad de declarar CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto y, en consecuencia, PARCIALMENTE NULA la Resolución N° 067, contenida en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 572 de fecha 16 de febrero de 2017, con entrada en vigencia en fecha 17 de febrero de 2017, ordenando subsiguientemente, conforme al mandato constitucional dispuesto en el artículo 259 del Texto Constitucional, al Registro de la Propiedad Industrial, se pronuncie sobre la registrabilidad de la presente solicitud de patente, previa verificación de los elementos de fondo, previstos en la legislación aplicable al caso, la cual es la legislación andina. Así se decide.

En razón de la decisión anterior, respecto de la aplicación por razones de orden público del principio de irretroactividad de la norma, esta Corte juzga innecesario conocer de los alegatos esgrimidos por la parte demandante. Así se decide.

VII DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil BULGARI, S.P.A., contra la Resolución N° 067 de fecha 9 de febrero de 2017, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 572, de fecha 16 de febrero de 2017, con entrada en vigencia en fecha 17 de febrero de 2017, dictada por el SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), órgano desconcentrado adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS. En consecuencia:

1.1.- ANULA PARCIALMENTE el acto administrativo impugnado, en cuanto respecta a la declaratoria realizada respecto de la solicitud reseñada en el cuerpo de la presente decisión.

1.2.- ORDENA al Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), pronunciarse sobre la registrabilidad de la solicitud de patente de modelo industrial identificada con el número 2006-000366, previa verificación de los elementos de fondo previstos en la legislación aplicable al caso (...)."

III FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

En fecha 16 de enero de 2019, la abogada Krysbel Mabel Chacón Poleo, ya identificada, en su condición de representante de la República Bolivariana de Venezuela, consignó escrito de fundamentación de la apelación ejercida el 1° de agosto de 2018, contra la sentencia Núm. 2018-0172 de fecha 11 de abril de 2018, proferida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En dicho escrito expuso lo siguiente:

Que la sentencia recurrida centró su motivación en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (principio de irretroactividad), en razón de lo cual concluyó “(...) *de oficio, que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual al dictar el acto administrativo incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al dejar de aplicar el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial (...)*”, por lo que el acto administrativo impugnado no aplicó las normas legales preferentes, sino que aplicó retroactivamente la Ley de Propiedad Industrial.

Que el *a quo* ordenó al Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) “(...) *realizar un examen de registrabilidad en materia de Propiedad Industrial, con la aplicación del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, el cual está compuesto por una normativa que no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de 10 años (...)*”.

Que el principio de irretroactividad implica “(...) *la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado (...)*”.

Que la Ley de Propiedad Industrial promulgada en 1956 nunca ha perdido su vigencia, por lo que no puede hablarse de ella como si se tratara de una ley nueva, que haya entrado o recuperado vigencia después del año 2008.

Que la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en sentencia Núm. 0967 del 4 de julio de 2012, con motivo de la interpretación del artículo 153 del Texto Fundamental incoada “(...) *con el objeto de determinar si las normas que se adoptan en el marco de los acuerdos de integración se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y si, por ende, las normas adoptadas por los órganos de la Comunidad Andina de Naciones en el marco del Acuerdo de Integración Subregional Andino, se encuentran vigentes en nuestro país, con ocasión a la denuncia del referido Acuerdo realizada por la República Bolivariana de Venezuela (...)*”, estableció que:

“(...) En la Comunidad Andina de Naciones fue dictada la Decisión 486, vigente desde el 1° de diciembre de 2000; la Comunidad Andina aprobó el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países signatarios del Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo 1969 (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela). Este instrumento era parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano y de aplicación directa y preferente respecto de la legislación interna, como lo prescribe el artículo 153 de la Constitución de la República, por haberse adoptado en el marco de un acuerdo de integración. El referido ordenamiento jurídico comunitario, dictado en sustitución de la Decisión 344, diseñó toda la normativa sobre patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen, competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, procedimientos para el registro,

licencia, cancelación y nulidad de derechos, así como el régimen de protección cautelar en caso de infracción de los derechos de propiedad industrial, entre otras cuestiones, con la finalidad de ajustarse a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio.

(...)

Desde el momento del vencimiento de los respectivos plazos, posteriores a la presentación de la denuncia del tratado, cesaron para la República Bolivariana de Venezuela los derechos y obligaciones generados en el marco de la integración andina, lo cual se extiende a todas aquellas normas que se adoptaron en el marco de los acuerdos de integración, ya que si bien el Estado puede atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración, como sería la regulación de materias objeto del tratado o convenio marco, y que éstas, sean de aplicación preferente al ordenamiento jurídico interno preexistente, es esa ‘aplicación directa y preferente a la legislación interna’ contenida en el artículo 153 de la Constitución, la que dilucida el carácter de tales regulaciones internacionales, no como una sucesión temporal entre la legislación interna y la internacional, sino reconoce a éstas últimas, como normas especiales que en forma alguna tienen en el ordenamiento jurídico constitucional, la entidad jurídica para derogar el ordenamiento jurídico preexistente.

(...)

En tal sentido, no puede pretenderse la existencia de una sustitución o negación absoluta de las competencias de los órganos que ejercen el Poder Público, sino que además el reconocimiento de órganos o sistemas normativos internacionales, sólo mantendrán su vigencia y carácter preferente en el ordenamiento jurídico interno, en tanto el Estado forme parte de ese particular proceso de integración. (...)”.

Que si bien “(...) el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, se utilizó como normativa de aplicación preferente sobre la Ley de Propiedad Industrial, esto no significa que la normativa Nacional haya sido derogada o [haya] dejado de ser parte de nuestro ordenamiento jurídico durante el tiempo de aplicación del mencionado Régimen (...)”, por lo que la Ley de Propiedad Industrial está vigente desde 1956, puesto que no ha sido derogada por otra Ley, no ha sido abrogada por referendo, ni ha sido declarada su inconstitucionalidad. (Agregado de la Sala).

Que la recurrida yerra en cuanto a la vulneración del principio de irretroactividad con la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que dicho texto legal estaba vigente para la fecha en que se desarrollaron los hechos del caso de marras, por lo que “(...) no es una normativa que intenta operar o surgir efectos hacia el pasado o que intenta regular situaciones de hecho suscitadas con anterioridad a su entrada en vigencia (...)”.

Que para la fecha en que se introduce la solicitud de registro de patente (23 de febrero de 2006), se encontraba como normativa de aplicación preferente el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, instrumento que fue denunciado por la República Bolivariana de Venezuela el 22 de mayo de 2006, pero para el 9 de febrero de 2017, fecha en que se emitió el acto administrativo mediante el cual se negó el registro de la patente objeto de recurso de nulidad, ya no formaba parte de nuestro ordenamiento jurídico, el mencionado Régimen Común Andino.

Que la Administración cuando realizó el examen de registrabilidad, determinó que la petición de registro de la patente de diseño industrial denominada “*Contenedor de Perfume*”, identificada bajo el Núm. 2006-000366, no era cónsona con la normativa legal vigente, pues contravenía la Ley de Propiedad Industrial, única ley vigente y aplicable al caso para la fecha en que se realizó tal examen.

Que cuando la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal ha examinado casos análogos y ha declarado que la normativa aplicable corresponde al Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, ha determinado que el acto administrativo recurrido fue emitido en vigencia del mencionado Régimen, lo cual no es el caso de autos, pues este fue dictado bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial (*Vid.* Sentencias de esta Sala Núms. 0898 del 22 de julio de 2015, 02012 del 12 de diciembre de 2007 y 00151 del 13 de febrero de 2008).

Que el *a quo* utilizó “(...) *erróneamente una jurisprudencia pacífica para aplicarla a un supuesto distinto (...)*”, toda vez que el acto administrativo recurrido en el presente caso, fue dictado bajo la vigencia de la Ley de Propiedad Industrial y no del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial.

Que en consecuencia, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), no puede en la actualidad examinar una solicitud de registro de patente industrial “(...) *en base a una normativa que no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde hace mas de 10 años, por ser esta una actividad donde la administración lo que realiza es una verificación de lo presentado por el solicitante del registro, que cumpla con la normativa legal que regula la materia y de ser así, procede a conceder la misma o en caso contrario -que no cumpla con la normativa- procede a negarla (...)*”.

Que “(...) *de aplicar la normativa ordenada por el a quo, se estaría aplicando una normativa no vigente y en consecuencia, dejando de aplicar la normativa vigente en la materia, con lo cual sí afectaría el orden público y el principio de legalidad, al aplicar normas no existentes en nuestra legislación para que surtan efectos en nuestra legislación (...)*”.

Que la recurrida se aparta del criterio manejado por la Sala Político Administrativa, cuando habla de registro de marcas, toda vez que el caso concreto versa sobre registro de patentes y pone como margen para determinar cuál va a ser el régimen legal aplicable, la fecha en que se realizó la solicitud de registro, siendo que esa Sala ha establecido que se aplicarán las decisiones del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, no solo cuando la solicitud se haya formulado en vigencia del indicado régimen, sino también que el acto administrativo recurrido haya sido emitido dentro de esa vigencia, es decir, que haya sido dictado hasta el 11 de septiembre de 2008.

Que la sentencia apelada no solo declara que en el acto administrativo impugnado se aplicó retroactivamente la ley, vicio inexistente, sino que yerra al citar jurisprudencia de esta Sala Político Administrativa sobre el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, al plantear un criterio jurisprudencial que contradice su propia motivación y dispositiva, toda vez que dicho criterio jurisprudencial establece que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) utilizó la normativa correcta para emitir el acto administrativo recurrido, respetando el principio de legalidad y temporalidad de la ley.

Que por todo ello considera que la sentencia apelada incurrió en el vicio de suposición falsa de derecho, y así solicitó que sea declarado.

Finalmente pidió que se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto.

IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse con relación a la apelación interpuesta por la representación judicial de la República, contra la sentencia Núm. 2018-0172 del 11 de abril de 2018 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró con lugar la demanda de nulidad incoada por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Bulgari, S.P.A., contra la Resolución Núm. 067 de fecha 9 de febrero de 2017, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 572, de fecha 16 de febrero de 2017, con entrada en vigencia en fecha 17 de febrero de 2017, dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Dicha sentencia anuló parcialmente el acto administrativo impugnado, en lo que respecta a la declaratoria concerniente a la solicitud reseñada en el cuerpo de esa decisión, y ordenó al Registro de la Propiedad Industrial, pronunciarse sobre la registrabilidad de la solicitud de patente de diseño industrial identificada con el número 2006-000366, previa verificación de los elementos de fondo previstos en la legislación aplicable al caso. (Acuerdo de Integración Subregional Andino “*Acuerdo de Cartagena*” del 26 de mayo de 1969).

Lo indicado por la apelante se reduce a lo siguiente: que disiente de la sentencia recurrida, concretamente por haber considerado el fallo apelado que se vulneró el principio de irretroactividad con la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial. Estima que dicho texto legal ha mantenido su vigencia desde el año 1956 en que fue promulgado, y que por ende se encontraba vigente para la fecha en que se desarrollaron los hechos objeto de análisis, por lo que dicha normativa no intenta ni surtir efectos hacia el pasado, ni regular situaciones de hecho suscitadas con anterioridad a su entrada en vigencia.

Asimismo señaló que si bien es cierto que para el 23 de febrero de 2006, fecha en que fue introducida la solicitud de registro de patente, se encontraba como norma de aplicación preferente el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial (denunciado por la República Bolivariana de Venezuela el 22 de mayo de 2006), no es menos cierto que para el 9 de febrero de 2017, fecha en que se emitió el acto administrativo mediante el cual se negó el registro de la patente objeto del recurso de nulidad, ya el mencionado Régimen no formaba parte del ordenamiento jurídico venezolano, por lo que cuando la Administración realizó el examen de registrabilidad, decidió negarla por contravenir en su criterio la Ley de Propiedad Industrial, siendo ella la única ley vigente aplicable en la materia para el momento en que fue realizado tal examen.

Por último indicó que cuando la recurrida menciona el registro de marcas yerra, pues el caso concreto versa sobre un registro de patente, pone como margen para determinar el régimen legal aplicable la fecha en que se realizó la solicitud de registro, con lo cual abandona la jurisprudencia que ha establecido la Sala Político Administrativa en casos análogos, en las que ha determinado que se aplicarán las decisiones del Régimen Común Andino de Propiedad Industrial no solo cuando la solicitud haya sido producida en vigencia del indicado

Régimen, sino también cuando el acto administrativo recurrido haya sido emitido dentro de esa vigencia, es decir, que haya sido dictado antes del 12 de septiembre de 2008.

Entiende esta Máxima Instancia que lo denunciado por la apelante es el denominado vicio de suposición falsa, respecto al cual esta Sala Político Administrativa ha establecido lo siguiente:

“A juicio de esta Alzada lo que pretende denunciar la parte apelante es la suposición falsa, que es un vicio propio de la sentencia denunciante mediante el recurso extraordinario de casación previsto en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual conforme lo ha sostenido la doctrina de este Alto Tribunal, tiene que estar referido forzosamente a un hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el Juez en su sentencia a causa de un error de percepción, y cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo.

Asimismo, se ha dicho que para la procedencia del alegato de suposición falsa, es necesario demostrar que el error de percepción cometido por el juzgador resulta de tal entidad, que en caso de no haberse producido otro habría sido el dispositivo del fallo recurrido; por tanto, puede constatarse la existencia de la suposición falsa, pero si ésta resultare irrelevante para el cambio del dispositivo no sería procedente, por resultar francamente inútil.

De igual forma esta Sala ha advertido que el referido vicio no está previsto expresamente como uno de los supuestos del artículo 244 eiusdem; sin embargo, la suposición falsa se refiere al hecho de que el juez atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente.

Por lo tanto, si bien no está establecida en forma expresa como una causal de nulidad de acuerdo a las normas señaladas, debe entenderse que, cuando el juez se extiende más allá de lo probado en autos, es decir, atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, o dé por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente, estará sacando elementos de convicción y supliendo excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados; en consecuencia, no estará dictando una decisión expresa, positiva y precisa respecto del material probatorio y estará infringiendo las disposiciones de los artículos 12 y 243, ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil (vid. Sentencia N° 4577 de fecha 30 de junio de 2005)”. (Negrillas de esta decisión). (Sentencia Núm. 0929 del 26 de julio de 2012).

En el presente caso la Sala observa que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consideró que se había vulnerado el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y determinó que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) dejó de aplicar al caso de marras el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial, motivo por el cual concluyó que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho.

A fin de constatar si se ha incurrido o no en el referido vicio y resolver la apelación esta Máxima Instancia considera necesario verificar el régimen jurídico aplicable. En tal sentido observa que:

El Régimen Común de Propiedad Industrial para los países signatarios del Acuerdo de Cartagena de 26 de mayo 1969 (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela), “(...) era parte integrante del ordenamiento jurídico venezolano y de aplicación directa y preferente respecto de la legislación interna, como lo prescribe el artículo 153 de la Constitución de la República, por haberse adoptado en el marco de un acuerdo de

integración. El referido ordenamiento jurídico comunitario, dictado en sustitución de la Decisión 344, diseñó toda la normativa sobre patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen, competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, procedimientos para el registro, licencia, cancelación y nulidad de derechos, así como el régimen de protección cautelar en caso de infracción de los derechos de propiedad industrial, entre otras cuestiones, con la finalidad de ajustarse a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (...)". (Vid., sentencia Núm. 967 dictada por la Sala Constitucional el 4 de julio de 2012).

En el presente caso, el 23 de febrero de 2006 la sociedad mercantil Bulgari S.P.A., solicitó el registro de patente de diseño industrial denominado "*Contendedor de Perfume*", bajo la vigencia del Acuerdo de Integración Subregional Andino, también conocido como "*Acuerdo de Cartagena*".

El 22 de abril de 2006, la República Bolivariana de Venezuela, denunció ese Acuerdo.

El 12 de septiembre de 2008, el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, por órgano del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), publicó en un Diario de circulación nacional, el Aviso Oficial mediante el cual se les informó a los usuarios que, como consecuencia de la denuncia efectuada por la República del indicado "*Acuerdo de Cartagena*", se restituiría la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Y el 17 de ese mes y año, entró en vigencia el Boletín de la Propiedad Industrial Núm. 496, en el que fue publicado el referido aviso, el cual estableció que:

"(...) Se le recuerda a los usuarios, interesados y al público en general que en consecuencia de la denuncia del Acuerdo de Integración Subregional Andino 'Acuerdo de Cartagena' por parte de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 22 de abril de 2006, se restituirá la aplicación en su totalidad de la Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro país.

Por lo que, se les agradece tomar las previsiones relativas a la aplicación íntegra del mencionado cuerpo legal y cumplir a cabalidad con lo establecido en la misma, siendo las normas vigentes y aplicables las siguientes: Ley de Propiedad Industrial, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, Ley de Timbre Fiscal y Ley de Registro Público y del Notariado. (...)".

Asimismo, en decisión dictada el 5 de noviembre de 2008 publicada en el Boletín Núm. 497, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), estableció el criterio de ese Servicio en relación con situaciones concretas que pueden plantearse en la aplicación del régimen jurídico contemplado en la Ley de Propiedad Industrial de 1956 (http://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2015/06/boletines/Boletin_497.pdf), a cuyo respecto sostuvo que:

"(...) la vigencia de las Decisiones 344 y 486 de la Comisión Andina no implicó la derogatoria de la Ley de Propiedad Industrial la cual sólo vio suspendida su vigencia en virtud de la aplicación directa y preferente de las normas comunitarios (de hecho, la aplicación de dicha ley se hacía patente en lo referido a las notificaciones de los actos administrativos y a las facultades del Registrador de la Propiedad Industrial). La aplicación de dichas decisiones deriva de una obligación contraída por la República Bolivariana de Venezuela con el Acuerdo de Cartagena, lo anterior sirve para afirmar que,

además de que las decisiones de la **Comisión Andina** no son leyes y no forman parte de la legislación interna: tampoco derogaron las leyes nacionales. En este sentido, y como consecuencia de lo anterior, la Ley de Propiedad Industrial del 10 de diciembre de 1956 (Publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227), la cual ha estado vigente desde 1956, sale del estado de suspensión en que se encontraba en virtud de la aplicación de las normas comunitarias de Propiedad Industrial y recobra la aplicabilidad de todas sus disposiciones, siempre y cuando no contradigan la Constitución.

En virtud de las anteriores razones de hecho y de Derecho, este **SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** declara **SIN LUGAR** la solicitud de suspensión de los efectos jurídicos del Aviso Oficial publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial 496. Los efectos jurídicos de dicho acto administrativo no pueden ser suspendidos por este organismo. De producirse tal suspensión, este organismo estaría violando el Principio de Legalidad y contrariando los artículos 137 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que la Ley vigente es la Ley de la Propiedad Industrial y es la Ley a la cual debe sujetarse este Servicio Autónomo. Además, este organismo no puede suspender dicho Aviso Oficial y sus efectos jurídicos por el hecho de que un acto administrativo no puede desaplicar una Ley vigente en la República. Tampoco puede este Servicio Autónomo atentar contra la seguridad jurídica puesto que de suspender los efectos del Aviso Oficial, se estaría negando la aplicación de la principal Ley nacional que regula las marcas y las patentes de invenciones en Venezuela (la Ley de la Propiedad Industrial). Como se expuso, con la denuncia del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 del Régimen común de la Propiedad Industrial queda fuera del ordenamiento jurídico venezolano y por tanto, es inaplicable. Vale destacar que este Aviso Oficial solo cumple la función de informar a la colectividad que la Ley de la Propiedad Industrial es la Ley vigente en el territorio nacional, y que dicho aviso ni deroga una norma comunitaria ni tampoco determina la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial: ésta es aplicable por sí misma, y de cumplimiento por todos los ciudadanos de la República”. (Resaltado del texto).

Conforme al criterio del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), la norma comunitaria que se imponía a la ley nacional (Ley de Propiedad Industrial), no la derogaba, sino que suspendía su eficacia, siendo su aplicación restituida al desaparecer la legislación externa.

Por otra parte, se advierte que el mencionado Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” del 26 de mayo de 1969, en lo que respecta a los efectos jurídicos para el país miembro que lo denuncia, dispuso en su artículo 135 lo siguiente:

“Artículo 135.- El país miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia”.

De acuerdo a la norma citada, desde la fecha de la denuncia, la República Bolivariana de Venezuela no forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que en principio no es sujeto de los derechos y obligaciones que había adquirido con dicha comunidad, salvo el derecho de importar y exportar libre de todo gravamen y restricciones los productos originarios de los países miembros por espacio de cinco (5) años.

Ahora bien, en el presente caso en fecha **9 de febrero de 2017**, mediante el acto impugnado, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) negó la solicitud de patente de diseño industrial presentada por la

empresa Bulgari, S.P.A. con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 62 de la Ley de Propiedad Industrial.

Es de destacar que como ha sido expuesto, la solicitud fue formulada por la actora el **23 de febrero de 2006**, bajo la vigencia del “*Acuerdo de Cartagena*” (denunciado por la República el **22 de abril de 2006**) y el acto recurrido fue dictado el **9 de febrero de 2017**, estando en plena vigencia la Ley de Propiedad Industrial del 10 de diciembre de 1956, publicada en la Gaceta Oficial Núm. 25.227.

Estima la Sala que la Administración debió examinar la solicitud de patente de diseño industrial consignada por la actora a la luz del llamado Acuerdo de Cartagena, en razón de ser este el instrumento normativo que regía la materia debatida para el momento en que se presentó aquella y que al no hacerlo incurrió en un falso supuesto de derecho.

De manera que, se insiste, la norma aplicable era la vigente para el momento en que se introdujo la solicitud, es decir, la que estaba en vigor para el día **23 de febrero de 2006**, que no es otra más que el Régimen Común Andino de Propiedad Industrial o Acuerdo de Cartagena, que era de aplicación preferente en materia de propiedad industrial en la República Bolivariana de Venezuela entre los años 2000 y 2008.

En atención a lo expuesto, se colige tal como lo estableció la recurrida, que la Resolución impugnada está viciada de falso supuesto de derecho al haber negado la solicitud de patente de diseño industrial presentada por la empresa accionante el 23 de febrero de 2006, con base en la Ley de Propiedad Industrial.

Lo indicado determina que no incurrió el *a quo* en el vicio de suposición falsa denunciado.

De conformidad con las consideraciones anteriores, esta Máxima Instancia coincide con el *a quo* en cuanto a la existencia del mencionado falso supuesto, pero a diferencia de aquel estima la Sala que en el presente caso, más que de una aplicación retroactiva de la ley, se trata solamente de un falso supuesto de derecho, dado que el asunto que se examina no versa sobre la aplicación de una norma nueva a situaciones de hecho verificadas con anterioridad (sino de una norma “*suspendida*” mientras la República fue parte del citado Acuerdo de Cartagena, según el criterio del Servicio Autónomo rector de la materia).

En atención a las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR la apelación incoada por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia Núm. 2018-0172 de fecha 11 de abril de 2018 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Y confirma en los términos expuestos el fallo apelado. Así se establece.

V DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia Núm. 2018-0172 de fecha 11 de abril de 2018 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

2.- CONFIRMA en los términos expuestos el fallo apelado.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Devuélvase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.

La Presidenta,
**MARÍA CAROLINA
AMELIACH VILLARROEL**

El Vicepresidente,
**MARCO ANTONIO
MEDINA SALAS**

La Magistrada,
**BÁRBARA GABRIELA
CÉSAR SIERO**

El Magistrado,
**INOCENCIO
FIGUEROA
ARIZALETA**

La Magistrada - Ponente
**EULALIA COROMOTO
GUERRERO RIVERO**

La Secretaria,
GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

En fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 00307.

La Secretaria,
GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD