

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 031

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 15 de enero de 2007

**Proceso de
Inconstitucionalidad**

Acción de Inconstitucionalidad presentada por la firma forense Icaza, González-Ruiz y Alemán, en representación de **Premier Electric (Japan) Corp., y Premier Mundo, S.A.**, en contra de la parte resolutive de la Sentencia 14 del 5 de abril de 2006, dictada por el **Juzgado Octavo de Circuito, ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá.**

Concepto

**Honorable Magistrada Presidenta del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia.**

Acudo ante usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 2563 del Código Judicial, con el propósito de emitir el concepto de la Procuraduría de la Administración respecto a la acción de inconstitucionalidad descrita en el margen superior.

I. Acto acusado de inconstitucional.

La apoderada judicial de las sociedades demandantes solicita que se declare inconstitucional la parte resolutive de la Sentencia 14 del 5 de abril de 2006, dictada por el Juzgado Octavo de Circuito, ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, cuyo texto es el siguiente:

“ACCEDE PARCIALMENTE a la pretensión que Premier Image Technology Corporation planteó en su demanda de nulidad y cancelación y, en consecuencia, DECLARA LA NULIDAD Y

ORDENA LA CANCELACIÓN del certificado de Registro N°51863 de 26 de mayo de 1995 de la marca PREMIER de titularidad de PREMIER MUNDO, S.A., pero únicamente en relación con los siguientes productos de la clase 9: Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos y aparatos para registro de imágenes".

II. Disposiciones constitucionales que se aducen infringidas y los correspondientes conceptos de las supuestas infracciones.

A. Las demandantes aducen infringido de manera directa, por comisión, el artículo 32 de la Constitución Política de la República que dispone que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

B. También aducen infringido de manera directa, por comisión, el artículo 46 del texto constitucional, que establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada.

C. Igualmente consideran violado de manera directa, por comisión, el artículo 47 de la misma excerta constitucional, que garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales.

D. Finalmente las accionantes consideran infringido de manera directa, por comisión, el artículo 53 constitucional que dispone que todo autor, artista o inventor goza de la

propiedad privada exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley.

Los conceptos de violación de estas normas han sido sustentados por la apoderada judicial de las actoras sobre la base de los criterios visibles en las fojas 7 a 10 del expediente judicial.

III. Concepto de la Procuraduría de la Administración.

En relación con la supuesta violación del artículo 32 de la Constitución Política de la República, esta Procuraduría observa que la apoderada judicial de las sociedades demandantes considera que la parte resolutive de la sentencia acusada de inconstitucional desconoció la garantía del debido proceso legal, ya que la Juez de la causa no resolvió las excepciones que interpuso dentro del proceso de Nulidad y Cancelación del Registro de la Marca "PREMIER", antes de dictar el fallo final; sin embargo, consideramos que las accionantes no han demostrado en qué sentido se han violado las tres principales garantías consagradas en esta norma constitucional, que son: a) el derecho a que el proceso se desarrolle conforme a los trámites legales; b) que dicho juzgamiento se ventile ante la autoridad competente o Juez natural; y c) la prohibición de que ese juzgamiento se produzca más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

Al analizar el caso que nos ocupa es posible determinar que el proceso de Nulidad y Cancelación del registro de la marca "Premier", en la clase 9 internacional, propuesto por Premier Image Technology Corp., contra Premier Mundo, S.A., y

Premier Electric (Japan) Corp., ésta última como tercero coadyuvante de la demandada, fue conocido en primera instancia por un tribunal competente de acuerdo con nuestra legislación y decidido mediante sentencia proferida por este tribunal el 5 de abril de 2006; y que ésta decisión fue apelada por la apoderada judicial de las actoras ante el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, quién dictó la Sentencia de 26 de septiembre de 2006. (Cfr. fojas 41 a 64 del expediente judicial).

Igualmente se evidencia que durante el juzgamiento en primera instancia, cada una de las partes involucradas en el proceso tuvo la oportunidad de utilizar todos los medios de prueba reconocidos por la ley a favor de sus posiciones; mismas que fueron valoradas por la Juez de la causa aplicando el principio de la sana crítica, establecido en el artículo 781 del Código Judicial, de tal manera que, a juicio de este Despacho, dicho proceso de Nulidad y Cancelación del Registro de Marca fue conocido por los tribunales competentes, conforme a los trámites legales y asegurando la bilateralidad en cada una de sus etapas.

Al pronunciarse sobre esta materia en un caso similar al que nos ocupa el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 9 de agosto de 2001, se expresó en los siguientes términos:

“En primer lugar, se observa que el Proceso de Oposición al registro de la marca de fábrica ‘SUAVISAN y Diseño’, solicitud No. 64215, Clase 3, propuesto por COLGATE-PALMOLIVE COMPANY contra INDUSTRIAS SANSAE, S.A., fue conocido en primera y segunda instancia, por

autoridad competente, conforme al procedimiento de ley. El Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Distrito Judicial resolvió el fondo de la controversia mediante Sentencia de 9 de septiembre de 1999, la cual fue apelada por el apoderado judicial de la parte demandante. Surtida la alzada, el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, profirió la Sentencia de 27 de julio de 2000. Durante ese trámite, tanto la sociedad demandante como la demandada tuvieron a su disposición los medios que la ley les reconoce para la defensa de sus intereses, para la presentación de pruebas y contrapruebas lícitas, así como para ejercer los recursos impugnativos procedentes, según la ley. Por estas razones, se debe descartar la conculcación del debido proceso legal..."

Por lo anterior, consideramos que la trasgresión constitucional denunciada por las actoras no se ha producido.

Con respecto a la alegada violación del artículo 46 de la Constitución Política de la República, este Despacho observa que en ningún lugar de la parte resolutive de la decisión judicial cuya declaratoria de inconstitucionalidad se demanda, se expresa que el fondo de la controversia se decidió con fundamento en la Ley 23 de 15 de julio de 1997 o la Ley 62 de 18 de octubre de 2003, conforme lo asevera el apoderado judicial de las demandantes; toda vez que dichas normas, e incluso otras, sólo fueron mencionadas por la Juez de la causa con el objeto de explicar las razones jurídicas que sustentaban la legitimidad de la sociedad Premier Image Technology Corporation para reclamar protección jurídica de su propiedad intelectual ante un Tribunal de la República de Panamá. (Cfr. fojas 33 a 34 del expediente judicial).

Esta Procuraduría también observa que el tribunal de la causa al declarar la nulidad parcial del Certificado de Registro 51863 de 26 de mayo de 1995, lo hizo apoyado en la tesis de que si bien la sociedad Premier Image Technology Corporation no pertenece a un país suscriptor del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdos sobre los ADPIC) (1994), por lo que, según se alega, no le eran aplicables los efectos de dicho acuerdo internacional, no deja de ser menos cierto que la marca protegida se encontraba registrada en los Estados Unidos de América desde el año 1983, de tal suerte que la misma sí estaba amparada por las normas de tal acuerdo internacional, del cual la república de Panamá es suscriptor.

El artículo 4 de la Constitución Política de la República establece el principio de que nuestro país acata las normas de Derecho Internacional, de las que evidentemente forma parte el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. El numeral 1 del artículo 16 de este Acuerdo dispone que los derechos de que goza el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada para impedir que un tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos registrados, deberán entenderse sin perjuicio de otros derechos existentes con anterioridad y sin afectar la posibilidad de los países miembros del acuerdo de reconocer tales derechos basados en el uso, como efectivamente ocurrió dentro del proceso seguido

por la sociedad Premier Image Technology Corporation en contra de las accionantes.

Esta Procuraduría discrepa del criterio de las recurrentes en cuanto a la aplicación, con carácter retroactivo, de la Ley 23 de 15 de julio de 1997 y la Ley 62 de 18 de octubre de 2003, puesto que la decisión acusada de inconstitucional no se sustenta en ninguna de las mismas. No obstante, también estimamos procedente reiterar que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, al que antes nos hemos referido, sí resulta procedente la aplicación retroactiva de la ley en materia de registros de marca de fábrica o de comercio, razón por la que opinamos que este cargo de inconstitucionalidad debe ser desestimado.

En adición a lo antes expuesto también resulta oportuno anotar, que tanto la República Popular de China, como los Estados Unidos de América y la República de Panamá son miembros del Acuerdo de Marrakesh, que al referirse en su artículo 2 a los convenios sobre propiedad intelectual, dispone de manera expresa que ninguna disposición de las partes I a IV de dicho acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, ni la Convención de Roma.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Despacho estima que la Sentencia acusada de inconstitucional tampoco infringe los artículos 47 y 53 de la Constitución

Política de Panamá, que garantizan en forma respectiva a la propiedad privada adquirida de acuerdo a la Ley y el derecho de todo autor, artista o inventor para gozar de forma exclusiva de su invención, durante el tiempo y en la forma que disponga la Ley.

Conforme hemos indicado previamente, la titularidad de una marca de fábrica o de comercio si bien le concede a su propietario la exclusividad para impedir que otros, no autorizados por él, la utilicen en el curso de operaciones comerciales para amparar bienes o servicios que sean idénticos o similares a los registrados, lo cierto es que tal derecho, según lo prevé la normativa internacional sobre la materia, debe ser entendido sin perjuicio de la existencia de derechos reconocidos previamente y sin perjuicio de la posibilidad de que los países reconozcan tales derechos basados en su uso más antiguo, por lo que la prelación que alegan las accionantes para el uso de la marca "Premier" para amparar productos de la clase 9, no eliminaba la posibilidad de que debido a la existencia de un derecho anteriormente registrado en otro país, el mismo fuera reconocido por un tribunal panameño.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Procuraduría de la Administración considera que la parte resolutive de la Sentencia 14 de 5 de abril de 2006, no viola los artículos 32, 46, 47 y 53 como ningún otro de la Constitución Política de la República, por lo que respetuosamente solicita a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en

Pleno, se sirvan declarar que la citada sentencia NO ES
INCONSTITUCIONAL.

De la Honorable Magistrada Presidenta,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General

OC/11/mcs