

31 de marzo de 2004

<b>Advertencia de Inconstitucionalidad</b>	Interpuesta por la firma Soffer, Altafulla & Asociados, en representación de <b>Hello Kitty, Inc.</b> contra el <b>artículo 192 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996.</b>
<b>Concepto</b>	

**Señor Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pleno.-**

En virtud del traslado que nos ha conferido ese agosto Tribunal de Justicia, de la acción de inconstitucionalidad enunciada en el margen superior del presente escrito, mediante Resolución fechada 16 de marzo de 2004, visible a foja 24 del expediente judicial, procedemos a emitir formal concepto conforme lo exige el artículo 5, numeral 1, de la Ley 38 de 2000, de la siguiente manera:

**I. Fundamento de la advertencia de inconstitucionalidad.**

**Primero:** Dentro del proceso de nulidad y cancelación del registro de la marca "Hello Kitty", clase N°25, registro N°28687, propuesto por la empresa Sanrio Company, Ltd., la sociedad Hello Kitty Inc., presentó formal incidente de previo y especial pronunciamiento con la finalidad que sean declaradas probadas las excepciones de demanda extemporánea y/o caducidad de la pretensión, fundamentado en el hecho de que, de conformidad con el artículo 140 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, la acción para demandar el registro de una marca, de conformidad con el artículo 139, prescribe en el término de 10 años contados a partir de la fecha de

registro, salvo que éste se hubiere solicitado de mala fe, en cuyo caso, la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo.

**Segundo:** Acogido el incidente de previo y especial pronunciamiento, por el Juzgado Octavo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, se le corrió traslado a la sociedad Sanrio Company, Ltd.

Como consecuencia de lo anterior, el Licenciado Rolando Candanedo Navarro, apoderado judicial de dicha sociedad, presentó escrito de oposición al incidente presentado por la apoderada judicial de la sociedad Hello Kitty, Inc.; sustentando primordialmente que, de conformidad con la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, reguladora de la propiedad industrial, los únicos incidentes admisibles en los procesos relativos a controversia relacionada con dicha propiedad, son los de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión, razón por la cual se solicitó el rechazo de la incidencia propuesta por la sociedad Hello Kitty, Inc.

**II. Disposición Legal que se advierte como inconstitucional.**

La apoderada judicial de la sociedad Hello Kitty, Inc. considera que el artículo 192 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, infringe lo dispuesto en el artículo 32 de nuestra Constitución Política, que regula el principio del debido proceso; Éste, expresa lo siguiente:

**"Artículo 192:** Los únicos incidentes admisibles en este tipo de proceso, serán los que se promuevan por vía de excepción de demanda extemporánea, cosa

juzgada y caducidad de la pretensión.  
Estos incidentes se tramitarán como  
previo y especial pronunciamiento.”

La accionante, sustentó como concepto de la violación que esta disposición legal condiciona la admisibilidad de los incidentes propuestos dentro de los procesos que versen sobre el tema de la propiedad intelectual, a los que se presenten por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión.

Por otra parte, indicó que dicha limitación y la mala redacción de la norma, hace que las violaciones a los derechos que las formalidades procesales garantizan, cuyas pretermisiones constituyen nulidades comunes a todo proceso, o que cuestiones de mérito, como lo son la transacción, la ausencia de traslado de la demanda, la nulidad de una notificación, la prescripción de la acción o el desistimiento de la pretensión, entre otras, no puedan sustanciarse por vía de incidentes para que no tenga que adelantarse estérilmente en el proceso en el cual se presentan dichas circunstancias.

Siguió manifestando que, de todos es sabido que las excepciones no son vías para resolver controversias o cuestiones accidentales que la ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisiones especiales, sino mecanismos para enervar las pretensiones, y que el medio idóneo para hacer valer esas cuestiones accidentales lo es la vía del incidente.

Hay una clara mala redacción técnica de la norma que impide a las partes del proceso ejercer su derecho constitucional de defensa oportunas frente a hechos que hacen estéril el proceso.

Para concluir, la accionante señaló en su escrito que, el artículo 192 de la Ley N°35, establece un obstáculo al ejercicio del derecho de defensa, al contradictorio, y a la posibilidad de impugnación, elementos integrantes de la noción del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Carta Fundamental y que, a la vez, constituyen garantías de las cuales deben gozar las partes en los procesos legalmente constituidos.

El artículo 32 de la Constitución Política Nacional, dispone lo siguiente:

**"Artículo 32:** Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

**Concepto de la Procuraduría de la Administración.**

De la lectura del caso in exámine, se observa que la apoderada judicial de la empresa Hello Kitty, Inc., yerra en sus apreciaciones; toda vez que, si bien, el artículo 192 de la Ley 35 de 1996 expresa claramente que los únicos incidentes que pueden ser presentados vía excepción son por demanda extemporánea, caducidad de la pretensión y cosa juzgada, no podemos obviar lo dispuesto en los artículos 197 y 199 de ese mismo texto legal, los cuales expresan lo siguiente:

**"Artículo 197:** Los procesos relativos a las materias de que trata el presente título, serán de competencia privativa de los juzgados y tribunales, de conformidad con los artículos 141 y 143 de la Ley 29 de 1996 y con las reglas de competencia señaladas en dichas disposiciones."

- o - o -

**"Artículo 199:** En lo relativo a cualquier punto no previsto en el procedimiento establecido en la presente Ley, se aplicará lo dispuesto

en el Código Judicial sobre el proceso  
sumario.” (la subraya es nuestra)

Las normas supra transcritas evidencian palmariamente, el carácter especialísimo de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996; de suerte que, la parte que se considere agraviada debe ceñirse estrictamente a las normas de procedimiento (jurisdiccional) establecidas en su Título VIII.

Por consiguiente, este Despacho es del criterio que, lo estatuido en el artículo 192 no es una limitante para accionar otro tipo de incidentes, por la vía excepcional; puesto que, el mencionado procedimiento consagrado en la Ley N°35 de 1996, contempla lo relativo a la presentación de la demanda y el traslado de la misma a la parte demandada, lo cual hace que se abra una vertiente para aplicar lo dispuesto en el artículo 688 del Código Judicial, el cual a la letra expresa:

**“Artículo 688.** (677) El demandado puede, al contestar la demanda, en sus alegaciones o mediante los recursos ordinarios, aducir o valerse de excepciones. Constituyen excepciones los hechos que impiden o extinguen total o parcialmente la pretensión o la modifican.”

En cuanto a la presentación de incidencias, dentro de los procesos de oposición de las solicitudes de registro de marcas, nombre comercial, de modelo o dibujo industrial o de expresión o señal de propaganda, o aquellos que versen sobre la nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, o por el uso indebido de los derechos de propiedad industrial, el artículo 192 de la Ley 35 de 1996 es prístino cuando señala que las únicas incidencias admisibles, serán las que se promuevan por demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión.

Es dable indicar que, de la lectura del Título VIII denominado "De las normas de procedimiento", contenido en la ya citada Ley N°35 de 1996, conlleva a aseverar que el legislador pretendía con su expedición lograr que los procesos instaurados ante estos tribunales de comercio, actualmente los Juzgados de Circuito y los Tribunales Superiores de Justicia, fueran por su naturaleza de carácter expedito o abreviado.

A fin de tener una visión más amplia sobre el tema en discusión, es necesario recordar lo dispuesto en el artículo 697 del Código Judicial, el cual dice así: "son incidencias las controversias o cuestiones accidentales que la Ley dispone que se debatan en el curso de los procesos y que requieren decisión especial". (la subraya es nuestra)

De la lectura de los artículos 193 y 194 de la Ley 35 de 1996, se deduce claramente el derecho que tiene los afectados con el fallo expedido por la autoridad de primera instancia, de concurrir ante su superior en grado de apelación. Éstos, dicen así:

**"Artículo 193:** Concedida la apelación, se fijará un término de diez días; los primeros cinco días, para que el recurrente sustente la apelación, y los cinco últimos, para que la contraparte se oponga."

- o - o -

**"Artículo 194:** En la segunda instancia sólo se podrán proponer las pruebas que, aducidas en primera instancia, no hayan sido practicadas, si quien las adujo presenta escrito al juez, a más tardar a la hora señalada para dicho fin, expresando la imposibilidad de haberlas presentado y los motivos que mediaron en ello, o las que se hayan dejado de practicar por el tribunal sin culpa del proponente.

Quando haya que practicar pruebas, se fijará un período improrrogable de

diez días para ello, al término del cual el juez tendrá diez días para fallar." (la subraya es nuestra)

Lo anterior, nos demuestra que el afectado contra la decisión de primera instancia, puede recurrir, plasmando en el escrito donde sustenta la alzada, cualquier situación que haya sido desconocida por el inferior; tal como lo preceptúa el artículo 1131 del Código Judicial, el cual es del siguiente tenor literal:

**"Artículo 1131.** (1116) El Recurso de Apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el Juez de primera instancia y la revoque o reforme:

Son apelables, además de las sentencias, las siguientes resoluciones dictadas en primera instancia:

1. El auto que niegue o decrete medidas cautelares;
2. El auto que ordene la transformación del proceso, con arreglo al artículo 1616;
3. El auto que rechace la demanda, que resuelva sobre la representación de las partes y la intervención de sus sucesores o de terceros;
4. El auto que niegue la apertura del proceso a pruebas;
5. El auto que resuelva sobre nulidades procesales o que imposibilite la tramitación de la instancia o del proceso o que entrañe la extinción de la instancia, del proceso o de la pretensión;
6. El auto que decida un incidente;
7. El auto que resuelva sobre la liquidación de condena en abstracto;
8. Cualquier auto que, por su naturaleza, cuando fuere expedido por el resto de la Sala del Tribunal Superior, sea susceptible del Recurso de Casación; y
9. Las demás expresamente establecidas en la Ley."

En cuanto a la presunta violación del artículo 32 de nuestra Carta Política Constitucional, el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia a través de innumerable

jurisprudencia ha sostenido que el principio del debido proceso, contenido en la norma constitucional citada, involucra tres aspectos: 1) El derecho a ser juzgado por autoridad competente previsto en la Ley; 2) el derecho a que el proceso se lleve de conformidad a los trámites previamente establecido por la Ley; y, 3) el derecho al juicio singular, en otras palabras, a ser juzgado por una sola vez.

A nuestro juicio, el artículo 192 de la Ley 35 de 1996 no ha infringido ninguno de los presupuestos procesales, contenidos en el artículo 32 de la Constitución Política Nacional; toda vez que, el hecho que esta disposición legal exprese en forma precisa cuales son los incidentes que pueden interponer las personas afectadas, no es razón para considerar que esto infringe su derecho a la tutela judicial efectiva, dado que su texto complementario (Código Judicial) contiene normas que les permiten impugnar aspectos que no fueron ventilados, en primera instancia.

Sobre el tema de la tutela judicial efectiva el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia fechada 20 de enero de 1999, expresó lo que a continuación se escribe:

“Desde la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (la que, con arreglo a la doctrina de este Pleno forma parte de la garantía constitucional del debido proceso), la doctrina española le ha dedicado una importancia decisiva, como derecho fundamental. ‘El derecho a la tutela judicial efectiva puede ser definido como el derecho fundamental que asiste a toda persona para obtener, como resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos. Se caracteriza por cumplir una función de defensa, en base a la heterocomposición del conflicto a través del poder del Estado, y por su marcado carácter

procesal, ya que surge con la incoacción, desarrollo y ulterior resolución de un proceso' manifiesta Joaquín Silguero Estagnan (vide autor citado, en "La Tutela Jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos", Editorial Dykinson, Madrid, 1995, págs. 85-86) (Las cursivas son del autor citado).

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación, no de libertad y, por lo tanto, de configuración legal, por lo que sólo puede ser ejercido por los cauces y en las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento que las regula, sin que, en ningún caso se pueda desconocer su contenido esencial, indicado en el párrafo que sigue (véase Joan Picó i Junoi, "Las garantías constitucionales del proceso", Editorial José M<sup>a</sup> Bosch, Barcelona, pág. 42).

La doctrina y la jurisprudencia constitucional española han dedicado extensas consideraciones a la tutela judicial efectiva, destacando que, al menos, está integrada por cuatro derechos, a saber: el derecho de acceso a los tribunales o derecho de acción, el derecho a obtener una sentencia congruente fundada en derecho, es decir, con arreglo a las fuentes de derecho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales y el derecho al recurso legalmente previsto...

El contenido esencial del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos a obtener la tutela jurisdiccional, de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, utilizar los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga

los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión."

Por otra parte, el Dr. Arturo Hoyos en su monografía denominada "El Debido Proceso", manifestó en torno a este tema lo siguiente:

"De esta forma nosotros entendemos que la garantía constitucional del debido proceso es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá - Colombia. 1996, pág. 54)

Para concluir, debemos manifestar que para que ocurra la infracción constitucional del derecho a defensa, es imperante que la persona se encuentre plenamente impedida para ejercer este derecho; situación que no se produce en el caso bajo estudio, tal como lo hemos dejado plasmado en párrafos anteriores.

Por las anteriores consideraciones, solicitamos a ese Augusto Tribunal de Justicia declare constitucional el artículo 192 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, por no infringir el artículo 32 de la Constitución Política Nacional

y ninguna otra disposición contenida en ese texto constitucional.

**Derecho:** Negamos el invocado, por la accionante.

**Señor Magistrado Presidente,**

**Dr. José Juan Ceballos  
Procurador de la Administración  
(Suplente)**

JJC/11/mcs

Licdo. Víctor L. Benavides P.  
Secretario General