

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 187

Panamá, 23 de febrero de 2011

**Proceso contencioso
administrativo de
plena jurisdicción**

**Alegato de
Conclusión**

La firma forense Benedetti & Benedetti, en representación de **RICLAN, S.A.**, solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 11241 de 16 de junio de 2009, expedido por la **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Honorable Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la ley 135 de 1943, modificado por el artículo 39 de la ley 33 de 1946, para presentar el alegato de conclusión de la Procuraduría de la Administración dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción descrito en el margen superior, que iniciamos reiterando lo ya dicho en nuestra Vista 1331 de 30 de noviembre de 2010, en el sentido de que no le asiste derecho alguno a la parte actora, constituida por la sociedad RICLAN, S.A., en cuanto a su pretensión de que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 11241 de 16 de junio de 2009, por medio del cual la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias dispuso negar la solicitud de registro de la marca de productos denominada MY

TOFFES Y DISEÑO, con número de solicitud 180680-01, propiedad de la recurrente para amparar productos en la clase 30. (Cfr. fojas 116 a 121 del expediente judicial).

Tal como lo expresamos en la vista en mención, la actuación de la entidad demandada estuvo debidamente fundamentada en el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, que contempla expresamente como una de las causales para la prohibición de registro de una marca o elementos de éstas, el hecho que sean idénticas, semejantes o parecidas a otra marca usada, conocida y registrada, circunstancia que claramente se advierte en el caso que nos ocupa, puesto que al realizarse el examen de la mencionada solicitud de registro presentada por la actora para el registro de la marca denominada MY TOFFES Y DISEÑO, se logró constatar la existencia de un registro anterior, correspondiente a la marca denominada BUTTER TOFFEEES Y DISEÑO, con certificado de registro 81145-01 de fecha 3 de junio de 1996, de propiedad de la sociedad ARCOR S.A.I.C. (Cfr. fojas 116 a 121 del expediente judicial).

Conforme consta en autos las pruebas incorporadas al expediente judicial sirven para establecer que la demandante pretende amparar productos contenidos en la clase 30, como la "confitería", que ya se encuentran debidamente protegidos por un registro autorizado de manera previa, lo que podría inducir a error o confusión en el público consumidor por el hecho de que ambas marcas guardan una semejanza fonética-visual, puesto que los caracteres que las integran son similares en cuanto a su escritura y están destinadas a

amparar los mismos productos.(Cfr. fojas 1 a 76 del expediente judicial).

Para acreditar su pretensión, la parte actora adujo durante la etapa correspondiente, pruebas documentales destinadas a determinar que las marcas confrontadas son mixtas, compuestas por elementos denominativos y gráficos notablemente diferentes, que impiden que exista confusión entre ambas marcas, las cuales fueron admitidas por ese Tribunal mediante el auto 048 de 25 de enero de 2011. (Cfr. fojas 130 a 171).

Al analizar el contenido de estas pruebas, queda en evidencia que no logran desacreditar lo actuado por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias al negar la solicitud de un nuevo registro presentado por la demandante, puesto que lo que sí ha quedado probado en este proceso es el hecho de que existen semejanzas entre la denominación y el producto que pretende amparar la recurrente con los que corresponden a la marca que ya se encuentra inscrita por ARCOR S.A.I.C., razón por la que es posible concluir que los argumentos expuestos por la parte actora con el objeto que se declare la ilegalidad del acto administrativo demandado, resultan carentes de sustento jurídico.

En el marco de los hechos cuya relación hemos expuesto en los párrafos precedentes, esta Procuraduría es de opinión que el resuelto 11241 de 16 de junio de 2009, emitido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, se dictó conforme a

derecho, por lo que reiteramos a ese Tribunal nuestra solicitud para que se declare que ese acto administrativo y sus actos confirmatorios NO SON ILEGALES.

Del Señor Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General

Expediente 161-10