

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 266

Panamá, 12 de marzo de 2010

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción**

**Contestación
de la demanda**

**Excepción de ilegitimidad
absoluta de la personería
de la demandante.**

La firma forense Fábrega, Molino & Mulino, en representación de **HONDA MOTOR CO., LTD.**, solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 6201 de 29 de marzo de 2007, emitido por la **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, sus actos confirmatorios, y se hagan otras declaraciones.

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

Acudo ante ese Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 5 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, con la finalidad de contestar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción descrita en el margen superior.

I. Los hechos en que se fundamenta la demanda, se contestan de la siguiente manera.

Primero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

Segundo: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 1 a 3 del expediente judicial.)

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 4 y 5 del expediente judicial).

Quinto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. foja 4 a 6 del expediente judicial).

Sexto: No consta; por tanto, se niega.

Séptimo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Octavo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Noveno: No es un hecho; por tanto, se niega.

II. Disposición que se aduce violada y el concepto en que lo ha sido.

El numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial, cuyo concepto de violación se encuentra sustentado en las fojas 30 y 31 del expediente judicial.

III. Descargos legales de la Procuraduría de la Administración, en representación de los intereses de la institución demandada.

De acuerdo a las constancias procesales, el acto acusado es el resuelto 6201 de 29 de marzo de 2007, emitido por la Dirección General de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, a través del cual se resolvió, entre otras cosas, negar la solicitud de registro de la marca de productos denominada CITY, propiedad de la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD, para amparar productos en la clase 12. (Cfr. fojas 1 y 2 del expediente judicial).

Al ser notificada de esta decisión, la afectada recurrió contra ella por vía de reconsideración y de apelación; impugnaciones que fueron decididas, respectivamente, por la autoridad de la misma instancia mediante el resuelto 10235 de 20 de junio de 2007, y por el viceministro de Industrias y Comercio, a través de la resolución 109 de 29 de julio de 2008, por cuyos conductos se confirmó en todas sus partes la decisión originaria. (Cfr. fojas 4 y 5, y 7 a 9 del expediente judicial).

En consecuencia, Honda Motor Co., Ltd, a través de su apoderada judicial, la firma forense Fábrega, Molino & Mulino, presentó la demanda que ocupa nuestra atención, mediante la cual solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto demandado y sus actos confirmatorios. (Cfr. fojas 25 a 33 del expediente judicial).

Conforme puede advertirse de las piezas procesales, el acto impugnado fue dictado con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, toda vez que al realizar el examen de la solicitud presentada por la demandante, la entidad demandada logró constatar la existencia del registro de la marca denominada CITYBUG y DISEÑO, amparada bajo el certificado de registro 110583, de fecha 10 de octubre de 2000; observándose entre ambas semejanzas en cuanto a la denominación y productos que amparan, las cuales podrían inducir al error o confusión en el mercado por no existir elementos diferenciales entre ellas. (Cfr. fojas 1 del expediente judicial).

De acuerdo con el criterio de la recurrente, el acto administrativo impugnado infringe, por indebida aplicación, el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 1996, al entender que sólo el hecho de compartir un único elemento en común en cuanto a la denominación de la marca, puede crear una confusión entre el público consumidor.

Al respecto, este Despacho observa que la marca solicitada por la demandante, denominada CITY, ampara dentro de la clase 12, los mismos productos que el certificado de registro 110583, de propiedad de la sociedad J. D. COMPONENTS CO., LTD, organizada según las leyes de Taiwán, República de China, denominada CITYBUG y DISEÑO.

A continuación los productos señalados en el aludido registro comprenden los siguientes:

“VEHÍCULOS EN ESTA CLASE; ESCUTER CON MOTOR Y SIN MOTOR PARA TRANSPORTE PERSONAL; BICICLETA CON MOTOR Y SIN MOTOR PARA TRANSPORTE PERSONAL Y ACCESORIOS PARA LOS PRODUCTOS ANTES MENCIONADOS”.

De lo antes señalado, este Despacho puede advertir, al igual que lo hizo la institución demandada, la existencia de presupuestos que pueden provocar la confusión del público consumidor, al ser semejantes, lo que, conforme a la propia norma que se aduce infringida, hace imposible registrar su marca; razón por la cual los argumentos de la parte actora con relación a la referida infracción devienen sin sustento.

Esta Procuraduría considera oportuno aclarar que el término “semejante” es definido en el Diccionario de la Lengua Española en los siguiente términos: **“Que semeja o se**

parece a alguien o algo", por lo que mal podría alegar la parte actora que al emitir el acto administrativo que hoy demanda, la entidad demandada incurrió en la infracción del numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 1996, toda vez que la fuerza distintiva de ambas marcas es la palabra **CITY**, la cual constituye el elemento denominativo y también el elemento figurativo, que es el aspecto global de la marca; de tal suerte que existe una evidente semejanza con la denominación y los productos que ampara **CITYBUG y DISEÑO**.

Asimismo, este Despacho desea resaltar el hecho que la entidad demandada ha fundamentado la emisión del acto administrativo objeto del presente proceso, en la prelación del derecho a obtener el registro de una marca, principio contenido en el artículo 97 de la excerpta legal en mención, ya que este derecho le es concedido a la persona que estuviere usando una marca en el comercio desde la fecha más antigua; circunstancia ésta que no ha podido ser acreditada por la parte actora, sobre todo por el hecho que el registro de marca 110583, perteneciente a J. D. COMPONENTS CO., LTD., es de fecha 10 de octubre de 2000, mientras que la solicitud presentada por la parte actora es de 14 de diciembre de 2006, fecha posterior a la del registro en mención.

Por todo lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que **NO ES ILEGAL** el resuelto 6201 de 29 de marzo de 2007, emitido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, así como tampoco sus actos

confirmatorios y, en consecuencia, se denieguen las pretensiones de la demandante.

Excepción de ilegitimidad absoluta de la personería de la demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Judicial, este Despacho presenta excepción de ilegitimidad absoluta de la personería de la demandante, por las razones que exponemos en los siguientes párrafos:

De foja 19 a 24 y reverso del expediente judicial, consta copia simple, con un sello redondo que dice Notario Primero del Circuito de Panamá, de un poder de abogado escrito en español y en el idioma inglés, supuestamente firmado por Mikio Yoshimi; un certificado notarial con todos los espacios en blanco; una certificación notarial escrita en el idioma inglés, supuestamente expedida en Tokio, Japón; y, un sello de apostilla escrita en el idioma inglés, expedida en Tokio, Japón; así como la traducción al español de todo lo anterior.

No obstante, dicha documentación no cumple con las formalidades establecidas en el artículo 833 del Código Judicial que señala que *los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias de conformidad con lo dispuesto en este Código.*

A juicio de esta Procuraduría, la firma forense Fábrega, Molino & Mulino, no ha demostrado la existencia jurídica de su representada ni su legitimidad para actuar en calidad de apoderada judicial para comparecer en el presente proceso

contencioso administrativo de plena jurisdicción a nombre de HONDA MOTORS CO., LTD., tal como lo expresa en su demanda; incumpliendo, así con lo indicado en el artículo 658 del Código Judicial y el artículo 47 de la ley 135 de 1943, respectivamente, cuyos textos son del tenor siguiente:

Artículo 658 del Código Judicial.

"Las sociedades extranjeras que, según la ley, no requieren licencia para operar en el territorio panameño, no necesitan estar inscritas en el Registro Público para comparecer al proceso. No obstante deberán acreditar su existencia mediante una certificación expedida con arreglo a la ley del país de su domicilio, debidamente autenticada.

...

El poder otorgado en el extranjero para representar en proceso a la sociedad deberá incluir o estar acompañado de una certificación, conforme a la cual quien actúa por ella está debidamente facultado para dicho acto.

Por el hecho de la autenticación de la autoridad diplomática o consular, se presume que los poderes y certificaciones de que trata este artículo están expedidos conforme a la ley local de su origen, a no ser que parte interesada pruebe lo contrario."

Artículo 47 de la ley 135 de 1943.

"Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta en el juicio, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título."

Como quiera que no se ha demostrado la existencia jurídica de Honda Motors Co., Ltd., dicha sociedad no posee ningún tipo de legitimidad para comparecer ante ese Tribunal en calidad de demandante y, en consecuencia, la firma forense

que dice representarla tampoco ha logrado comprobar su legitimidad procesal para actuar en el negocio jurídico bajo examen.

Esa Sala se ha manifestado mediante la resolución de 19 de febrero de 2008, específicamente, en lo atinente a la FALTA DE PERSONERÍA, citando al autor JORGE D. DONATO, en su obra, "CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, en la Doctrina y en la Jurisprudencia", así:

"... La personería puede definirse como la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien (Couture); también, equivalente de personalidad procesal, es decir, capacidad legal para estar en juicio o mandato (o suficiente mandato) para actuar en representación de alguna persona individual o jurídica. Trátase tanto de la aptitud para ser sujeto activo (actor) o pasivo (demandado) en un juicio.

Para que un proceso se constituya regularmente es menester, pues, que tanto el actor como el demandado posean capacidad civil para obrar en un juicio (legitimatio ad processum) y, en el supuesto de actuar por mandatario, que éste tenga un poder suficiente y válido. (El subrayado y la negrilla son de la Sala)."

Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera, declarar probada la excepción de **ILEGITIMIDAD ABSOLUTA DE LA PERSONERIA DE LA DEMANDANTE** presentada por esta Procuraduría dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por la firma forense Fábrega, Molino & Mulino, en representación de **HONDA**

MOTORS CO., LTD., y en su lugar, se ordene el archivo del expediente.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General

Exp. 667-08