

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 451

Panamá, 30 de abril de 2010

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

El licenciado Rolando Candanedo, en representación de **Sanrio Company Ltd.**, solicita se declare nulo, por ilegal, el resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008, emitido por el **subdirector general del Registro de la Propiedad Industrial**, a.i., los actos confirmatorios y que se hagan otras declaraciones.

**Contestación
de la demanda.**

**Señor 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 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, los contestamos de la siguiente manera:

Primero: No consta; por tanto, se niega.

Segundo: No consta; por tanto, se niega.

Tercero: No consta; por tanto, se niega.

Cuarto: No consta; por tanto, se niega.

Quinto: No consta; por tanto, se niega.

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 33 del expediente judicial).

Séptimo: No es cierto; por tanto, se niega.

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

Noveno: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 33 del expediente judicial).

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

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

Décimo Segundo: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 4 y 7 del expediente judicial).

Décimo Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 5 y 10 del expediente judicial).

Décimo Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 10 del expediente judicial).

II. Normas que se aducen infringidas y los conceptos de las supuestas infracciones.

El apoderado judicial de la parte demandante sostiene que el acto acusado de ilegal infringe, los numerales 9 y 16 del artículo 91 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996; así como también el artículo 7 de la ley 15 de 8 de agosto de 1994. (Cfr. conceptos de infracción de la foja 18 a la 22 del expediente judicial).

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

La pretensión de la demandante se encamina a obtener la declaratoria de nulidad del resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008, emitido por el subdirector general del Registro de la Propiedad Industrial, a.i., mediante el cual se resolvió negar la solicitud de registro de la marca de productos denominada "DISEÑO", con número de solicitud de registro 170944-01, propiedad de la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 28.

Antes de entrar al análisis de fondo del caso bajo examen, resulta pertinente indicar que la parte demandante ha incluido el artículo 7 de la ley 15 de 1994, entre las normas supuestamente infringidas por el resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008; sin embargo, debemos destacar que la protección de la invención, de los modelos de utilidad, de los modelos y dibujos industriales, de los

secretos industriales y comerciales, de las marcas de los productos y servicios, de las marcas colectivas y de garantía, de las indicaciones de procedencia, de las denominaciones de origen, los nombres comerciales y de las expresiones y señales de propaganda, se rigen por la ley 35 de 10 de mayo de 1996, de lo que resulta la inaplicabilidad de las normas de la ley 15 de 1994 en el presente caso.

El apoderado judicial de la actora igualmente alega que al expedirse el resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008, la Administración incurrió en la infracción de los numerales 9 y 16 del artículo 91 de la ley 35 de 1996, toda vez que el dibujo solicitado por Sanrio Company, Ltd., denominado "DISEÑO", para amparar productos en la clase 28, no es idéntico, semejante o parecido, en el aspecto ortográfico, fonético, visual o conceptual a la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", de propiedad de la sociedad Hello Kitty, Inc., cuya solicitud de registro se encontraba en trámite al momento en que Sanrio Company, Ltd., presentó la solicitud para el registro de la marca "DISEÑO". (Cfr. f. 18 del expediente judicial).

Al respecto, debemos señalar que el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 1996 dispone que las marcas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia, no pueden ser registradas como marcas o como elementos de éstas.

En atención a lo anterior, resulta importante destacar que los hechos que motivaron el rechazo de la solicitud de registro de la marca de productos denominada "DISEÑO", con número de solicitud 170944-01, presentada por la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 28, se

circunscribe a dos aspectos específicos que se encuentran contemplados en la disposición legal citada casi literalmente en el párrafo anterior. El primero de ellos, se refiere a la existencia de una solicitud previa presentada por la sociedad Hello Kitty, Inc., para el registro de la marca “HELLO KITTY Y DISEÑO”, en la misma clase de productos, lo cual nos conduce al segundo aspecto, relativo a la posibilidad de que se produzca confusión o error en el público por el hecho de coexistir dos marcas idénticas o semejantes en el mercado.

Por lo que corresponde al derecho de prelación para la propiedad de una marca, este Despacho considera fundamental advertir que el numeral 2 del artículo 97 de la ley 35 de 1996 establece que cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más antigua; por tanto, es evidente que en el negocio jurídico que ocupa nuestra atención, el derecho de prelación lo posee la marca que se presentó inicialmente, en este caso el registro 146840-01 de fecha 17 de noviembre de 2005, denominado “HELLO KITTY Y DISEÑO”, de propiedad de la sociedad Hello Kitty, Inc. (Cfr. f. 1 del expediente judicial).

En relación con la similitud que presentan las marcas previamente descritas, esta Procuraduría debe señalar que la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial al momento de comparar las marcas “DISEÑO” y “HELLO KITTY Y DISEÑO”, realizó un examen comparativo de la totalidad de los elementos que las integran; trámite sin el cual no hubiera podido arribar a la conclusión de que, entre las mismas, existe una semejanza figurativa, ya que ambas reproducen figuras tan afines que podrían suscitar en la mente del consumidor una impresión visual idéntica o parecida, precisamente debido a la ausencia de suficientes componentes que sirvan para diferenciarlas. (Cfr. fs. 4 y 32 del expediente judicial).

Conforme advierte este Despacho, la posibilidad de que se produzca confusión o error en el público consumidor es elevada, ya que en este caso en particular, también existe igualdad en los productos que serían aplicados a las marcas “DISEÑO” y “HELLO KITTY Y DISEÑO”, puesto que la finalidad, aplicación y uso de cualquier producto amparado en la clase 28 no es variable. A ello se suma el hecho de que la vinculación entre el producto y el servicio relativo a su distribución o aplicación tampoco podría variar significativamente, habida cuenta que dichos productos serían distribuidos por los mismos canales de comercialización. (Cfr. fs. 32 y 33 del expediente judicial).

Para los efectos de este análisis, es oportuno señalar que la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, aprobada por la República de Panamá mediante la ley 64 de 28 de diciembre de 1934, establece en su artículo 3, que a continuación se transcribe, la posibilidad que tienen los Estados Contratantes de denegar el registro de marcas conflictivas por razón de su semejanza:

“Artículo 3o.- Toda marca debidamente Registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

Podrá denegarse o cancelarse el registro de depósito de marcas:

1.- Cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.

...”

En términos similares, el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por la República de Panamá mediante la ley 41 de 13 de julio de 1995, permite denegar el registro de una marca cuando ésta sea susceptible de crear confusión. Veamos:

“Artículo 6bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
 ...”

Sobre este particular, también resulta pertinente traer a colación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que ha sido claro y objetivo al indicar que cuando se trata de marcas idénticas que individualizan unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, como se indica en la parte medular de la sentencia dictada por ese Tribunal el 9 de marzo de 2005, que nos permitimos citar a continuación:

“...
 La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
 ...
 ...”

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o

servicios, el riesgo de confusión sería absoluto; podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

...
...

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. (el subrayado es nuestro).

...". (*Proceso-17-IP-2005 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a), b) e i); 136 literales a) y f); 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito N° 1, Quito, República del Ecuador. Actor: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED. Marca: "DESTAPOL 100". Proceso interno N° 9517-ML.*).

En estas condiciones, debemos anotar que la decisión adoptada por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial a través del resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008, se ajusta a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 1996, toda vez que dicha normativa de manera expresa reconoce el derecho de exclusividad del titular de una marca registrada en relación a otros signos que pretendan individualizar productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca.

En nuestra opinión, la norma antes citada tiene como propósito evitar que en el tráfico económico existan dos marcas idénticas para productos o servicios que sean similares, ya que tal situación implicaría un riesgo de confusión del público consumidor, el cual se generaría precisamente en el grado de semejanza de los signos que forman las marcas y a la naturaleza de los productos o servicios a los que habrían de aplicarse las mismas.

Finalmente, llamamos la atención de ese Tribunal sobre el hecho que la solicitud de registro 146840-01 de 17 de noviembre de 2005, presentada por Hello Kitty, Inc., se encuentra en status de oposición ante los juzgados de la jurisdicción de la Libre Competencia y Asuntos del Consumidor , ya que desde el mes de junio de 2006 la sociedad Sanrio Company, Ltd., interpuso demanda de oposición contra dicho registro, sin que a la fecha la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial haya recibido oficio que informe la decisión sobre ese proceso, tal como lo prevé el artículo 195 de la ley 35 de 1996. (Cfr. fs. 29 y 30 del expediente judicial).

Consideramos que la acción de oposición iniciada por el apoderado judicial de Sanrio Company, Ltd., tendría efectos directos sobre el registro de la marca denominada "HELLO KITTY Y DISEÑO", ya que la propia ley 35 de 1996 establece dicho mecanismo, precisamente para obtener la nulidad o cancelación del registro de una marca; toda vez que, la declaratoria de nulidad del resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008, obligaría a la entidad demandada a aceptar la solicitud de registro presentada por Sanrio Company, Ltd., lo cual no resultaría viable, por todas y cada una de las razones que hemos explicado a lo largo de esta Vista Fiscal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la ley 35 de 1996 serán de competencia privativa de los juzgados y tribunales creados para tales fines mediante la ley 45 de 2007, "Que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia y otra disposición", las controversias relacionadas con la propiedad intelectual; misma que comprende el derecho de autor y derechos conexos, así como las marcas de productos o de servicios y patentes. (Cfr. gaceta oficial número 25,914 de 7 de noviembre de 2007).

A juicio de esta Procuraduría, tal circunstancia hace evidente que la materia a que se refiere el acto administrativo impugnado se encuentra comprendida entre

aquéllas que, por mandato legal, son de competencia de los juzgados ya mencionados, razón por la que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no es, en esta oportunidad, el Tribunal competente para conocer del proceso que nos ocupa.

Por todo lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el resuelto 15245 de 3 de octubre de 2008, emitido por el subdirector general del Registro de la Propiedad Industrial, a.i. y, en consecuencia, se denieguen las pretensiones de la demandante.

IV. Pruebas.

Con el propósito que sea solicitado por ese Tribunal e incorporado al presente proceso, se aduce como prueba documental de la Procuraduría de la Administración, la copia debidamente autenticada del expediente administrativo que contiene la solicitud de registro 170944-01, presentada por la sociedad Sanrio Company, Ltd., y que reposa en los archivos de la institución demandada.

V. Derecho.

No se acepta el invocado por la demandante.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General

Expediente 42-10