

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 533

Panamá, 17 de mayo de 2010

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Contestación
de la demanda.**

El licenciado Julio Altafulla Muñoz, en representación de **Hello Kitty, Inc.**, solicita que se declare nula, por ilegal, la resolución 291 de 21 de septiembre de 2007, emitida por el **viceministro de Industrias y Comercio** y que se hagan otras declaraciones.

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: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 7 del expediente judicial).

Segundo: No consta; por tanto, se niega.

Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 70 del expediente judicial).

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 70 del expediente judicial).

Quinto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 7 y 8 del expediente judicial).

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 72-74 del expediente judicial).

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

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

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

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

Décimo Primero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 1-5 del expediente judicial).

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

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

El apoderado judicial de la parte actora manifiesta que se ha infringido el artículo 792 del Código Judicial, así como los artículos 91 numeral 9, 105 y 163, todos de la ley 35 de 10 de mayo de 1996. (Cfr. conceptos de infracción en las fojas 95, 96 y 97 del expediente judicial).

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

Conforme se lee en la demanda presentada, la parte actora pide al Tribunal que declare nula, por ilegal, la resolución 291 de 21 de septiembre de 2007, mediante la cual el viceministro de Industrias y Comercio resolvió revocar el resuelto 4125 de 8 de marzo de 2007, que previamente había negado la solicitud de registro de la marca de productos denominada DISEÑO, con número de solicitud 156801-01,

propiedad de la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 5.

De acuerdo con el criterio de la recurrente, el mencionado servidor público no debió apreciar ni valorar las pruebas presentadas con su recurso de reconsideración por la sociedad Sanrio Company, Ltd., ya que, a su juicio, ese momento no constituía la oportunidad procesal válida para presentar o aducir pruebas. (Cfr. f. 95 del expediente judicial).

Con relación a este cargo de ilegalidad, debemos anotar que la parte actora no proporciona una explicación sobre las pruebas que, a su juicio, fueron valoradas por la entidad demandada. Tampoco explica en qué medida esa valoración influyó en la decisión adoptada a través del acto impugnado, razón por la cual este cargo debe ser desestimado.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que siendo éste un proceso contencioso-administrativo, le corresponde a la parte actora explicar y, posteriormente, demostrar la existencia del vicio de ilegalidad que se alega, lo cual únicamente resultaría posible mediante un análisis detallado, coherente y preciso de los hechos y pruebas relacionados con dicho cargo; requisito cuyo cumplimiento no se observa de manera alguna en esta oportunidad.

Conforme explica la parte demandante, en el procedimiento seguido en la vía gubernativa se desconoció el derecho preferente que detenta la sociedad Hello Kitty, Inc., quien en fecha anterior a que la sociedad extranjera Sanrio Company, Ltd., presentase su solicitud de registro de marca,

había hecho efectiva la solicitud de registro 146865-01 de 17 de noviembre de 2005, relativa al registro de la marca mixta "HELLO KITTY Y DISEÑO", para amparar productos de la clase 5; petición que utilizó la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias para negar la solicitud de registro de la marca de productos denominada DISEÑO, con número de solicitud 156801-01, presentada por la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos de la clase 5. (Cfr. f. 96 del expediente judicial).

Este Despacho se opone a los planteamientos de la parte actora en relación con lo antes expuesto, habida cuenta que, de acuerdo con la información que reposa en el sistema electrónico de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, a la fecha de presentación de la solicitud de registro Núm. 146865-01 de 17 de noviembre de 2005, para la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", de propiedad de Hello Kitty, Inc., dicha dependencia ministerial ya tenía conocimiento del proceso de oposición propuesto por Sanrio Company, Ltd. contra esta última, el cual tenía como objeto la titularidad de las solicitudes de registro Núm.111186, Núm.111184, Núm.117767, Núm.117768, Núm.116236, Núm.111187, Núm.117764, Núm.111180, Núm.111189, Núm.116237, Núm.111185, Núm.111182, todas de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO"; la denominación comercial Núm.111181; proceso que fue resuelto mediante la sentencia 60 de fecha 1 de agosto de 2005, emitida por el Juzgado Octavo de Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, y confirmada por el Tercer Tribunal

Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, a través de resolución de 30 de enero de 2006. (Cfr. f. 3 del expediente judicial).

En ese orden de ideas, también debemos indicar que el fallo proferido por el juzgador de primera instancia negó el registro solicitado por la sociedad Hello Kitty Inc., para obtener el derecho exclusivo y excluyente al uso de la marca y denominación comercial HELLO KITTY Y DISEÑO y, además, reconoció que la titularidad del personaje Hello Kitty pertenece, sin lugar a dudas, a la sociedad Sanrio Company, Ltd., toda vez que la misma realizó el primer uso de dicha marca en el comercio. (Cfr. f. 4 del expediente judicial).

Igualmente debe destacarse, que tal como se desprende de la parte motiva del acto acusado de ilegal, en la carátula del expediente Núm. 146865, correspondiente a la solicitud de registro de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", de propiedad de Hello Kitty, Inc., en la clase 5, se indica en el punto de "Observaciones", que la marca se encontraba en trámite de rechazo hasta tanto terminara la oposición de la solicitud de registro Núm.124995. (Cfr. f. 3 del expediente judicial).

A pesar de tal advertencia, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación de la solicitud de registro Núm. 146865, hecha por la ahora demandante, en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad (BORPI) número 190 de 18 de abril de 2006, sin que previamente se le comunicara a dicha dependencia ministerial el resultado final de la oposición a la solicitud de registro Núm. 124995 de Hello Kitty, Inc., desconociéndose de esta

manera la controversia ya existente entre esta última y Sanrio Company, Ltd., por la titularidad de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO". (Cfr. f. 3 del expediente judicial).

En adición a lo antes expuesto, es importante señalar que esta solicitud fue nuevamente objeto de oposición por parte de la sociedad Sanrio Company, Ltd., habida cuenta que el 19 de junio de 2006 ésta interpuso una demanda de oposición contra la solicitud de registro Núm. 146865 de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", de propiedad de Hello Kitty, Inc., en la clase 5, la cual fue notificada a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial mediante el oficio número 477-06 de 19 de junio de 2006. (Cfr. f. 3 del expediente judicial).

De acuerdo con el criterio de este Despacho, el viceministro de Industrias y Comercio actuó conforme a Derecho al momento de emitir la resolución 291 de 21 de septiembre de 2007, toda vez que, cuando la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial procedió a emitir el resuelto 4125 de 8 de marzo de 2007, que niega la solicitud de registro Núm. 156801-01 de la marca "DISEÑO", de propiedad de la sociedad Sanrio Company Ltd., para amparar productos en la clase 5, lo que hizo fue dejar en estado de indefensión al titular de los derechos de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", cuando precisamente un tribunal especializado en la materia ya había reconocido a favor de esta sociedad la notoriedad y los derechos sobre la misma.

La demandante igualmente aduce que el viceministro de Industrias y Comercio no es la autoridad competente para

resolver las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones proferidas por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, ya que dicha atribución le compete al ministro de Comercio e Industrias. (Cfr. f. 97 del expediente judicial).

Este Despacho igualmente se opone a este cargo de infracción, por advertir que mediante la resolución 48 de 11 de mayo de 2005, el ministro de Comercio e Industrias delegó en el viceministro de Comercio Interior, la facultad de firmar los recursos de apelación en materia marcaria, de conformidad con el artículo 4-A del decreto de gabinete 225 de 16 de julio de 1969, adicionado por el artículo 4 de la ley 53 de 21 de julio de 1998. Por consiguiente, el mencionado servidor público se encontraba plenamente facultado para emitir la resolución 291 de 21 de septiembre de 2007, cuya declaratoria de nulidad se solicita. (Cfr. f. 106 del expediente judicial).

Finalmente, resulta importante anotar que la facultad del ministro de Comercio e Industrias para delegar sus funciones en el viceministro de Industrias y Comercio, se mantuvo vigente en el artículo 8 del decreto ley 6 de 15 de febrero de 2006, que reorganiza el Ministerio de Comercio e Industrias. (Cfr. gaceta oficial 25,491 de 22 de febrero de 2006).

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL la resolución 291 de 21 de septiembre de 2007, emitida por el viceministro de Industrias

y Comercio y, en consecuencia, no se acceda a las pretensiones de la demandante.

IV. Pruebas.

Con el propósito que sea solicitado por el Tribunal e incorporado en el presente proceso, se aduce como prueba documental de la Procuraduría de la Administración, copia debidamente autenticada del expediente administrativo que contiene la solicitud 156801-01 de la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 5 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 745-07