

13 de diciembre de 2004

**Advertencia de  
Inconstitucionalidad**

La firma Sofer, Altafulla & Asociados, en representación de **Hello Kitty Inc.**, contra el artículo 97 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996.

**Concepto**

**Señor Magistrado Presidente de la Corte Suprema de  
Justicia, Pleno:**

En virtud del traslado ordenado mediante providencia de 6 de diciembre de 2004, y con fundamento en lo previsto en el artículo 2563 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 5, numeral 1, de la Ley N°38 de 31 de julio de 2000, comparecemos ante Vuestra Augusta Corporación de Justicia con el propósito de emitir concepto en el proceso de inconstitucionalidad que se describe en el margen superior de este escrito.

**1. Las normas tachadas de inconstitucionales.**

La firma Sofer, Altafulla & Asociados, en representación de **Hello Kitty Inc.**, presenta como inconstitucional el artículo 97 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996, norma que señala lo siguiente:

“Artículo 97. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas:

1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;
2. 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”.

**2. Las normas constitucionales que se estiman infringidas y los conceptos de violación expuestos por la demandante:**

a. A juicio de la parte actora, el artículo 97 de la Ley N°35 de 1996 viola los artículos 44 y 49 de la Constitución Política, que dicen así:

**Artículo 44.-** Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.

**Artículo 49.-** Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la forma que establezca la ley”.

Explican los apoderados judiciales de la parte actora de forma conjunta la violación a estas dos normas constitucionales. A su juicio el artículo 97 de la Ley N°35 de 1996, al reconocer textual y únicamente como factores o elementos de prelación para obtener el registro de marcas el uso más antiguo o la fecha primera de presentación de la solicitud de registro, excluyendo el registro anterior o previo, viola directamente el artículo 44 de la Carta Magna, que reconoce y consagra el derecho a la propiedad privada.

Añaden que la disposición legal acusada, al omitir señalar el registro anterior o previo como factor para obtener el registro de marca (perfectamente viable para el evento de que el propietario de una marca ya registrada en una clase lo intente hacer en otra clase), desconoce el derecho de propiedad privada intelectual que el registro de marca otorga o confiere sobre un signo distintivo previamente registrado.

Asimismo, dicen, el artículo 97 de la Ley N°35 de 1996, al no incluir el registro previo como factor de prelación para obtener el registro de marca, viola directamente por omisión el artículo 49 de la Constitución Nacional.

El registro, dice, en el ámbito de la propiedad intelectual, concretamente la propiedad industrial, es el medio del cual ésta surge respecto al signo distintivo registrado, su desconocimiento como factor para obtener el registro posterior de ese mismo signo distintivo en clase diferente a la originariamente registrada, infringe el derecho intelectual (propiedad industrial), que precisamente el registro otorga y que es objeto de regulación constitucional.

### **3. Examen de Constitucionalidad.**

Como se observa, la parte actora sostiene la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley N°35 de 1996 no porque alguna de las reglas de derecho contenidas en él sean contrarias a lo dispuesto en los artículos 44 y 49 de la Carta Fundamental, sino porque dicha norma **omite** señalar registro previo como factor de prelación para obtener el registro de marca. En otras palabras, se considera existe una inconstitucionalidad por omisión de la norma legal impugnada al no prever su contenido un derecho consagrado a nivel constitucional.

Ante esta situación este Despacho es de la opinión no se configura la violación constitucional planteada, pues en Panamá solamente es posible alegar la inconstitucionalidad de normas cuyo texto infrinja el contenido y espíritu de la Constitución, más no de aquellas en cuya redacción se haya omitido el reconocimiento de un derecho o una garantía recogida en la Carta Magna.

Dicho de otra forma, el hecho de que el artículo 97 de la Ley N°35 de 1996 no contemple el registro previo como factor de prelación para obtener el registro de marca podría suponer, en el peor de los casos, una omisión legislativa y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya ha señalado que

las omisiones legislativas no constituyen fundamento para declarar la inconstitucionalidad de una norma. En ese sentido, en sentencia de 18 de abril de 1997 indico Vuestro Alto Tribunal:

"En concepto del Pleno, en cada una de las normas relativas al amparo que el actor cita como violadas en su demanda, con excepción del artículo 2612, nos encontramos ante un problema de "falta de regulación" de la participación de los terceros cuyos derechos subjetivos pudieran resultar afectados con la revocación de la orden impugnada mediante la acción de amparo. Esta regulación es sin duda fundamental en nuestro medio, en el que es posible interponer amparos contra resoluciones judiciales, a diferencia de legislaciones como las de Honduras, Uruguay, Paraguay, Venezuela, ya mencionadas, en las cuales las resoluciones judiciales no son impugnables mediante la acción de amparo.

A juicio del Pleno de la Corte, las omisiones comentadas harían inconstitucionales por omisión las normas legales que el actor cita en su demanda, salvo el artículo 2612, si nuestro ordenamiento jurídico regulara la acción de inconstitucionalidad por omisión. Se trata de normas cuyo contenido, formalmente, se ajusta al ordenamiento constitucional, pero, en el fondo, entrañan omisiones que desconocen el derecho a ser oídos que tienen los terceros a quienes beneficia la resolución judicial objeto del amparo, así como el derecho que ellos tienen a recibir un tratamiento jurídico que les permita defender sus derechos. No obstante, esta Corporación de Justicia no puede declarar la inconstitucionalidad de tales normas tomando como fundamento la omisión en que han incurrido, porque, como ya se ha expresado, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional no está regulada la inconstitucionalidad de las normas por omisión, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones. Así, por ejemplo, el literal a) del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica establece que la acción de inconstitucionalidad procede "Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional".

Reiteramos pues que en Panamá el control constitucional sólo puede darse contra una norma vigente cuyo texto infrinja la Carta Fundamental, pero no por omisión de la función legislativa, es decir por la falta de previsión de una norma de una situación reconocida constitucionalmente.

Por las anteriores consideraciones, la Procuraduría de la Administración considera debe declararse **CONSTITUCIONAL** el artículo 97 de la Ley N°35 de 10 de mayo de 1996.

**Del Señor Magistrado Presidente,**

**Licda. Alma Montenegro de Fletcher**  
**Procuradora de la Administración**

AMdeF/17/bdec

Licdo. Víctor L. Benavides P.  
Secretario General