



Panamá, 25 de octubre de 2007

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Contestación de la
demanda.**

El licenciado Rolando Candanedo, en representación de **Sanrio Company Ltd.**, para que se declaren nulos, por ilegales, los resueltos 3679, 3683, 3686, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3711, 3712, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3722, 3724, 3725, 3726, 3728, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737 y 3739, de 6 de abril de 2006, emitidos por el **jefe del Departamento de Marcas de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias** 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 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 los que se fundamenta la demanda, se contestan de la siguiente manera:

Primero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 230 a 274 del cuaderno judicial).

Segundo: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 230 a 274 del cuaderno judicial).

Tercero: No es cierto; por tanto, se niega. (Cfr. fojas 136 a 146 del cuaderno judicial).

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 209 a 213 del cuaderno judicial).

Quinto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 209 a 213 del cuaderno judicial).

Sexto: No consta; por tanto, se niega.

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

Octavo: No consta; por tanto, se niega.

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

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

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

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

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

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

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

a. El apoderado judicial de la actora manifiesta que se ha infringido el numeral 3 del artículo 141 de la ley 29 de 1996. (Cfr. concepto de infracción en las fojas 153, 154 y 155 del cuaderno judicial).

b. El artículo 86 del decreto ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998. (Cfr. concepto de infracción en las fojas 155 y 156 del cuaderno judicial).

c. El artículo 47 de la ley 38 de 31 de julio de 2000. (Cfr. concepto de infracción en las fojas 156, 157 y 158 del cuaderno judicial).

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

La parte actora ha pedido a ese Tribunal que declare nulos, por ilegales, los resueltos 3679, 3683, 3686, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3711, 3712, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3722, 3724, 3725, 3726, 3728, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737 y 3739, todos de fecha 6 de abril de 2006, emitidos por el jefe del Departamento de Marcas de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, a través de los cuales fueron aceptados los desistimientos de las solicitudes de registro de las marcas 124980-01 en clase 8; 124994-01 en clase 25; 124976-01 en clase 6; 124976-01 en clase 4; 124973-01 en clase 24; 124966-01 en clase 36; 124985-01 en clase 38; 124969-01 en clase 30; 124979-01 en clase 42; 124970-01 en clase 29; 124996-01 en clase 28; 124975-01 en clase 45; 124988-01 en clase 29; 124999-01 en clase 31; 124971-01 en clase 02; 125000-01 en clase 27; 125002-01 en clase 26; 124972-01 en clase 01; 125009-01 en clase 37; 124968-01 en clase 22; 124978-01 en clase 07; 124991-01 en clase 14; 124995-01 en clase 05; 124982-01 en clase 21; 124997-01 en clase 03; 124984-01 en clase 33; 124989-01 en clase 20;

124993-01 en clase 32; 125001-01 en clase 23; 125007-01 en clase 18; 124965-01 en clase 15; 125008-01 en clase 19; 124987-01 en clase 40; 124967-01 en clase 17; 125005-01 en clase 12; 124986-01 en clase 13; 125006-01 en clase 09; 124992-01 en clase 44; 124998-01 en clase 11; 125004-01 en clase 16; 124990-01 en clase 43; 125003-01 en clase 10; 124977-01 en clase 35; 124981-01 en clase 34; 124983-01 en clase 41.

De acuerdo con el criterio del actor, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias se extralimitó en sus funciones al decidir sobre los desistimientos de las solicitudes de registro descritas en líneas anteriores, toda vez que desde el momento de la presentación de una demanda de oposición al registro de una marca, la referida dirección pierde competencia sobre todo lo concerniente a esa solicitud y, en consecuencia, el tribunal de justicia ante quien se presentó la respectiva demanda de oposición adquiere la competencia hasta la culminación de dicho proceso.

Continúa explicando la parte demandante, que la pérdida de competencia de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial sobre una marca en oposición está confirmada por la regla señalada en el artículo 86 del decreto ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998, que reglamenta la ley 35 de 1996, en el cual queda establecido que una vez se recibe la nota a que se refiere el artículo 195 de la ley 35 de 1996, dicha dependencia ministerial queda inhibida de conocer sobre la marca objeto de la acción judicial.

Este Despacho difiere del criterio manifestado por el actor, porque según se advierte del artículo 84 del decreto ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998, que reglamenta la ley 35 de 1996, el solicitante podrá desistir de su solicitud de registro de marcas en cualquier momento del trámite, mediante escrito dirigido a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, por tanto, no puede entenderse de manera alguna que cuando ésta admita los desistimientos de solicitudes de registro de marcas presentados a su consideración, está extralimitándose en sus funciones e incurriendo en la violación de normas de propiedad industrial, como alega el recurrente.

Obsérvese, en tal sentido, que en el informe de conducta rendido, el jefe del Departamento de Marcas de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial señala que "En la DIGERPI, se han tramitado alrededor de 2000 desistimientos de solicitudes de registro desde diciembre de 1996 a julio de 2006, de este total, alrededor de 356 desistimientos corresponden a solicitudes de registro con demandas de oposición en trámite, de los cuales citaremos algunos ejemplos en donde el Licdo. Rolando Candanedo, haciendo uso del artículo 84 del Decreto Ejecutivo No. 7 de 1998, procedió a desistir del registro de la marca por él solicitada, que mantenían procesos de oposición en trámite..."

Al pronunciarse sobre la facultad que tiene la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), para aceptar el desistimiento de solicitudes de registro de

marcas en oposición, el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante fallo de 27 de mayo de 2003 señaló lo siguiente:

"En cuanto a la objeción formulada por la recurrente, relativa a la facultad que tiene la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), para aceptar el desistimiento de las solicitudes de registro impugnadas, esta Sala Colegiada debe precisar que, la comunicación que una vez iniciado el proceso de oposición al registro de una marca y, en atención a lo establecido en el artículo 195 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, hacen los Tribunales de Justicia a la DIGERPI, tiene como propósito fundamental, el suspender el trámite de registro, hasta que se le extienda otra nota, en la que se le comunique el resultado del proceso, una vez que el fallo quede debidamente ejecutoriado. Para determinar la connotación de esta suspensión, debe acudirse a las disposiciones legales que regulan el trámite de registro de una marca.

Como es sabido, la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, establece que las solicitudes de registro de marcas, deben ser publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BORPI), a efectos de que durante el término de dos meses, contados a partir del día siguiente de dicha publicación, cualquiera persona pueda presentar una demanda de oposición al registro pretendido. Igualmente, señala nuestro Estatuto de Propiedad Industrial que, de no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, expidiéndole al interesado el certificado de registro correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros (art.107).

De lo anterior, se desprende el verdadero efecto de la comunicación del Tribunal, cual es el de evitar que la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), ordene

el registro impugnado y expida el certificado de registro correspondiente. En ese orden de ideas, el hecho de que la citada Dirección acceda al desistimiento formulado por la solicitante del registro, no afecta la orden judicial impartida, al amparo de lo establecido en el artículo 195 de la Ley No. 35 de 1996, por cuanto tal actuación no representa, ni el registro de la marca objetada, ni la expedición del certificado de rigor." (el subrayado es nuestro).

En estas circunstancias, este Despacho es del criterio que no se ha producido la violación del numeral 3 del artículo 141 de la ley 29 de 1996 ni del artículo 86 del decreto ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998 y el artículo 47 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, puesto que según lo prevé el artículo 84 del decreto ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad competente para conocer de los desistimientos de las solicitudes de registro de marcas.

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO SON ILEGALES los resueltos 3679, 3683, 3686, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3711, 3712, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3722, 3724, 3725, 3726, 3728, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737 y 3739, todos de fecha 6 de abril de 2006, emitidos por el jefe del Departamento de Marcas de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de

Comercio e Industrias y, en consecuencia, se denieguen las pretensiones del demandante.

IV. Derecho: No se acepta el invocado por el demandante.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General

OC/1061/iv