

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 901

Panamá, 31 de agosto de 2009

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Contestación
de la demanda.**

La firma forense Alfaro, Ferrer & Ramírez, en representación de **Industria Colombiana de Café, S.A. COLCAFÉ, S.A.**, para que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 3932 de 10 de abril de 2008, emitido por el **subdirector general del Registro de la Propiedad Industrial, a.i.**, los actos confirmatorios y para 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. 9 del expediente judicial).

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

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

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 2, 10 y del expediente judicial).

Quinto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 3 y 4 del expediente judicial).

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 5, 12, 13 y 14 del expediente judicial).

Séptimo: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 6 y 7 del expediente judicial).

Octavo: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 8 del expediente judicial).

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

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

La parte actora manifiesta que se han infringido los artículos 89, 90, y 91, numeral 14, de la ley 35 de 10 de mayo de 1996; el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC; los artículos 2 y 6 del Convenio de París; lo mismo que el artículo 3 del Convenio General de Protección Marcaria Comercial. (Cfr. concepto de infracción de foja 29 a la 42 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 3932 de 10 de abril 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 TRIDIMENSIONAL", con número de solicitud de registro 169131-01, propiedad de la sociedad Industria

Colombiana de Café, S.A. COLCAFÉ, S.A., para amparar productos en la clase 30.

La parte demandante alega que se han infringido las disposiciones legales previamente indicadas, toda vez que al emitirse el acto administrativo demandado, se ha desconocido la disposición legal panameña que reconoce y otorga el derecho y valor a las marcas que consistan en diseños tridimensionales, así como también se ha ignorado la distintividad y originalidad de la marca previamente descrita.

Este Despacho difiere del criterio manifestado por la actora, porque si bien es cierto el artículo 90 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996 establece que se pueden constituir como marcas las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su pretensión y hologramas, no debemos perder de vista que, según se advierte del numeral 14 del artículo 91 del mismo texto legal, las formas tridimensionales *carentes de originalidad que las distinga fácilmente*, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial, no pueden ser registradas como marcas o como elementos de éstas.

Lo anterior se debe, a criterio de esta Procuraduría, a que la propia ley de propiedad industrial que rige en nuestro país es clara en establecer que por marca se entiende todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, *sea susceptible de*

individualizar un producto o servicio en el comercio. (Cfr. el artículo 89 de la ley 35 de 1996).

Sobre este particular, nos permitimos transcribir a continuación un extracto de la ponencia preparada por una asesora del Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela, para el Seminario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la protección legal de las invenciones y los diseños industriales, celebrado en la ciudad de Guatemala, durante septiembre de 1997:

“La función de las marcas es identificar productos o servicios de sus similares en el mercado. El requisito por excelencia que se exige para que un signa (denominativo, gráfico o figurativo - forma bidimensional, plástico - forma tridimensional) pueda adquirir el carácter de derecho marcario (marca) es la *distintividad*, capacidad de individualizar, distinguir, identificar productos o servicios iguales o similares en el mercado.”

Para los efectos de este análisis, también resulta oportuno señalar que el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Panamá mediante la ley 41 de 13 de julio de 1995, permite denegar el registro de una marca cuando ésta carezca de *distintividad*. Veamos:

"Artículo 6 quinquies.

...

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1....;

2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
 ..."

En términos similares, la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, aprobada por Panamá mediante la ley 64 de 28 de diciembre de 1934, también establece en su artículo 3 que a continuación se transcribe, la posibilidad que tienen los Estados Contratantes, de denegar el registro de una marca carente de distintividad:

"Artículo 3. 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 el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados.

Podrá denegarse o cancelarse el registro o depósito de marcas;

1...

2. Que estén desprovistas de todo carácter distintivo o consistan exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de productos, época de producción, o que son o hayan pasado a ser genéricas o usuales en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país al tiempo en que se solicite el registro o depósito, cuando el

propietario de las marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos distintivos de las mismas.
..."

Al pronunciarse sobre la capacidad distintiva de que deben gozar las formas tridimensionales, el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante fallo confirmatorio de 12 de abril de 2004 señaló lo siguiente:

"...
Ciertamente, la marca tridimensional es susceptible de ser representada gráficamente, no obstante, ello no nos puede llevar al equívoco de asimilarla con una marca puramente gráfica, por cuanto, la primera está destinada a proteger cuerpos con tres dimensiones que se vean dotados de distintividad (por ej. envoltorios, envases, la forma o presentación de determinado producto o servicio), en tanto que la segunda, protege imágenes, figuras, símbolos o gráficos. La diferencia que guardan uno y otro tipo de marcas, queda claramente reflejada en el artículo 90 de la Ley 35 de 1996, específicamente, en sus numerales 2 y 4, así como también, en el artículo 91 del mismo cuerpo normativo, que establece causales de prohibición específicas para las marcas tridimensionales, a saber, las consignadas en los numerales 3, 14 y 15.
..."

El informe de conducta rendido por la directora general de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, igualmente indica que la forma en cuestión debe tener capacidad distintiva en sí misma para poder ser considerada una marca, ya que tratándose de un envase, es el propio envase, sin necesidad de ningún otro elemento denominativo ni figurativo, el que debe diferenciar los

productos que contiene de los productos idénticos o semejantes. (Cfr. f. 55 del expediente judicial).

Según también se señala en el citado informe de conducta, en el examen de una marca tridimensional se toman en consideración tres aspectos fundamentales, a saber: a) si el signo tiene capacidad distintiva *per se*, en tanto cumpla con los requisitos y funciones inherentes a la marca, b) que el signo no incurra en las prohibiciones al registro que sean específicas para las formas tridimensionales, c) que éste no incurra en cualquier otra prohibición absoluta o relativa al registro. (Cfr. f. 55 del expediente judicial).

Al recurrir a tales supuestos para efectos del registro solicitado, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial pudo determinar que la marca "DISEÑO TRIDIMENSIONAL", presentada por la sociedad **Industria Colombiana de Café, S.A. COLCAFÉ, S.A.**, carecía de capacidad distintiva e incurría en prohibiciones de registro específico, por lo que decidió no acceder a lo pedido, por lo que mal puede la ahora demandante solicitar que se continúe con el trámite de la solicitud de registro 169131-01, cuando es evidente que la marca tridimensional que pretende amparar, dada su carencia de distintividad, incurre en prohibiciones relativas al registro consignadas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. (Cfr. f. 55 del expediente judicial)

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el resuelto 3932 de 10 de abril 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.

Se aduce como prueba documental, la copia autenticada del expediente administrativo que guarda relación con este caso y que cuyo original 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