

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 961

Panamá, 3 de diciembre de 2008

**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 290 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. 109 del cuaderno judicial).

Segundo: No consta; por tanto, se niega.

Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 75 del cuaderno judicial).

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. f. 75 del cuaderno judicial).

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

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fs. 76-78 del cuaderno 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: No es un hecho; por tanto, se niega.

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 94, 95 y 96 del cuaderno judicial).

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

Antes de proceder con el análisis de los cargos de infracción de las normas legales que invoca la actora, resulta conveniente señalar, que en el artículo segundo de la resolución 290 de 21 de septiembre de 2007, emitida por el viceministro de Industrias y Comercio, la cual constituye el acto administrativo demandado, se ordenó a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) continuar con el trámite de la solicitud de registro de la

marca denominada DISEÑO, tal como lo indica el artículo 96 de la ley 35 de 1996; circunstancia que evidencia que nos encontramos ante un acto que no es recurrible ante ese Tribunal. (Cfr. foja 4 del cuaderno judicial).

Conforme se lee en la demanda presentada, la parte actora pide al Tribunal que declare nula, por ilegal, la resolución 290 de 21 de septiembre de 2007, mediante la cual el ya mencionado servidor público resolvió revocar el resuelto 4098 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 156800-01, propiedad de la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 4.

De acuerdo con el criterio de la recurrente, el viceministro de Industrias y Comercio no debió apreciar ni valorar las pruebas presentadas por la sociedad Sanrio Company, Ltd., con su recurso de reconsideración, ya que, a su juicio, ese momento no constituía la oportunidad procesal válida para presentar o aducir pruebas.

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 este 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 146866-01 de 17 de noviembre de 2005, relativa al registro de la marca mixta "HELLO KITTY Y DISEÑO", para amparar productos de la clase 4; 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 156800-01, presentada por la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 4.

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 No.146866 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 No.111186, No.111184, No.117767, No.117768, No.116236, No.111187, No.117764, No.111180, No.111189, No.116237, No.111185, No.111182, todas de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", la denominación comercial No.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.

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.

Igualmente debe destacarse, que tal como se desprende del informe de conducta remitido por la entidad demandada, en la carátula del expediente No.146866, correspondiente a la solicitud de registro de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", de propiedad de Hello Kitty, Inc., en la clase 4, 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 No.124974, al cual ya nos hemos referido en párrafos anteriores.

A pesar de tal advertencia, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial ordenó la publicación de la solicitud de registro No.146866, hecha por la ahora demandante, en el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad (BORPI) No.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 No.124974 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".

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 esta interpuso una demanda de oposición contra la solicitud de registro No.146866 de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", de propiedad de Hello Kitty, Inc., en la clase 4, la cual fue notificada a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial mediante el oficio No.497/06 de 21 de junio de 2006.

De acuerdo con el criterio de este Despacho, el viceministro de Industrias y Comercio actuó conforme a Derecho al momento de emitir la resolución 290 de 21 de septiembre de 2007, toda vez que, cuando la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial procedió a emitir el resuelto 4098 de 8 de marzo de 2007, que niega la solicitud de registro No.156800-01 de la marca "DISEÑO", de propiedad

de la sociedad Sanrio Company Ltd., para amparar productos en la clase 4, 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 le había reconocido a ésta la notoriedad y los derechos de Hello Kitty a favor de la referida sociedad.

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.

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 viceministro de Industrias y Comercio se encontraba plenamente facultado para emitir la resolución 290 de 21 de septiembre de 2007, cuya declaratoria de nulidad se solicita.

Finalmente, resulta importante indicar que la facultad del ministro de Comercio e Industrias de 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.

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que la acción contencioso administrativa ejercida por la sociedad Hello Kitty, Inc., NO ES VIABLE o, en su defecto, que NO ES ILEGAL la resolución 290 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.

Se aduce como prueba documental de la Procuraduría de la Administración copia autenticada del expediente administrativo que contiene la solicitud 156800-01 de la sociedad Sanrio Company, Ltd., para amparar productos en la clase 4.

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