

REPÚBLICA DE PANAMÁ



**MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN**

Vista Número 025

Panamá, 9 de enero de 2009

**Proceso contencioso
administrativo de
nulidad.**

**Concepto de la Procuraduría
de la Administración.**

La firma forense Watson & Associates, en representación de **Ultra Sports Inc.**, solicita que se declare nula, por ilegal, la resolución 24 de 27 de febrero de 2008, dictada por el **viceministro de Industrias y Comercio**.

**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 3 del artículo 5 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, con la finalidad de intervenir en interés de la Ley en la demanda contencioso administrativa de nulidad descrita en el margen superior.

I. Antecedentes.

Abraham Isaí Valles, actuando a través de apoderado especial, presentó ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, una solicitud para que se registrara a su favor la marca mixta "D.ROSE Y DISEÑO", identificada con el número 155947-01, para amparar productos dentro de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. Dicha solicitud fue declarada abandonada por la entidad registral de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables a la

materia, debido a que la misma adolecía de ciertos defectos que no fueron subsanados por el peticionario dentro del término establecido para tales efectos, pese a que la institución se los había señalado previamente. Según consta en autos, los documentos corregidos fueron presentados de manera extemporánea. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

Como consecuencia de lo anterior, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias dictó el resuelto 17986 de 23 de noviembre de 2007, mediante el cual ordenó el archivo de la solicitud del registro de la marca indicada. Contra este resuelto, el apoderado de Abraham Isaí Valles interpuso recurso de reconsideración, el cual fue decidido por la citada entidad por medio del resuelto 19068 de 21 de diciembre de 2007, que confirmó la resolución recurrida. (Cfr. fojas 5 a 10 del expediente judicial).

En tiempo oportuno, la representación legal del solicitante sustentó recurso de apelación en contra del resuelto 17986 de 23 de noviembre de 2007 que declaró abandonada la solicitud de registro de la marca mixta "D.ROSE Y DISEÑO" ya descrita, el cual fue objeto de pronunciamiento por parte del viceministro de Industrias y Comercio quien, a su vez, emitió la resolución 24 de 27 de febrero de 2008, mediante la cual revocó lo dispuesto en el resuelto objeto de la alzada y ordenó a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial continuar con el trámite de registro de dicha marca. (Cfr. fojas 2 y 3 del expediente judicial).

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

La recurrente manifiesta que la institución demandada infringió las siguientes disposiciones:

A. El artículo 3 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996. (Cfr. foja 18 del expediente judicial).

B. El artículo 104 de la ley 35 de 1996. (Cfr. fojas 19 y 20 del expediente judicial).

C. El artículo 37 de la ley 38 de 2000. (Cfr. foja 20 del expediente judicial).

D. El artículo 153 de la ley 38 de 2000. (Cfr. foja 21 del expediente judicial).

E. Finalmente, el artículo 62 de la ley 38 de 2000. (Cfr. fojas 21 y 22 del expediente judicial).

III. Concepto de la Procuraduría de la Administración.

La sociedad demandante, Ultra Sport Inc., ha interpuesto una demanda contencioso administrativa de nulidad en contra de la resolución número 24 de 27 de febrero de 2008, dictada por el viceministro de Industrias y Comercio, que revocó el resuelto 17986 de 23 de noviembre de 2007, mediante el cual se declaró abandonada la solicitud de registro de la marca mixta "D. ROSE Y DISEÑO", de cuyos detalles se ha hecho referencia en párrafos anteriores, y ordenó a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) continuar con el trámite de la marca, ya que considera que la institución no se ciñó al procedimiento establecido para el registro de marcas, lo que permitió que se prorrogara el término de ley, se reactivara un proceso que ya había

caducado, y se subsanaran errores o vicios fuera del término de Ley, en lugar de declarar el archivo del expediente, conforme correspondía.

Este Despacho no concuerda con la demandante, ya que ésta procedió a interponer una demanda contencioso administrativa de nulidad en contra de la resolución 24 de 27 de febrero de 2008, dictada por el viceministro de Industrias y Comercio, cuando lo pertinente era solicitar la nulidad del registro de la marca "D. ROSE Y DISEÑO", acorde con lo dispuesto en el artículo 139 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, que dispone lo siguiente:

"Artículo 139. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho, podrá solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento establecido para las demandas de oposición."

La norma transcrita remite al artículo 181 de la citada ley, cuyo texto indica:

"Artículo 181. El procedimiento establecido en el presente título se aplicará a las siguientes materias:

1. ...
2. Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial."

A juicio de esta Procuraduría, la sociedad Ultra Sport, S.A., debió utilizar la norma especial para sustentar la solicitud de nulidad del registro de la marca mixta "D. ROSE Y DISEÑO", identificada con el número 155947-01, clase 25, habida cuenta que la misma fue registrada y publicada en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial número 233, desde el 11 de abril de 2008 (Cfr. fojas 99, 99

vuelta, y 101 vuelta), en lugar de recurrir a la presentación de la demanda contencioso administrativa de nulidad bajo análisis, ya que ambas figuras persiguen objetivos diferentes.

Por lo expuesto, este Despacho solicita que se declare NO VIABLE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense Watson & Associates, en representación de Ultra Sports Inc., para que se declare nula, por ilegal, la resolución 24 de 27 de febrero de 2008, dictada por el viceministro de Industrias y Comercio.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General