

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 075

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 26 de enero de 2010

**Proceso contencioso
administrativo de
plena jurisdicción.**

La firma forense Alfaro, Ferrer & Ramírez, en representación de **Hon Hai Precision Industry, Co. Ltd.**, solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, emitido por la **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, los actos confirmatorios y que se hagan otras declaraciones.

Concepto.

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 4 del artículo 5 de la ley 38 de 2000, con la finalidad de intervenir en interés de la Ley dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción descrito en el margen superior, originado por la solicitud de registro de la marca "Premier", formalizada ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias por la sociedad Premier Image Technology Corporation; procedimiento éste en el cual se acreditó que no existían elementos que permitieran diferenciar la marca objeto de dicha solicitud con aquella, con igual denominación, utilizada por la sociedad Premier Mundo, S.A., para amparar productos de la clase 9, según

consta en el certificado de registro número 51863 de 26 de mayo de 1995; situación ésta que dio lugar a la expedición del resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, cuya declaratoria de nulidad, por ilegal, ahora se demanda. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

I. Antecedentes.

Conforme puede observarse en autos, los hechos que dan lugar al proceso bajo análisis son los siguientes:

1. El 17 de mayo de 2004, la firma forense Alfaro, Ferrer & Ramírez, actuando en representación de la sociedad Premier Image Technology Corporation, presentó una solicitud de registro de la marca denominada "Premier", identificada con el número 135035-01, para amparar productos de la clase 9. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

2. La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial advirtió que en ese Despacho se encontraba registrada la marca "Premier" para amparar productos de la clase 9, de propiedad de la sociedad Premier Mundo, S.A., organizada según las leyes de la República de Panamá, cuyo domicilio se ubica en la Zona Libre de Colón, tal como consta en el certificado de registro número 51863 de 26 de mayo de 1995. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, la entidad consideró que la solicitud de registro de la marca número 135035-01, correspondiente a la sociedad Premier Image Technology Corporation, podía crear confusión con la ya registrada. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

4. En atención a ese hecho, se emitió el resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, acusado de ilegal, por medio del cual se resolvió negar la solicitud de registro de la marca de productos denominada "Premier", cuyo número de solicitud es 135035_01, perteneciente a la sociedad Premier Image Technology Corporation, el cual fue notificado mediante el edicto 668 que se desfijó el 9 de junio de 2008. (Cfr. foja 2 del expediente judicial).

5. El 19 de junio de 2008, el apoderado legal de la ahora demandante Premier Image Technology Corporation, interpuso recurso de reconsideración, con apelación en subsidio, en contra del resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, en el que manifestó que su representada había presentado ante el Juzgado Noveno de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, una demanda de cancelación y nulidad en contra del registro 51863, correspondiente a la marca "Premier", de propiedad de Primer Mundo, S.A., para que dicho registro fuera cancelado. (Cfr. foja 4 del expediente judicial).

6. Al pronunciarse sobre la materia, el citado tribunal declaró la nulidad parcial del certificado de registro de la marca "Premier", de propiedad de Primer Mundo, S.A., en relación con los siguientes productos de la clase 9: aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos y aparatos para el registro de imágenes, sobre la base que el derecho preferente de la sociedad Premier Image Technology Corporation respecto de la citada marca había quedado

demostrado en el proceso. (Cfr. foja 4 del expediente judicial).

7. No obstante lo anterior, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias emitió el resuelto 10301 de 28 de julio de 2008, por medio del cual confirmó en todas sus partes el resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, en el que se resolvió negar la solicitud de registro de la marca en referencia. (Cfr. foja 5 del expediente judicial).

8. Posteriormente, la viceministra de Industrias y Comercio, encargada, dictó la resolución 149 de 3 de octubre de 2008, que confirmó el resuelto 6357 de 2 de junio de 2008. (Cfr. fojas 7 y 8 del expediente judicial).

9. El 24 de enero de 2008, la apoderada judicial de la sociedad Premier Image Technology Corporation le comunicó a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial que se había fusionado con la sociedad Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., quedando esta última como subsistente y titular de la marca objeto de la solicitud del registro número 135035-01. (Cfr. foja 22 del expediente judicial).

10. El 22 de agosto de 2008, la sociedad Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., por medio de su apoderada, presentó ante la entidad una limitación de los productos amparados por la solicitud de registro número 135035, para que de la misma se eliminara el producto denominado "computadoras" y se mantuvieran aquéllos detallados al reverso de la foja 24 del expediente judicial.

11. Finalmente, la apoderada judicial de la sociedad Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., ha promovido la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción bajo examen, por medio de la cual solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, dictado por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.

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

A. El apoderado de la parte actora manifiesta que se han infringido las siguientes disposiciones de la ley 35 de 10 de mayo de 1996: el artículo 91, relativo a las marcas que no pueden ser registradas; el artículo 93 que establece los requisitos que deberá contener cada solicitud de registro de marcas; y el artículo 105 que trata sobre el procedimiento de evaluación de las solicitudes de registros de marcas. (Cfr. fojas 40 a 43 del expediente judicial).

B. Por otra parte, la sociedad demandante indica que se ha transgredido el numeral 1 del artículo 201 de la ley 38 de 2000, concerniente a los elementos esenciales del acto administrativo. (Cfr. fojas 44 a 46 del expediente judicial).

III. Concepto de la Procuraduría de la Administración.

Conforme afirma el demandante, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias emitió el resuelto número 6357 de 2 de mayo de 2008, por medio del cual resolvió negar la solicitud de registro de la marca de productos denominada "Premier", identificada con el número de solicitud 135035_01, propiedad

de la sociedad Premier Image Technology Corporation, para amparar productos de la clase 9, sin haber justificado o probado el riesgo de provocar confusión en el público por coexistir con el registro 51863 de 26 de mayo de 1995, que igualmente sirve para amparar una marca con la denominación "Premier", inscrita a nombre de la sociedad Primer Mundo, S.A. (Cfr. fojas 40 y 41 del expediente judicial).

Este Despacho se opone al criterio planteado por la demandante, ya que en nuestra opinión la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial actuó conforme a derecho al emitir el resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, acusado de ilegal, que resolvió negar la citada solicitud número 135035_01 presentada por la sociedad Premier Image Technology Corporation, por razón que, como puede observarse en el expediente, con ésta se deseaba amparar con la marca "Premier", y dentro de la misma clase número 9, el producto denominado "computadoras" que ya estaba legalmente registrado por la sociedad Premier Mundo, S.A., bajo la marca del mismo nombre. (Cfr. foja 4 del expediente judicial).

Nuestro criterio se fundamenta en lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, que prohíbe inscribir marcas o elementos de éstas que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad sea

susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios.

Por esta misma razón, consideramos que la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial también actuó conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico aplicable a esta materia, cuando dictó el resuelto 10301 de 28 de julio de 2008, a través del cual se confirmó la decisión anterior.

Sin embargo, advertimos que la situación antes descrita cambió en el momento en que la sociedad Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., la cual subsistió luego de la fusión con la sociedad Premier Image Technology Corporation (foja 22), le presentó a la institución una limitación de los productos amparados por la solicitud de registro número 135035 de 22 de agosto de 2008, para que de la misma se eliminara el producto denominado "computadoras", ya que con ésta se eliminaba el riesgo de posible confusión entre ambas marcas de igual denominación para amparar el mismo producto en la clase número 9. (Cfr. foja 24 del expediente judicial).

En atención a lo antes descrito, esta Procuraduría considera que la viceministra de Industrias y Comercio, encargada, debió tomar tales hechos en consideración al momento de emitir la resolución 149 de 3 de octubre de 2008, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del resuelto 6357 de 2 de junio de 2008 y su acto confirmatorio, ello en razón que el artículo 93 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996 indica que "...sí podrán limitarse los

productos o servicios cuantas veces se solicite...”, en lugar de confirmar lo decidido con anterioridad.

A juicio de este Despacho, este elemento allegado al expediente administrativo, daba lugar a que la viceministra de Industrias y Comercio, encargada, resolviera el recurso de apelación accediendo a la inscripción del registro de la marca denominada “Premier” correspondiente de la solicitud número 135035_01, de propiedad de la sociedad Premier Image Technology Corporation, para amparar los siguientes productos: trípodes para cámaras, dispositivo láser para uso médico, aparatos e instrumentos ópticos, condensadores, aparatos y equipos de rayos láser no para uso médico, proyector, láser “incruver”, luz instantánea (“flash”), lentes, transparencias, pantallas, tocadores multimedia, cámaras grabadoras de videos digitales, binoculares, teléfonos celulares, lectores, impresoras, maquinador, lector de caracteres ópticos, lentes de aumento para fotos, grabadora de cintas de video, tocador de cintas de video, observador, dispositivos de cristal líquido, convertidor de D/A, convertidor de A/D, transceptor de fibras ópticas y amplificador óptico. (Cfr. fojas 7 y 8 del expediente judicial).

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente al Tribunal se sirva declarar que ES ILEGAL el resuelto 6357 de 2 de mayo de 2008, emitido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, y sus actos confirmatorios.

IV. Pruebas: Se aduce como prueba el expediente administrativo que corresponde a este proceso, cuyo original reposa en los archivos de la entidad demandada.

V. Derecho: Se niega el derecho invocado por la demandante.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General