REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Vista Número 1081

Panamá, 29 de septiembre de 2010

Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.

Alegato de Conclusión.

La firma forense Alfaro, Ferrer & Ramírez, en representación de **Industria Colombiana de Café, S.A. COLCAFÉ, S.A.**, solicita 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 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 artículo 61 de la ley 135 de 1943, modificado por el artículo 39 de la ley 33 de 1946, para presentar el alegato de conclusión de la Procuraduría de la Administración dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción descrito en el margen superior.

Según se desprende de las constancias que existen en el expediente, la presente controversia nace de la decisión adoptada por el subdirector general del Registro de la Propiedad Industrial, a.i., al expedir el resuelto 3932 de 10 de abril de 2008, por medio del cual 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. (Cfr. f. 1 del expediente judicial).

En el presente caso, la apoderada judicial de la parte actora ha señalado que al emitirse el acto administrativo demandado, se desconoció la disposición legal panameña que reconoce y otorga el derecho y valor a las marcas que consistan en diseños tridimensionales, así como también se ignoró la distintividad y originalidad de la marca previamente descrita. (Cfr. f. 29 del expediente judicial).

En esta ocasión y conforme ya lo hiciéramos en la Vista 901 de 31 de agosto de 2009, creemos procedente destacar que si bien es cierto el artículo 90 de la ley 35 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 obviar el hecho que el numeral 14 del artículo 91 del mismo texto legal establece que las formas tridimensionales carentes de originalidad que no permitan distinguirlas fácilmente, las formas usuales y corrientes de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial, no pueden ser registradas como marcas o como elementos de éstas.

Tal como señaláramos con anterioridad, para los efectos de la presente controversia debe tenerse en cuenta que la ley de propiedad industrial que rige en nuestro país es clara al definir el concepto de marca como 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).

En este sentido, 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;
> …"

El informe de conducta rendido por la directora general de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, igualmente indica que la forma de la marca en cuestión debe tener capacidad distintiva en sí misma para poder ser considerada como tal, y que tratándose de un envase, éste debe tener sus propias características sin necesidad de ningún otro elemento denominativo ni figurativo que permita diferenciarlo de los otros productos idénticos o semejantes. (Cfr. f. 55 del expediente judicial).

Igualmente se señala en el citado informe de conducta, que 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; y c) que éste no incurra en cualquier otra prohibición absoluta o relativa al registro. (Cfr. f. 55 del expediente judicial).

Dentro de la etapa probatoria, la licenciada María Félix de Sánchez, perito designada por esta Procuraduría para participar en la diligencia pericial solicitada por la parte actora, al absolver la pregunta número 1 del cuestionario aducido por la demandante, indicó, citamos: "La originalidad de una marca tridimensional debe distinguir el producto y además denotar una procedencia empresarial. La forma tridimensional debe tener carácter distintivo. El signo debe gozar de capacidad distintiva frente al producto, en tanto cumple con los requisitos y funciones inherentes a la marca. Dicho diseño no debe incurrir en las prohibiciones al registro específicas para las formas tridimensionales. Dicho diseño no debe incurrir en cualquier prohibición absoluta o relativa al registro. Que la forma de un producto, sus envases o envolturas distinga el producto y no corresponda a una forma usual en el mercado. Aquellas que protegen los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos, y éstos resulten distintivos de otros de su misma especie o clase. Es decir aquello que tiene

la cualidad de ser distintivo.” (Cfr. fs. 110 y 111 del expediente judicial).

Al ser cuestionada, en relación a si consideraba que el “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, es una marca, la misma contestó lo siguiente: “El elemento figurativo (diseño tridimensional) de la solicitud de registro número 169131, por carecer de distintividad en el diseño, común a otras tasas de café, no goza de suficiente capacidad distintiva en sí misma, para poder ser considerada una marca tridimensional más bien es descriptivo del producto que protege.” (Cfr. f. 113 del expediente judicial).

Frente a lo señalado por la mencionada perito, esta Procuraduría estima conveniente advertir 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 mal puede la ahora demandante solicitar que se continúe con el trámite de la solicitud de registro 169131-01, cuando es evidente que la misma no cumple con los requerimientos antes indicados para su registro, de acuerdo con las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico nacional y el internacional que hemos adoptado mediante ley.

Sobre la base de las consideraciones previamente anotadas, que nacen del examen objetivo de las constancias procesales, puede arribarse a la conclusión que la demanda de

la parte actora para que se declare la nulidad del resuelto 3932 de 10 de abril de 2008, emitido por el subdirector general del Registro de la Propiedad Industrial, a.i., carece de fundamento; por lo que esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el citado resuelto administrativo.

Del Honorable Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Nelson Rojas Avila
Secretario General

Expediente 793-08