

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 1331

MINISTERIO PÚBLICO  
PROCURADURÍA DE LA  
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 30 de noviembre de 2010

**Proceso contencioso  
administrativo de  
plena jurisdicción**

La firma forense Benedetti & Benedetti, en representación de **RICLAN, S.A.**, solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 11241 de 16 de junio de 2009, expedido por la **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

**Contestación  
de la demanda**

**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 2 del artículo 5 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, con el propósito de contestar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción descrita en el margen superior.

**I. Los hechos u omisiones en que se sustenta la demanda se contestan de la siguiente manera:**

**Primero:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 26 a 28 del expediente judicial).

**Segundo:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 1 a 3 del expediente judicial).

**Tercero:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 30 a 32 del expediente judicial).

**Cuarto:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 1 a 3 del expediente judicial).

**Quinto:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. foja 3 del expediente judicial).

**Sexto:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 4 a 6 del expediente judicial).

**Séptimo:** Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 7 a 9 del expediente judicial).

## **II. Disposiciones que se estiman infringidas.**

La apoderado judicial de la recurrente manifiesta que se han infringido los artículos 91(numeral 9) y 92 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre propiedad industrial.

Los respectivos conceptos de infracción de las normas aducidas pueden consultarse a fojas 71 a 74 del expediente judicial.

## **III. Descargos de la Procuraduría de la Administración en representación de los intereses de la entidad demandada.**

Según observa este Despacho, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que ocupa nuestra atención tiene como objetivo obtener la declaratoria de nulidad, por ilegal, del resuelto 11241 de 16 de junio de 2009, por medio del cual la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias negó la solicitud de registro de la marca de productos denominada MY TOFFES Y DISEÑO, con número de solicitud 180680-01, propiedad de la sociedad RICLAN, S.A., para amparar productos en la clase 30, y sus actos confirmatorios. (Cfr. fojas 1 a 8 del expediente judicial).

De acuerdo con el criterio de la parte actora, el mencionado acto administrativo infringe en concepto de indebida aplicación, el numeral 9 del citado artículo 91 de la ley 35 de 1996, puesto que no procedía aplicar la prohibición de registro contemplada en la norma, debido a que las marcas confrontadas son mixtas, compuestas por elementos denominativos y gráficos notablemente diferentes que impiden que exista confusión entre ambas marcas.(Cfr. fojas 71 y 72 del expediente judicial).

Este Despacho se opone al criterio expuesto por la sociedad demandante, debido a que de las piezas procesales se desprende que el acto impugnado fue dictado con fundamento en lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, toda vez que al realizar el examen de la mencionada solicitud de registro presentada por la actora, la entidad demandada logró constatar la existencia del registro de la marca denominada BUTTER TOFFEES Y DISEÑO, con certificado de registro 81145-01 de fecha 3 de junio de 1996, lo que denota semejanzas en la denominación y en los productos que amparan, lo que podría inducir a error o confusión en el mercado. (Cfr. fojas 1 a 8 del expediente judicial).

En efecto, observamos que la marca solicitada por la demandante, denominada MY TOFFES Y DISEÑO, pretende amparar productos similares contenidos en la clase 30, al igual que aquéllos que se encuentran protegidos por el certificado de registro 81145-01 de propiedad de la sociedad ARCOR S.A.I.C., denominada BUTTER TOFFEES Y DISEÑO, como lo es la “confitería”, tal como se puede constatar en el referido certificado de registro visible a foja 32 del expediente judicial.

Por lo antes señalado, este Despacho concuerda con la posición adoptada por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, cuando advierte que puede darse confusión en el público consumidor por el hecho de que ambas marcas guardan una semejanza fonética-visual, puesto que los caracteres que las integran son similares en cuanto a su escritura y están destinadas a amparar los mismos productos; ello teniendo en cuenta que del cotejo marcario efectuado por la entidad demandada prevalecieron las semejanzas sobre las diferencias, razón por la cual los argumentos de la parte actora con relación a la infracción del numeral 9 del artículo 91 devienen sin sustento jurídico.

En una situación similar a la que nos ocupa, esa Sala en fallo de 24 de agosto de 2007 señaló lo siguiente:

"... Concebida la marca como un medio distintivo de un producto o servicio, es evidente que para su registro deben tomarse en cuenta ciertas particularidades que permitan una vez inscritas, su distinción clara frente a otras marcas registradas, lo cual incide en beneficio del consumidor quien puede libremente elegir entre un producto u otro sin confusiones, y en procura de la seguridad que debe prevalecer en la competencia comercial de productos, de modo pues, que se eviten prácticas desleales.

En el asunto en cuestión, vemos que la autoridad administrativa ejerció su potestad de protección marcaría frente a la solicitud de un nuevo registro por Refrescos Nacionales, S.A., que se aprestaba a registrar una marca cuyo nombre ya se encontraba inscrito y que además protegía entre otros productos, algunos similares a los que pretendía proteger la comentada empresa Refrescos Nacionales, S.A.

Debe tenerse en cuenta, como dice Zereth Torres que "... el registro de una marca es un acto unilateral de la administración pública en el cual se reconoce, que el solicitante ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley y crea una situación jurídica concreta y determinada a favor de la persona a quién se le concede el registro; motivo por el cual se le garantiza que su derecho adquirido será protegido contra terceras personas que deseen utilizar en forma indebida y aprovecharse de su marca registrada" (TORRES MÉNDEZ, Zereth. Derecho de Marcas. Edit. Mizrachi & Pujol, S.A., 2002. Pág. 107-108).

Comenta Otamendi, que en materia marcaría existen signos con entidad marcaría no registrable para proteger al público consumidor o por razones de orden público, aunque pueden tener suficiente capacidad distintiva, tal es el caso de las marcas idénticas o similares a otras anteriores.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo y Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto No. 4466 de 16 de agosto de 1994, dictado por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e

Industrias, y los confirmatorios. (Lo subrayado es nuestro).

Este Despacho tampoco comparte el criterio de la actora en cuanto a la supuesta infracción del artículo 92 de la excerpta legal en mención, relativo a la protección de los términos o signos de uso común utilizados en las etiquetas o en los logos de las marcas, ya que estimamos que esa norma, invocada por la parte demandante, no resulta aplicable al proceso bajo análisis, toda vez que la solicitud 180680 denominada MY TOFFES Y DISEÑO presentada por la sociedad RICLAN, S.A., fue clasificada como descriptiva por la autoridad demandada debido a que el término toffee, un caramelo cremoso que se hace con caramelo en almíbar y se le añade mantequilla, guarda una relación directa con las cualidades y características del producto a ser distinguido con la marca, situación ésta que la enmarca en una de las causales que impide su registro de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del citado artículo 91 de la ley 35 de 1996. (Cfr. fojas 4 y 5 del expediente judicial)

Sumado a lo anterior, el numeral 1 del artículo 97 de la referida excerpta legal, indica claramente que la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se le concede a la persona que la estuviere usando en el comercio desde la fecha más antigua y en caso en estudio se observa únicamente que la sociedad ARCOR S.A.I.C., la registró desde el 3 de junio de 1996, mientras que la solicitud de registro presentada por RICLAN, S.A., es del 24 de abril de 2009, es decir, de una fecha posterior.

De lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados que se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el resuelto 11241 de 16 de junio de 2009, emitido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, y, en consecuencia, no se acceda a las pretensiones de la parte actora.

**IV. Pruebas:** Con el propósito que sea solicitado por ese Tribunal e incorporado al presente proceso, se aduce como prueba documental la copia autenticada del expediente administrativo que guarda relación con el caso que nos ocupa, cuyo original reposa en los archivos de la institución demandada.

**V. Derecho:** Se niega el invocado en la demanda.

**Del Señor Magistrado Presidente,**

Oscar Ceville  
**Procurador de la Administración**

Alina Vergara de Chérigo  
**Secretaria General, Encargada**

Expediente 161-10