

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 172

Panamá, 3 de marzo de 2009

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Contestación
de la demanda.**

La firma Patton, Moreno & Asvat, en representación de **Zilker Corporation**, solicita que se declare nulo, por ilegal, el resuelto 183 del 11 de enero de 2008, emitido por la **dirección general del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, el acto confirmatorio 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. Foja 1 del cuaderno judicial).

Segundo: No es un hecho; por tanto, se niega.

Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 1-3 del cuaderno judicial).

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. foja 3 del cuaderno judicial).

Quinto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 4-6 del cuaderno judicial).

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta. (Cfr. fojas 4-7 del cuaderno judicial).

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

El apoderado judicial de la parte actora manifiesta que se han infringido los artículos 91 numeral 9 y 97 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial. (Cfr. conceptos de infracción en las fojas 87 a 93 del cuaderno judicial).

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

Conforme se lee en la demanda presentada, la parte actora solicita al Tribunal que declare nulo, por ilegal, el resuelto 183 de 11 de enero de 2008, emitido por la dirección general del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, mediante el cual se negó la solicitud de registro de la marca de productos denominada PANAMA STAR, con número de solicitud 164516, propiedad de la sociedad Zilker Corporation, para amparar productos de la marca clase 16, y su acto confirmatorio.

Conforme puede advertirse de las piezas procesales, 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 solicitud presentada por la demandante, la entidad demandada logró constatar la existencia del registro de la marca denominada PANAMA STAR TOURS y DISEÑO, con certificado de registro 111557 de fecha de 1 de diciembre de 2000, observándose entre las mismas semejanzas en cuanto a la denominación y productos que amparan, semejanzas estas que podrían inducir al error o confusión en el mercado.

De acuerdo con el criterio de la recurrente, el acto administrativo impugnado infringe en concepto de interpretación errónea, el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 1996, en mención, al entender que sólo el hecho de compartir ciertos elementos en la denominación de la marca puede crear una confusión entre el público consumidor.

Al respecto, este Despacho observa que la marca solicitada por la demandante, denominada PANAMA STAR, ampara dentro de la clase 16, los mismos productos que el certificado de registro 111557 de propiedad de la sociedad PANAMA STAR TOURS, S.A., denominada PANAMA STAR TOURS Y DISEÑO, tal como se puede constatar en el referido certificado de registro visible a foja 98 del expediente judicial. A continuación los productos señalados en el aludido registro:

"PAPEL Y ARTICULOS DE PAPEL. CARTON Y ARTICULOS DE CARTON; IMPRESOS, DIARIOS Y PERIODIICOS, LIBROS; ARTICULOS DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; PAPELERIA, MATERIAS ADHESIVAS (PARA PAPELERIA); MATERIALES PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES), MATERIAL DE INSTRUCCIÓN O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO

APARATOS) NAIPES; CARACTERES DE
IMPRESA: CLISES.”

De lo antes señalado este Despacho al igual que la institución demandada, advierte la existencia de presupuestos que pueden provocar la confusión del público consumidor, al ser semejantes, lo que, conforme la norma que aduce infringida, hace imposible registrar su marca; razón por la cual los argumentos de la parte actora con relación a la referida infracción devienen sin sustento.

En ese sentido, esta Procuraduría considera oportuno aclarar que el término semejante es definido en el Diccionario de la Lengua Española, en los siguiente términos: **“Que semeja o se parece a alguien o algo”**, por lo que mal podría alegar la parte actora que la entidad demandada ha infringido el numeral 9 del artículo 91 de la ley 35 de 1996, al emitir el resuelto 183 de 11 de enero de 2008, que resolvió negar la solicitud del registro de la marca de productos denominada PANAMA STAR, con número de solicitud 164516, propiedad de la sociedad Zilker Corporation, para amparar productos de la clase 16, en virtud de la evidente semejanza con la denominación y los productos que ampara PANAMA STAR TOURS Y DISEÑOS.

Esta Procuraduría tampoco comparte el criterio de la actora en cuanto a la supuesta infracción del artículo 97 de la excerpta legal en mención, relativo a la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, ya que este derecho le es concedido a la persona que estuviere usando una marca en el comercio desde la fecha más antigua, hecho éste

que no ha sido acreditado por la parte actora, puesto que el registro de marca obtenido por PANAMA STAR TOURS, S.A., es del 1° de diciembre de 2000 y el ejemplar del periódico PANAMA STAR aportado por la parte actora es del 27 de mayo de 2007, fecha posterior a la del registro en mención.

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el resuelto 183 de 11 de enero de 2008, emitido por la dirección general del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio Comercio e Industrias 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 relacionado con el presente proceso, el cual reposa en los archivos de la entidad demandada.

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