

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 058

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 30 de enero de 2006

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Contestación
de la demanda**

La Firma Icaza, González Ruiz & Alemán, en representación de **Refrescos Nacionales, S.A.**, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto 4466 del 16 de agosto de 1994, emitido por la **Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias**, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Con el respeto acostumbrado, acudimos ante ese Honorable Tribunal de Justicia, con la finalidad de contestar la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción descrita en el margen superior, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 38 de 2000.

I. Contestación de los hechos de la demanda:

Primero: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. fs. 19-20).

Segundo: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. f. 22).

Tercero: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. f.1).

Cuarto: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. fs. 23-26)

Quinto: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. fs. 2-4- 16 a 18).

Sexto: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. fs. 10-14, 29-31).

Séptimo: Es cierto; por tanto, se acepta, (cfr. f.7).

II. Disposiciones legales que se aducen infringidas y concepto de la supuesta violación.

El apoderado judicial de la empresa demandante aduce como infringidas las siguientes disposiciones:

a. El artículo 2014, numeral 2 del Código Administrativo vigente al momento de la solicitud de marca, que prohibía hacer uso de marcas de fábrica o de comercio idénticas o sustancialmente parecidas a las que estuvieran registradas, para amparar productos u objetos protegidos por éstas.

Señala el actor que la violación se da en forma directa por interpretación errónea, toda vez que la marca NEVADA, identificada con el Registro 53493, ampara únicamente levadura para panificación y la nueva marca NEVADA bajo el número de solicitud de registro 68923 pretende proteger helados comestibles. En consecuencia, manifiesta que son marcas idénticas, pero la solicitada por la demandante no pretende proteger el producto de la marca registrada.

b. El artículo 14, literal e, del Decreto Ejecutivo 1 de 3 de marzo de 1939 vigente al momento de la solicitud de marca, que no permitía registrar marcas de fábrica que fueran idénticas a otra marca registrada o conocida y usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales o similares de las mismas propiedades de los que se desea amparar con la nueva marca.

Aduce el actor que la violación se da en forma directa por interpretación errónea, toda vez que los productos que

amparan las marcas en conflicto, no son iguales o similares, ni tienen las mismas propiedades.

c. El artículo 2028 del Código Administrativo que establecía que las marcas registradas que se apliquen a artículos diferentes de los designados en el respectivo certificado serán reputadas como no registradas.

El apoderado judicial de la empresa demandante aduce que la violación se da en forma directa por omisión, toda vez que de forma inexcusable, la Administración negó el registro de la marca NEVADA para helados comestibles en la clase 30 internacional, identificada con la solicitud de registro Núm. 068923, vulnerando la regla de la especialidad prevista en el artículo 2028 del Código Administrativo, al existir una serie de marcas debidamente registradas a favor de otros agentes económicos bajo la denominación NEVADA que protegen productos diferentes, los cuales coexisten registralmente con la marca NEVADA Núm. 53493.

d. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 1 de 3 de marzo de 1939, que establecía que una marca de fábrica puede ser usada para amparar toda mercancía, producto o artículo de la misma clase y naturaleza expresada en forma precisa y específica en la solicitud y que las marcas registradas que se apliquen a artículos diferentes de los designados en el Certificado de Registro, serán consideradas como no registradas.

Aduce la parte actora que la violación se da en forma directa por omisión, pues la protección otorgada con el Registro 053493 de la marca NEVADA, era exclusivamente para Levadura para Panificación y la Administración, podía

autorizar una protección diferente a la conferida, ya que la solicitud de Registro 068923 era para helados comestibles, lo que significa que se violó la regla de la especialidad.

e. El artículo 685 (Actual 696), del Código Judicial, que se refiere al saneamiento del expediente.

Aduce la parte actora que la violación se da en forma directa por omisión, toda vez que la Administración no saneó el trámite de registro de la marca NEVADA, pues no tomó en consideración la limitación 068923, que evitaba el riesgo de confusión, ya que los productos amparados eran diferentes.

III. Descargos de la Procuraduría de la Administración.

Luego del análisis del caso en referencia, esta Procuraduría está en posición de expresar que los cargos de ilegalidad invocados son improcedentes, toda vez que el Resuelto 4466 de 16 de agosto de 1994, fue emitido por la Dirección General de Comercio Interior y la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias en cumplimiento del trámite legal correspondiente.

El numeral e), del artículo 14 del Decreto Ejecutivo 1 de 3 de marzo de 1939, establece lo siguiente:

"Artículo 14: No podrán registrarse marcas que se encuentren en los casos siguientes:

a)...

....

e) Las Marcas que sean idénticas a otra marca registrada o conocida y usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales o similares o de las mismas propiedades de los que se desea amparar con la nueva marca."

Por su parte, el numeral 2), del artículo 2014 del Código Administrativo disponía:

"Artículo 2014: Es prohibido hacer uso en las marcas de Fábrica o de Comercio de lo siguiente:

1...

2. De marcas idénticas o sustancialmente parecidas a las que estuvieren registradas, cuando pretenda amparar con ellas productos y objetos protegidos por éstas."

De las constancias que obran en el expediente se establece que la Administración, al comparar la marca NEVADA solicitada por UHT, INC (actualmente Refrescos Nacionales, S.A.), identificada con el número 068923, con la marca NEVADA, propiedad de SAFMEX, S.A., cuyo Certificado de Registro corresponde al 053493, determinó que ambas eran idénticas en su denominación, lo cual inducía a error o confusión en el mercado.

Por otra parte, también consta que la solicitud de registro de la marca Nevada Núm. 68923, pretendía amparar productos comprendidos en la Clase 30 internacional, dentro de la cual se encuentran comprendidas las levaduras, que es el producto que ampara la marca NEVADA con certificado 534323. En consecuencia, la Administración procedió a negar el registro de marca, con fundamento en el literal e) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo 1 de 3 de marzo de 1939, y el numeral 2), del artículo 2014 del Código Administrativo, antes citados.

En cuanto a la alegada violación directa por omisión del artículo 2028 del Código Administrativo y del artículo 19 del Decreto Ejecutivo 1 de 3 de marzo de 1999, este Despacho

considera que los mismos no son aplicables al caso bajo estudio, ya que tal como señalamos en líneas anteriores, la solicitud de registro de marca Núm. 68923, pretendía registrar productos similares a los que se protegían con el Certificado de Registro Núm. 053493 y no únicamente helados comestibles, como señala el demandante.

Cabe destacar que el Decreto 107 de 12 de agosto de 1981, a que hace referencia el apoderado legal de la empresa demandante, no regula el registro de marcas, por tanto, su argumentación deviene sin sustento jurídico.

Finalmente, de las constancias procesales acopiadas se demuestra que la Administración emitió el Resuelto 4466 de 16 de agosto de 1994, siguiendo el trámite legal establecido; los recursos que procedían fueron presentados y resueltos, cumpliéndose el debido proceso. Por ende, la tesis de la parte actora referente a que había que sanear el trámite de registro, carece de asidero jurídico.

Por lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los señores Magistrados, se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el Resuelto 4466 de 16 de agosto de 1994, emitido por la Directora General de Comercio Interior y el Director General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y se NIEGUEN el resto de las pretensiones de la parte actora.

IV. Pruebas:

Aceptamos las presentadas en originales o que se encuentren debidamente autenticadas.

V. Derecho:

Negamos el invocado por la demandante.

Del Señor Magistrado Presidente,

Oscar Ceville
Procurador de la Administración

OC/4/mcs

Alina Vergara de Chérigo
Secretaria General, a.i.