

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 110

MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN
Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.

Panamá, 13 de enero de 2022.

La firma forense Castro & Castro, actuando en representación de **Zaryent Serracín Troetsh**, solicita que se declare nula, por ilegal, la orden contenida en la Nota DIGERPI-506 de 17 de agosto de 2018, emitida por la **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, sus actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Contestación de la demanda.

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Disposiciones que se aducen infringidas.

La apoderada judicial de la actora refiere como normas vulneradas las siguientes:

A. Los artículos 104 y 109 de la Ley 35 de 1996 "Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial", modificada por la Ley 61 de 2012; los

cuales se refieren a la solicitud del registro de marcas; y el tiempo de duración de registro de la misma (Cfr. fojas 6 – 9 del expediente judicial); y

B. El artículo 104 de la Ley 61 de 2012, que “Reforma la ley 35 de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial”, que establece la entrada en vigencia de la ley (Cfr. fojas 9-10 del expediente judicial).

III. Breves antecedentes del caso y descargos de la Procuraduría de la Administración, en representación de los intereses de la entidad demandada.

Según consta en autos, la acción contencioso administrativa bajo examen está dirigida a que se declare nula, por ilegal, la orden contenida en la Nota DIGERPI-506 de 17 de agosto de 2018, emitida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias por medio de la cual se informa sobre la Caducidad de Pleno Derecho fundamentada en los artículos 109 y 110 de la Ley 35 de 1996 de la denominación comercial K! Farmacias Saz y Diseño; y para que se hagan otras declaraciones (Cfr. foja 19 del expediente judicial).

Posteriormente, el citado acto administrativo fue impugnado a través del correspondiente recurso de reconsideración, el cual a la fecha de la presentación de esta demanda, estaba pendiente de resolver (Cfr. fojas 21-22 del expediente judicial).

Como consecuencia de lo anterior, el 7 de enero de 2019, **Zaryyent Serracin Troetsh** mediante apoderado legal, acudió a la Sala Tercera para interponer la demanda que ocupa nuestra atención, con el objeto que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo impugnado; y que se restablezca el derecho subjetivo violado con la renovación del registro de marca K! Farmacias Zas y Diseño, clase 0, solicitud no. 165086-01 de 19 de septiembre de 2007 (Cfr. foja 4 del expediente judicial).

A fin de sustentar su pretensión, la actora indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

“...que la autoridad demandada al expedir el acto impugnado, aplicó una norma jurídica no aplicable a la situación jurídica concreta, es decir, la renovación del registro de la marca K! FARMACIAS Y DISEÑO, cuya solicitud fue presentada el día 19 de septiembre de 2007, por la señora ZARYYENT SERRACIN TORETSCH, es decir, con anterioridad a la expedición de la ley No. 61 de 2012 que modificó el artículo 104 de la Ley 35 de 1996, en el que se estableció el pago de una tasa de mantenimiento para los trámites de registro de marcas que no hayan concluido en

un plazo de diez años contado desde la fecha de su depósito.

...
 ...el artículo 109 de Ley No. 35 de 1996, se refiere al **registro de la marca** y no a **la solicitud de registro**...

En esa misma línea de pensamiento...el 'Registro de una Marca' y la 'Solicitud de Registro de una Marca', son situaciones jurídicas totalmente distintas... De conformidad a la ley vigente al tiempo del inicio del trámite, se renuevan los registros de marcas, no las solicitudes de registro

...
 Al establecerse como periodo de vigencia de la ley, a partir del 1 de octubre de 2012, el ámbito temporal de aplicación de esta normativa solo puede alterar la situaciones jurídicas nacidas a partir de dicho momento y no así a situaciones nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma infringida, ya que, ello vulnera el ordenamiento jurídico y la seguridad jurídica que debe emanar de él..." (Cfr. fojas 7-10 del expediente judicial)

En razón de lo anterior, el **Ministerio de Comercio e Industrias**, emitió su informe de conducta, en donde indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

"No compartimos los criterios esbozados por el (sic) demandante, toda vez que las actuaciones proferidas por esta Dirección, se han hecho en apego a lo establecido en la Ley 35 de 1996, su modificación Ley 61 de 5 de octubre de 2012 y su Reglamento Ejecutivo No. 85 de 4 de julio de 2017.

Toda vez que, la concesión del registro de la Denominación Comercial **K! FARMACIAS SAZ Y DISEÑO**, es dando cumplimiento a lo dictado por el Juez del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá. En caso contrario la Denominación Comercial hubiese adquirido un estatus de abandono por falta de trámite.

Al hacer las verificaciones pertinentes, esta Dirección, a la fecha no ha recibido solicitud de trámite de renovación para la Denominación Comercial **K! FARMACIAS SAZ Y DISEÑO No. 165086-01**.

Ahora bien, estando vencido el registro de la Denominación Comercial **K! FARMACIAS SAZ Y DISEÑO No. 165086-01**, esta Dirección se ve imposibilitada por Ley a conceder la renovación, porque se estaría violentando lo preceptuado en los artículos 109 y 110 de la legislación vigente que rige la materia de marcas.

...
De acuerdo a los Archivos Informáticos digitales y en soporte de papel de la DIGERPI, no consta solicitada y/o presentada solicitud de trámite de renovación para la marca No. 165086-0, denominada K! FARMACIAS SAZ Y DISEÑO.

La Ley 35 de 10 de mayo de 1996, modificada por Ley 61 de 5 de octubre de 2012, en sus artículos 104, 162 y 163, es clara y determinante al señalar que estimándose una solicitud de registro, como ocurre en el caso de la Denominación Comercial No. 165086-01, no se ha procedido a dictar resolución de denegación o rechazo a la solicitud de renovación debido a que la misma, no fue presentada ante la DIGERPI. **(Véase en el Punto VII de Pruebas Documentales de la Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, interpuesta por la firma de abogados CASTRO & CASTRO S.A.)**
...(Cfr. fojas 56-57 del expediente judicial).

Luego de un análisis de las constancias que reposan en autos, esta Procuraduría advierte **que no le asiste la razón a la demandante**; en cuanto a la indebida aplicación de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, por parte de la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias en el sentido de no renovar la denominación Comercial K! Farmacias Saz y Diseño, solicitud No. 165086-01.

Antes de iniciar con el desarrollo del fondo de la causa que nos ocupa, consideramos oportuno poner en contexto algunas los antecedentes del caso en estudio, indicando que el 19 de septiembre de 2007, la señora **Zariyent Serracín Troetsch** presentó ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, la solicitud de registro de la marca K! Farmacias y Diseño, la cual es identificada con el número 165086-01; sin embargo, la sociedad Farmacias Unidas, S.A. (Fusa), manifestó oposición a dicho registro, el cual fue resuelto a favor de la actora por parte del Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante la Sentencia No. 36-18 de 24 de abril de 2018, ordenándole a la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI) continuar con los trámites correspondientes de registro, tal como se deduce de los hechos de la demanda y del recaudo probatorio aportado con la misma (Cfr. fojas 5 y 23-29 del expediente judicial).

Posteriormente, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de la entidad demandada, procedió a expedir el Resuelto No. 8898 de 28 de mayo de 2018, por el cual se concede el registro de la denominación comercial K! Farmacias Zas y Diseño, para dar cumplimiento con lo ordenado por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer

Circuito Judicial de Panamá, pasando a un estatus de registrada, tal como se indicó en el informe de conducta de la entidad demandada (Cfr. foja 55 del expediente judicial).

El veinticinco (25) y veintisiete (27) de julio de 2018, la **señora Zaryent Serracín Troetsch** presentó escritos que hacen referencia a la solicitud de acceder al trámite de renovación de registro de la marca de denominación comercial K! FARMACIAS SAZ Y DISEÑO, solicitud número 165086-01 (Cfr. fojas 13-15 y 16-18 del expediente judicial).

La entidad demandada, por medio de la **Nota DIGERPI-506 de 17 de agosto de 2018**, indica que no hay negatividad de hecho, para renovar el Certificado de Registro de la marca en cuestión, pero se encuentra frente a una Caducidad de Pleno Derecho fundamentada en los artículos 109 y 110 de la Ley 35 de 1996, ya que se está hablando de un registro y no de una solicitud; mostrando que ya se habían pasado los diez (10) años del que establece el artículo 109 de dicha excerpta legal (Cfr. fojas 19-20 del expediente judicial).

Así mismo señala que correspondía la aplicación del artículo 118 del Decreto Ejecutivo 85 de 4 de julio de 2017, por el cual se reglamenta la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, modificada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, y como el vencimiento del plazo y el pago de la renovación no están contemplados en lo establecido en el artículo 216 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, no le es aplicable esta última normativa jurídica (Cfr. fojas 19-20 del expediente judicial).

Concluye la institución demandada señalando que, para considerar la renovación de la marca, esta debió ser solicitada y pagada como máximo seis (6) meses después del vencimiento del período anterior, lo que se dio el 19 de septiembre de 2017, y que, como refiere que la referida renovación no se petitionó en el término correspondiente, el registro de la marca caducó de pleno derecho (Cfr. fojas 19-20 del expediente judicial).

En este caso en particular, este Despacho observa que ocurren dos (2) figuras jurídicas distintas, a las cuales se les aplica normativa jurídica vigente al tiempo en que ocurrieron los hechos; es decir, que con respecto a la **solicitud del registro de marcas se le aplicó la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996**; toda vez que dicha petición se hizo antes de la reforma de la Ley en cuestión; y su inscripción procedió en virtud de una orden judicial a través de la Sentencia No. 36-18 de 24 de abril de 2018, lo que dio origen a la

emisión del Resuelto No. 8898 de 28 de mayo de 2018, por el cual la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, concede el registro de la Denominación Comercial de la solicitud 165086-01 pasando así a un estatus de registrada.

Como se aprecia, el estatus de registrada se dio posterior a la entrada en vigencia de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, que reforma la Ley 35 de 1996 y al Decreto Ejecutivo 85 de 4 de julio de 2017, por el cual se reglamenta la Ley en referencia.

Bajo esta circunstancia, el tema de la **renovación de un registro de marcas, se encuentra dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, al igual que el artículo 118 del Decreto Ejecutivo No. 85 de 4 de julio de 2017**, normas que establecen lo siguiente:

Ley 35 de 1996, reformada por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012.

“Artículo 109:

El registro de una marca tiene una duración de diez años, **contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud**, y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales”.

“Artículo 110: La renovación del registro de una marca debe solicitarse dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes a la fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho.

La solicitud de renovación del registro durante el plazo de los seis meses posteriores a su vencimiento está sujeta al pago del recargo establecido en la presente Ley, el cual también se aplicará en los casos en que hubieren existido embargos, secuestros u otras medidas judiciales y garantías sobre la marca a que se refieren los párrafos anteriores. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena. En la solicitud de renovación, no se podrán introducir cambios en la marca ni aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el titular podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud”

Decreto Ejecutivo No. 85 de 4 de julio de 2017.

“Artículo 118: La DIGERPI concederá la suspensión del trámite de registro de la marca hasta tanto sea resuelto

el proceso pendiente, y el solicitante o en su defecto, la parte que resulte vencedor en el proceso, presente oficio emitido por el juzgado competente en el cual se comunica la decisión del caso.

En el evento que el proceso que motiva la suspensión del trámite se prolongue por más de diez (10) años, contados a partir de la presentación de la solicitud de registro, la parte interesada deberá abonar antes del vencimiento de este plazo o hasta 6 meses posteriores a su vencimiento, en atención a las normas de renovación de las marcas, las tasas y derechos que correspondan, de lo contrario, la solicitud será declarada abandonada, y se ordenará el archivo del expediente.

Quien cuente con una solicitud de registro suspendida, en caso de presentar con posterioridad otra solicitud para una marca igual o semejante, no podrá valerse de la suspensión de trámite para evitar su rechazo por la previa existencia del misma solicitud o registro que motivó la suspensión de su primera solicitud" (Lo destacado es de este Despacho).

De las normas transcritas se puede deducir claramente que el registro de una marca tiene una duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, la cual en el caso de marras fue realizada el 19 de septiembre de 2007.

Cuando se trate de la suspensión del proceso de registro de una marca, claramente el artículo **118 del Decreto Ejecutivo No. 85 de 4 de julio de 2017**, establece que "en el evento que el proceso que motiva la suspensión del trámite se prolongue por más de diez (10) años, contados a partir de la presentación de la solicitud de registro, la parte interesada deberá abonar antes del vencimiento de este plazo o hasta 6 meses posteriores a su vencimiento, en atención a las normas de renovación de las marcas, las tasas y derechos que correspondan, de lo contrario, la solicitud será declarada abandonada, y se ordenará el archivo del expediente."

En ese escenario, somos del criterio que el caso en estudio, encaja jurídicamente en lo establecido en las normas transcritas con anterioridad.

Esto es así, toda vez que, independientemente que el proceso de registro de esta marca se encontraba suspendido por una oposición presentada por un tercero; la parte actora tenía que cumplir con lo requerido en el **artículo 118 del Decreto Ejecutivo No. 85**

de 4 de julio de 2017; de allí que correspondía pagar antes del vencimiento de los diez (10) años o hasta seis (6) meses posteriores a su vencimiento, las tasas y derechos establecidos por la ley, para que la solicitud no fuera declarada abandonada; es decir que tenía a más tardar **hasta el 19 de febrero de 2018** para cumplir con esta normativa jurídica; y tal como se observa del mismo recaudo probatorio aportado por la parte demandante, las gestiones de renovación de la marca fueron realizadas en el mes de julio de 2018 (Cfr. foja 13-15 y 16-18 del expediente judicial).

Por todos los anteriores señalamientos, esta Procuraduría solicita a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que **NO ES ILEGAL la orden contenida en la Nota DIGERPI-506 de 17 de agosto de 2018, emitida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias** y, en consecuencia, pide se desestimen las demás pretensiones de la actora.

IV. Pruebas.

4.1 Se objetan las copias autenticadas por el Notario Cuarto de Circuito de Panamá de los documentos que reposan a foja 31 y 32-33, toda vez que incumplen con el contenido del artículo 833 del Código Judicial.

4.2 Se **aduce** como prueba documental, la copia autenticada del expediente administrativo que reposa en la entidad demandada.

V. Derecho. No se acepta el invocado por la accionante.

Del Señor Magistrado Presidente,


Rigoberto González Montenegro
Procurador de la Administración


María Lilja Urriola de Ardila
Secretaria General