

REPÚBLICA DE PANAMÁ



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Vista Número 1912

Panamá, 24 de octubre de 2023.

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción.**

**Alegatos de
Conclusión.**

Expediente 16-19.

La firma forense Castro & Castro, actuando en representación de **Zaryyent 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.

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 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; oportunidad procesal que nos permite reiterar lo expresado en nuestro escrito de contestación de la demanda, al afirmar que no le asiste la razón a **Zaryyent Serracín Troetsh**, en lo que respecta a su pretensión, dirigida fundamentalmente a lograr 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**.

En efecto, tal como lo indicamos en la Vista Número 110 de 13 de enero de 2022, contentiva de nuestra contestación de demanda, la recurrente manifiesta que el acto acusado de ilegal, infringe los artículos 104 y 109 de la Ley 35 de 1996 y 104 de la Ley 61 de 2012 (Cfr. fojas 6-10 del expediente judicial).

Con el fin de sustentar la pretensión, la apoderada judicial de la accionante manifiesto lo que seguidamente se cita:

“...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)

Frente a lo señalado por el accionante, este Despacho reitera su oposición a los cargos de ilegalidad expuestos y a las disposiciones legales que aduce han sido infringidas con la expedición del acto objeto de controversia, según pasamos a explicar de manera conjunta.

En ese sentido, ha quedado constatado que en el caso en particular, concurren 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 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 36-18 de 24 de abril de 2018, lo que dio origen a la emisión del Resuelto 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.

En ese sentido, ha quedado constatado que conforme a lo normado en el artículo 36 de la Ley 42 de 23 de julio de 2001, la **Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias** está debidamente facultada para fiscalizar a las personas naturales o jurídicas que se dedican a ofrecer al público préstamos o facilidades de financiamiento en dinero, y que conforme al artículo 1 de la Ley 42 de 2001, se denominan empresas financieras, excluyendo a las casas de empeño, las mueblerías y cualquier persona natural o jurídica que realice operaciones de financiamiento de sus propias ventas; las operaciones de préstamos efectuadas por bancos y demás entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, por empresas de seguros y reaseguros, cooperativas, empresas mutualistas; así como asociaciones de ahorro y préstamo.

Como se evidenció, 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.

Sobre el particular debemos reiterar, que 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 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 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).

Por lo anterior, ha quedado acreditado 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.

En ese contexto cuando se trate de la suspensión del proceso de registro de una marca, claramente el artículo **118 del Decreto Ejecutivo 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, claramente encaja jurídicamente en lo establecido en las normas transcritas con anterioridad.

Esto es así, toda vez que, se pudo evidenciar 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 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).

En concordancia con lo antes mencionado, claramente cada uno de los cargos de infracción aducidos por la accionante han quedado desestimados, dado que la entidad demandada fundamentó en estricto derecho el acto impugnado, como autoridad competente, cumpliendo con la garantía del debido proceso y el principio de estricta legalidad.

Actividad Probatoria.

La Sala Tercera emitió el Auto de Pruebas 130 de quince (15) de febrero de dos mil veintidós (2022), el cual fue confirmado por la Resolución de diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) y por medio del cual el Tribunal **admitió** a favor de la actora las pruebas documentales aportadas por ella y que se encuentran visibles en las fojas 43-44, 45-50, 19-20, 23-29, 13-15, 16-18, 21-22, 34, la cuales claramente no configuran la nulidad del acto acusado (Cfr. foja 125-127 del expediente judicial).

Así mismo, se observa que el Tribunal admitió las pruebas de informe aducidas por la accionante consistentes en oficiar al Juzgado Noveno de Circuito Civil, Primer Circuito Judicial, de la Provincia de Panamá, para que enviara copia autenticada del expediente contentivo del proceso de Oposición al Registro de la marca KI Farmacias ZAS y Diseño, y adicional copia de la Sentencia 36-18 de 24 de abril de 2018 (Cfr. foja 126-127 del expediente judicial).

Por otro lado, en base a lo dispuesto en los artículos 833 y 842 del Código Judicial, a través del citado Auto de Prueba no se admitieron la apruebas documentales visibles a fojas 31-33 (Cfr. foja 127 del expediente judicial).

Visto lo anterior nos permite establecer que no hay nada que logre variar el contenido de la Vista 110 de 13 de abril de 2022, por cuyo conducto contestamos la demanda que se analiza, por lo que, somos del criterio que la medida adoptada por la entidad demandada, fue apegada a derecho y conforme a la Ley.

En ese escenario, esta Procuraduría observa que los medios probatorios admitidos en el mencionado auto de pruebas, no logran demostrar que la **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias**, al emitir el acto acusado, hubiese infringido las normas que sustentan el proceso presentado por **Zaryent Serracín Troetsh**, por lo tanto, somos de la convicción que en el negocio jurídico bajo examen, la actividad probatoria del mismo no cumplió con **la carga procesal que establece el artículo 784 del Código Judicial, que obliga a quien acciona a confirmar los hechos que dan sustento a su pretensión**; deber al que se refirió la Sala Tercera en la Resolución de **Auto de diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019)**, señalando en torno al mismo lo siguiente:

“Luego del análisis de la normativa aplicable a este caso y analizando cada uno de los aspectos de las supuestas infracciones alegadas por el demandante, **en el expediente no consta que haya aportado las pruebas para desvirtuar la legalidad del acto administrativo atacado. Todo lo anterior fundamentado en las normas relativas en este tema, por lo que las consideraciones presentadas por el demandante no fueron desvirtuadas**, debido a que **como lo establece el artículo 784 del Código Judicial**, es preciso indicar lo siguiente:

...
Por ende, la carga probatoria se encuentra asignada a la parte demandante, quien debía

aportar al proceso las pruebas de los hechos necesarios para constituir los hechos que ha enunciado, no se acreditaron, ni se aportaron los documentos necesarios para demostrar los hechos alegados en la demanda.

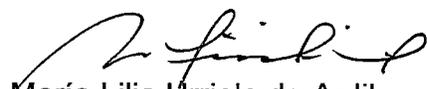
En consecuencia, la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, El Decreto de Personal N°153-A de 17 de mayo de 29016, emitido por el Ministerio de Seguridad Pública, su acto confirmatorio y se hagan otras declaraciones.

...” (Énfasis suplido).

De la lectura de la citada resolución judicial se infiere la importancia que reviste para la decisión del proceso, el hecho que **la actora cumpla con la responsabilidad de acreditar su pretensión ante la Sala Tercera**, de ahí que en ausencia de mayores elementos de prueba que fundamenten la demanda promovida por **Zaryyent Serracín Troetsh**, este Despacho solicita respetuosamente 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, se desestimen las pretensiones del accionante.

Del Honorable Magistrado Presidente,


Rigoberto González Montenegro
Procurador de la Administración


María Lilia Urriola de Ardila
Secretaría General