

Constitución, serán determinados en la Ley, y en la Ley 20 de 1983 no existe disposición alguna que habilite el pago del sueldo dejado de percibir durante el término en que ha permanecido removido de su puesto, por destitución, el respectivo servidor público, por ende, como fue dicho, no es viable resolver favorablemente esta petición."En virtud de lo anterior, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON ILEGALES la Resolución No. 2-07-34-2002 del 15 de enero de 2002 y su acto confirmatorio, dictada por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, ORDENA el reintegro del señor Gustabino De León al cargo de CONTADOR III SUPERVISOR en la Extensión de Tocumen, Departamento de Contabilidad de la Universidad Tecnológica de Panamá, con igual salario al devengado hasta el día de su separación y NIEGA las demás pretensiones esgrimidas por el Lcdo. Figueroa..."

Por lo antes expuesto, y al encontrarse probado el padecimiento de una enfermedad crónica degenerativa que produce discapacidad laboral parcial, esta Superioridad procederá a declarar la nulidad del acto objeto de impugnación, ordenando el reintegro del funcionario citado al mismo puesto o a uno de igual jerarquía y remuneración.

En consecuencia los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE ES NULA POR ILEGAL, la Resolución Administrativa No. 338-2010 emitida por Autoridad Marítima de Panamá, así como también lo es su acto confirmatorio, ORDENAN el reintegro del Señor Enrique Correa, al mismo puesto que tenía al momento de su destitución o a otro de igual remuneración y jerarquía y NIEGAN el pago de los salarios caídos.

Notifíquese,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

MAGISTRADO

VÍCTOR L. BENAVIDES P.

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

MAGISTRADO

MAGISTRADO

KATIA ROSAS

SECRETARIA

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

KATIA ROSAS (Secretaria)

---

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR SANRIO COMPANY, LTD., A TRAVÉS DE APODERADO JUDICIAL PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.15244 DE 3 OCTUBRE DE 2008, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS

DECLARACIONES. PONENTE: ABEL AUGUSTO ZAMORANO. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá  
Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo  
Ponente: Abel Augusto Zamorano  
Fecha: 11 de mayo de 2015  
Materia: Acción contenciosa administrativa  
Plena Jurisdicción  
Expediente: 038-10

VISTOS:

En esta Sala se recibieron demandas de plena jurisdicción presentadas por el apoderado judicial de SANRIO COMPANY, LTD., para que se declaren nulos, por ilegales, los Resueltos No. 15244 de 3 de octubre de 2008, 15245 de 3 de octubre de 2008, 15230 de 3 de octubre de 2008, 15239 de 3 de octubre de 2008, 15431 de 6 de octubre de 2008, 15233 de 3 de octubre de 2008, 15242 de 3 de octubre de 2008, 15428 de 6 de octubre de 2008, 15229 de 3 de octubre de 2008, 15240, de 3 de octubre de 2008, 15429 de 6 de octubre de 2008, 15432 de 6 de octubre de 2008, 15232 de 3 de octubre de 2008 y 16328 de 26 de octubre de 2007, todas emitidas por la Dirección General de Registro de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio e Industrias, mediante los cuales se niega una solicitud de la marca de Productos denominadas “Diseños”, propiedad de la sociedad Sanrio Company., para amparar productos en determinada clase.

Las demandas en comento fueron identificadas con los números de entradas siguientes: 38-10,42-10, 45-10, 47-10, 50-10, 52-10-53-10, 54-10, 56-10, 57-10, 60-10, 61-10, 62-10 y 74-10, respectivamente. Todos estos procesos fueron acumulados con fundamento en que tienen la misma causa a pedir, y por economía procesal, para que se sustanciaran conjuntamente y se fallen en la misma sentencia de conformidad con los artículos 720, 721 y 731 del Código Judicial. La acumulación la ordena este Tribunal a través del auto de 11 de junio de 2010, legible a 143 del expediente, que resuelve concretamente lo siguiente:

“Por lo anteriormente expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por los suscritos Magistrados, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA ACUMULACIÓN de los expedientes No.42-10, 45-10, 47-10, 50-10, 51-10, 52-10, 53-10, 54-10, 56-10, 57-10, 60-10, 61-10, 62-10 y 74-10, al expediente No. 38-10 y asume la ponencia el Magistrado Alejandro Moncada Luna.”

#### I. PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS ACUMULADAS

Las pretensiones de las demandas consisten en que se declaren nulos los

por ilegales los Resueltos No. 15244 de 3 de octubre de 2008, 15245 de 3 de octubre de 2008, 15230 de 3 de octubre de 2008, 15239 de 3 de octubre de 2008, 15431 de 6 de octubre de 2008, 15233 de 3 de octubre de 2008, 15242 de 3 de octubre de 2008, 15428 de 6 de octubre de 2008, 15229 de 3 de octubre de 2008, 15240, de 3 de octubre de 2008, 15429 de 6 de octubre de 2008, 15432 de 6 de octubre de 2008, 15232 de 3 de octubre de 2008 y 16328 de 26 de octubre de 2007, y en consecuencia, se ordene la publicación de los registro de marcas solicitados.

## II. HECHOS FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA

Al respecto, plantean los demandantes que la sociedad Japonesa Sanrio Company, LTD., es propietaria de los derechos de autor del personaje mundialmente conocido como HELLO KITTY, identificada como obra literaria desde 1975, y comprendida en la categoría de obra de arte aplicado. Así mismo, que HELLO KITTY fue reconocido como un personaje en la especie y como una obra de arte aplicado como género literario, mediante sentencia No. 60 de 1 de agosto de 2005, del Juzgado Octavo del Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, sentencia que fue confirmada por el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 30 de enero de 2006. La sentencia No. 60 de 1 de agosto de 2005, resuelve:

“PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de las Demandas acumuladas de Oposición a las Solicitudes de Registro Nos. 111186, 111184, 117768, 111183, 117767, 116236, 11117764, 111180, 116237, 111187, 111182, 11189 de la marca “HELLO KITTY Y DISEÑO” en las clases 25, 28, 16, 35, 32, 12, 21, 24, 06, 16, 38, 41 y 09 internacional respectivamente, y 11181 de la denominación comercial HELLO KITTY Y DISEÑO propuestas por SANRIO COMPANY LTD., en contra de la sociedad HELLO KITTY INC.

SEGUNDO: NEGAR EL REGISTRO MARCA “HELLO KITTY Y DISEÑO” identificada con los Nos. 111186, 111184, 117768, 111183, 117767, 116236, 11117764, 111180, 116237, 111187, 111182, 11189, para distinguir productos en la clase 25, 28, 16, 35, 32, 12, 21, 24, 06, 16, 38, 41 y 09 internacional, respectivamente, y de la denominación comercial HELLO KITTY Y DISEÑO identificada con el N°111181, presentada por la sociedad HELLO KITTY INC., ante la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial.

....”

Como hechos de la demanda también se señala que la obra HELLO KITTY está registrada en el Ministerio de Educación como una obra literaria de arte aplicado inscrita bajo el No. 2006-548 desde el 24 septiembre de 2003; y que SANRIO COMPANY, LTD., solicitó el registro de una marca consistente en un DISEÑO del contorno de la cara de HELLO KITTY, que es el de una gatita con tres bigotes en cada una de sus mejillas, con un moño en su oreja izquierda, para amparar productos en distintas clases de la Clasificación Internacional de marcas y de productos y servicios, toda vez que de acuerdo con la Ley 35 de 1996, solo el propietario de los derechos de autor de una obra puede solicitar el registro de la misma como una marca de producto y servicio.

Sin embargo, la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial mediante los actos demandados rechazó las respectivas solicitudes que hiciera SANRIO COMPANY, LTD., sustentada en el hecho de que se encuentra en trámite de registro la marca denominada HELLO KITTY Y DISEÑO para amparar productos en las clases solicitadas por la parte actora, de propiedad de la sociedad HELLO KITTY, INC, organizada según las leyes de la República de Panamá, según consta en la solicitud de los registros de fecha de 17 de noviembre de 2005.

En ese orden, sostiene el apoderado judicial de la parte actora que la solicitud de registro de la marca de la sociedad panameña HELLO KITTY INC., consiste en la palabra HELLO KITTY, y en el diseño o dibujo de una gatita con una raqueta en la mano, a cuyo lado izquierdo aparece una bola de tenis y un envase donde se guardan las pelotas de tenis y en el lado derecho del diseño aparece un maletín deportivo.

Así, que en el rechazo de la solicitud de la parte demandante se declara que al comparar la marca solicitada por la sociedad panameña HELLO KITTY INC., se observaron las mismas semejanzas entre la denominación y productos que amparan.

### III. DISPOSICIONES ESTIMADAS COMO INFRINGIDAS.

La parte actora estima que los actos demandados violan los numerales 9 y 16 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, que contiene:

“Artículo 91: No se podrán registrar como marcas, ni como elementos de éstas:

9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada o conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir producto o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que desean amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identificada, de una u otra, sea susceptible de provocar en la mente de provocar en la mente público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a estos productos o servicios, o su procedencia.

En el caso de bienes o servicios conexos la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base a lo indicado en este numeral;

...

16. Los títulos de obras literarias, artísticas científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor cuando, conforme a la ley de materia, él mantenga vigente sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización, sino cuenta con su conformidad;...”

En cuanto al numeral 9 del artículo 91, la infracción dice producirse por indebida aplicación, sostenido en que se aplicó en un supuesto no contemplado en la norma, por cuanto que la marca solicitada es un dibujo sin palabra alguna o nombre que lo identifique, ya que solo se identifica con el nombre “Diseño” porque es la forma en como se identifica un dibujo bidimensional para cuando se presenta para registro ante la autoridad demandada. Se añade, que el dibujo solicitado por SANRIO COMPANY LTD., no es idéntico, semejante o parecido, en aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual a la marca en trámite de registro por la sociedad panameña HELLO KITTY, así mismo, que la marca tiene un nombre y no es de ninguna manera un dibujo que se identifica como diseño.

En ese contexto, estima la actora que el hecho de que la sociedad japonesa SANRIO COMPANY LTD., sea dueña de un personaje por leyes protegidas de Derecho de Autor a nivel mundial incluyendo Panamá, y que una empresa haya solicitado el registro como marca de un personaje con el mismo nombre, no trata de una circunstancia de hecho para inferir que el dibujo de esa sociedad es idéntico, semejante o parecido con relación a la solicitud que hiciera la sociedad panameña.

Respecto al numeral 16 del artículo 91, la parte actora dice haberse violado de forma directa por omisión sustentado en el hecho de que solo el dueño de una obra literaria puede solicitar el registro de la misma como marca y no quien no tenga esos derechos, y en este caso, el Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, dispuso que la HELLO KITTY es una obra de arte aplicada, protegida por el Derecho de Autor, propiedad de SANRIO COMPANY LTD., siendo además una marca notoria por el uso y la difusión que la misma ha tenido en Panamá y el mundo.

Al respecto estima el apoderado judicial, que no se trata de derechos distintos, que el derecho autorial es uno solo, del cual se derivan otros y que sólo el dueño de la obra tiene en exclusiva el derecho ampliar el rango de protección.

Finalmente, figura como infringido el artículo 7 de la Ley 15 de 1994, que se refiere al objeto del derecho del autor, cuya infracción dice haberse producido de forma directa por omisión puesto que la autoridad demandada conocía que mediante sentencia judicial se había reconocido que el personaje HELLO KITTY, de propiedad de SANRIO COMPANY, LTD., es una obra de arte aplicado protegida por las leyes de derecho de autor, en virtud del cual la entidad estaba obligada a reconocer. Al sustentar esto, se refiere también a la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de 20 de octubre de 2009, que señala que dicha sociedad es la titular de la marca HELLO KITTY.

#### IV. INFORME DE CONDUCTA.

Mediante nota DIGERPI-084-2010 de 8 de febrero de 2010, que consta de fojas 27 a 35 del expediente del Tribunal, la Directora de la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial, rinde el informe de conducta en el cual sostiene fundamentalmente que los actos atacados objeto de este examen, tuvieron sustento en el hecho de que se observó en las solicitudes de registro presentadas por la sociedad SANRIO COMPANY LTD., incurrieron en la causal de irregistrabilidad contenida en el numeral 9 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, por la semejanza figurativa con la marca denominada HELLO KITTY Y DISEÑO, con otras solicitudes presentadas previamente.

También explica la funcionaria que la sociedad SANRIO COMPANY LTD., presentó demanda de oposición de registro, la cual hasta la fecha no había sido resuelta. Y que los criterios utilizados para determinar la identidad y similitud entre los signos fueron los del Manual para el examen de Registrabilidad de Marcas en las Oficinas de propiedad Industrial de Países Andinos, Manual para el examen de Solicitudes de Marcas para los Países de Centro Americano que establecen que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple y rápida visión de conjunto de los signos enfrentados; y la Teoría de la Confundibilidad que dispone los factores determinantes que definen el riesgo de confusión entre marcas, respectivamente.

En ese mismo contexto, se alude a la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, según la cual podrá negarse o cancelarse el registro de depósitos de marcas, cuyos elementos distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito.

#### V. PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante las respectivas vistas fiscales, el Procurador de la Administración solicitó a este Tribunal que declarará que no son ilegales los resueltos objeto del presente análisis, sustentado en que los hechos que motivaron el rechazo de las solicitudes de registros de la marca de productos denominada "DISEÑO" se circunscribe a dos aspectos específicos a saber: la existencia de una solicitud previa presentada por la sociedad HELLO KITTY, INC., para el registro de la marca HELLO KITTY DISEÑO, en la misma clase de producto; y la posibilidad de que se produjera confusión o error en el público por existir dos marcas idénticas o semejantes en el mercado.

CONSIDERACIONES, FUNDAMENTOS Y DECISIÓN DE LA SALA

Desarrollados los trámites legales de rigor corresponde a los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasar a decidir el fondo del presente proceso, con fundamento a lo siguiente:

1. Competencia

De acuerdo con lo establecido en los artículos 206 de la Constitución Política y 97 del Código Judicial, esta Sala es competente para revisar y declarar la nulidad por ilegal de los actos administrativos y restablecer el derecho particular violado.

2. Legitimación activa y pasiva

En los presentes procesos, la demandante es la sociedad SANRIO COMPANY LTD., como persona jurídica que recurre en defensa de sus derechos e intereses, contra los resueltos identificados en la parte superior de la presente resolución, todos emitidos en la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, que le fueron desfavorables, razón por la cual se encuentra legitimada para promover la acción examinada.

Los actos demandados fueron emitidos en la Dirección General del Registro de Propiedad Intelectual, entidad estatal, la cual funge como sujeto pasivo en el presente proceso contencioso-administrativo de plena jurisdicción que nos ocupa.

3. Problemas Jurídicos a resolver en la presente controversia

El apoderado judicial del demandante ha sostenido que todos los resueltos acusados de ilegales, negaron solicitudes hechas de registro de la marca de productos denominada "Diseño", propiedad de SANRIO COMPANY LTD., para amparar productos de distintas clases, sustentado en que al comparar la marca solicitada denominada "Diseño" y la marca que posee prelación por su presentación denominada HELLO KITTY Y DISEÑO con solicitudes de registro de marca en el 2005, se observaron semejanzas entre la denominación y los productos que amparan, considerando que ello, induciría a error o confusión en el mercado.

De lo planteado, extraemos como problemas jurídicos a resolver los siguientes: ¿Si el Subdirector General del Registro de Propiedad Intelectual, al negar la solicitudes de registro de la Marca de Productos denominada "DISEÑO" propiedad de SANRIO COMPANY, LTD., para amparar productos en la clases, 25, 28, 8, 18, 43, 14, 21, 12, 3, 20, 35, 44, 30, 9 y 3, vulneran los numerales 9 y 16 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, que dispone que no puede registrarse como marcas ni elementos de éstas aquellas que sean idénticas o semejantes; y que solo el dueño de una obra literaria puede solicitar el registro de la misma marca, frente al hecho de que SANRIO COMPANY, LTD., es propietario de HELLO KITTY que es una obra de arte aplicada; y ¿ Si los resueltos demandados al negar la solicitud de registro de marca vulneran el artículo 7 de la Ley 15 de 1994, según el cual las obras de arte aplicado se consideran protegidas, como es el caso de HELLO KITTY, de propiedad de la demandante, o sea, SANRIO COMPANY, LTD.

Según se lee en los resueltos demandados de ilegal, la negativa de la entidad demandada de no acceder a las solicitudes de registros de la Marca de Productos denominados DISEÑO" que hiciera SANRIO COMPANY LTD., para amparar productos en las clases 25, 28, 8, 18, 43, 14, 21, 12, 3, 20, 35, 44, 30, 9 y 3, obedecieron a que HELLO KITTY, INC, presentó una solicitud de registro de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO" con anterioridad a la presentada por SANRIO COMPANY, LTD.; y por la semejanza que se observaron entre la denominación y productos que amparan las solicitudes.

Según consta en auto, los procesos en examen tuvieron origen en las solicitudes presentadas por la sociedad SANRIO COMPANY LTD., a través de apoderado legal para el registro de la Marca de Servicios denominada "DISEÑO", para amparar productos en cada una de las clases identificadas previamente, cuyas solicitudes fueron negadas.

Precisa iniciar este análisis, indicando que la materia sometida a consideración de este Tribunal, se encuentra regulada principalmente en la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, cuyo objetivo de conformidad con lo que establece su artículo 1 consiste en: "proteger la invención, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones señaladas de propaganda."

Así tenemos, que la temática de Macas se encuentra desarrollada en el Título V, Capítulo I, de la Ley 35 de 1996, bajo la denominación de "Marcas en General". Y en su artículo 89 expresa que, "se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que por sus caracteres sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio."

En ese punto, el jurista panameño Luis Camargo Vergara en su obra Régimen Jurídico de Los Mercados señala que, "Las marcas constituyen el signo distintivo por excelencia de los productos y servicios que ofertan los comerciales y empresarios, la cual le permite al consumidor identificar y distinguir dichos productos, a fin de seleccionar los de su preferencia y de acuerdo con sus necesidades. Es así que las marcas como signo distintivo constituyen un elemento primordial de la libre y leal competencia, en la medida en que todo comerciante o empresario identifique sus productos y servicios sin provocar riesgos, equivocaciones y engaños respecto a su procedencia en el público consumidor". CAMARGO VERGARA, Luis. Régimen Jurídico de Los Mercados. Imprenta Articsa 2011, Panamá. Ps. 162 y 163.

Igualmente, el autor Jorge Alberto Kors en la obra Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. Derechos de Marcas, citado en la obra Régimen Jurídico de Los Mercados referido previamente, anota: "La noción moderna de marca registrada reconoce en primer lugar un derecho subjetivo pleno para el titular, que le permite la utilización en forma exclusiva, para diferenciar productos y servicios de otros que circulen en el mercado."

De lo anterior se desprende que marca lo constituye aquel signo que distingue los servicios y productos que se ofertan en el comercio. El negocio sometido a decisión de esta Superioridad como lo hemos expresado previamente versa de una solicitud de registro de la Marca de servicios denominada "Diseño", para amparar productos en las clases 25, 28, 8, 18, 43, 14, 21, 12, 3, 20, 35, 44, 30, 9 y 3.

Es de lugar también expresar, que la Ley 35 de 1996 en su artículo 90 enuncia que pueden constituirse en marca, lo siguiente: las marcas o combinación de las palabras, incluidas la que sirven para identificar las personas; las imágenes, figuras y gráficos; las letra, las cifras y combinaciones cuando estén constituidos por elementos distintos; las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, las forma del producto o su presentación y hologramas; colores en sus distintas combinaciones; y cualquier combinación de los elementos que con carácter enunciativo quedan mencionado. Subsiguientemente, el artículo 91 enumera qué no puede registrarse como marca, ni como elementos de ésta.

En el caso que nos ocupa, la solicitud de registro de la marca de servicios denominada diseño se niega con fundamento en el numeral 9 del referido artículo 91 de la Ley 35 de 1996, según el cual no se registran como marcas, ni elementos de éstas, lo que sigue: "Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esta semejanza o identidad, de una u otra, sea susceptible de provocar la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia."

Ahora bien, el artículo 96 de la Ley 35 de 1996, señala que: "El derecho al registro de una marca se obtiene por su uso. El derecho a su uso de forma exclusiva se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de derechos por estos, se encuentran determinados en dicha ley."

En ese punto es de lugar hacer mención también, que en concordancia el artículo 97 de la mencionada Ley, señala que en materia de marcas rige el principio de prelación en el derecho de obtener una marca, bajo las siguientes normas: que tiene derecho preferente a obtener el registro de la marca, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua; y cuando la marca no estuviera en uso, el registro se concediera a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque a su caso, la fecha de prioridad más antigua.

Para los efectos de la presente ley, prioridad reconocida se define como: "Prelación para la obtención de un derecho de propiedad industrial basada en la presentación en el extranjero de una solicitud referida total o parcialmente, a la misma materia que es objeto de una solicitud posterior presentada en la República de Panamá."

De lo anterior, se desprende que en primer lugar tiene derecho al registro de la marca aquel que usa de manera reiterativa un signo distintivo, y que en nuestro sistema jurídico ese derecho se puede adquirir por el uso por primera vez y por el registro de la misma.

Respecto al tema que nos ocupa, cabe referirnos al Convenio de París aprobado por Panamá mediante Ley 41 de 13 de julio de 1995, y que entró en vigencia el 19 de octubre de 1996, para la protección de la propiedad industrial en su denominación de patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábricas o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión de la competencia desleal.

Del Convenio de París, cabe hacer relevancia para el caso que nos ocupa, en lo siguiente: a) las normas que garantizan el derecho básico conocido como el derecho al trato nacional en cada uno de los Estados miembros; y b) las normas que establecen otro derecho básico conocido como el derecho a la prioridad.

De conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio, el trato nacional catalogado como el pilar de dicho convenio, implica que la protección de la propiedad industrial, de cada país parte en el Convenio de París debe otorgar a los nacionales de los demás países miembros la misma protección que otorga a sus propios nacionales. Ello implicaría que debe concederse el mismo trato nacional a los nacionales de países que no son partes en el Convenio de París, si están domiciliados en un país miembro o tienen un establecimiento industrial



o comercial, garantizando de esta forma que los extranjeros gozan de una protección, y no sufren discriminación.

En lo que respecta, en demanda de Plena Jurisdicción presentada por la sociedad HELLO KITTY INC., contra el Viceministro de Comercio e Industrias, bajo la ponencia del Magistrado Wiston Spadafora, en sentencia de 16 de julio de 2010, cuyo contenido en su parte medular es la siguiente:

“....

Así también se han presentado cargos de infracción contra lo dispuesto en los artículos 91 y 105 de la Ley 35 de 1996, los cuales por su estrecha relación fueron analizados conjuntamente sin que fuese posible comprobar las infracciones señaladas por la parte demandante toda vez que, aún cuando la sociedad HELLO KITTY, INC., interpuso una solicitud de registro de la marca "HELLO KITTY Y DISEÑO", con anterioridad a la presentada por la sociedad SANRIO COMPANY LTD., no es este hecho que otorga la exclusividad oponible a terceros sobre la marca ya que en materia de derecho de marcas el derecho de exclusividad deriva del hecho de quien hizo uso de la marca en primer lugar o con anterioridad.

De ahí que el Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, reconociera en debida forma que la sociedad SANRIO COMPANY, LTD., tiene mejor derecho que HELLO KITTY, INC., sobre la marca en controversia.

El proceso ha revelado, que en relación a la marca HELLO KITTY y DISEÑO en la clase 6, la DIGERPI tenía conocimiento sobre la controversia con dicha marca la cual se ventilaba a través de un proceso de oposición instaurado por SANRIO COMPANY LTD., no obstante emitió el Resuelto No. 4130 de 8 de marzo de 2007 que luego fue revocado por el acto cuya legalidad es objetada por esta acción en estudio.

...

Con base en lo expuesto, la Sala concluye que han quedado desvirtuados los cargos de ilegalidad presentados contra la Resolución No. 292 de 21 de septiembre de 2007, de manera que se procederá a declarar que la misma no es ilegal.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución No. 292, del 21 de septiembre de 2007, emitida por el Viceministro de Industrias y Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias y niega las demás solicitudes presentadas por el licenciado JULIO ALTAFULLA MUÑOZ actuando en representación de HELLO KITTY, INC.

Sobre la base de lo anterior considero que el hecho de que la sociedad HELLO KITTY presentara una solicitud previa para registrar la marca HELLO KITTY y DISEÑO, a las solicitudes de registro que presentara SANRIO COMPANY, INC., ni de que hubiera una similitud del registro de las marcas, podría conllevar a la circunstancia de negar una solicitud de registro, frente al hecho comprobado de que dicha compañía es la que tiene el derecho a la exclusividad por haber hecho uso de la marca con anterioridad, porque en sentido contrario se estaría desconociendo a la parte actora el derecho que se tiene sobre la marca en comento. Lo dicho tiene fundamento en el artículo 97 de la Ley 35 de 1996, cuyo contenido es el siguiente:

“Artículo 97: La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas:

1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;
2. Cuando una no marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más antigua."

Siendo así las cosas consideramos, que teniendo que la sociedad demandante SANRIO COMPANY, LTD., es el titular de los derechos de autor del personaje HELLO KITTY, usada desde 1975, y que la solicitud del registro de marca la sociedad HELLO KITTY INC., que corresponde al personaje HELLO KITTY, y que la solicitud de SANRIO COMPANY, solo se identifica con la denominación "DISEÑO", no se enmarca dentro de la prohibición establecida en los numerales 9 y 16 del artículo 91 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, razón por lo cual prospera el cargo de ilegalidad de esa norma aducido por la parte actora.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dentro de las demandas de plena jurisdicción presentadas por el licenciado Rolando Candanedo en nombre y representación de SANRIO COMPANY, LTD., DECLARA QUE SON ILEGALES, los Resueltos No. 15244 de 3 de octubre de 2008, 15245 de 3 de octubre de 2008, 15230 de 3 de octubre de 2008, 15239 de 3 de octubre de 2008, 15431 de 6 de octubre de 2008, 15233 de 3 de octubre de 2008, 15242 de 3 de octubre de 2008, 15428 de 6 de octubre de 2008, 15229 de 3 de octubre de 2008, 15240, de 3 de octubre de 2008, 15429 de 6 de octubre de 2008, 15432 de 6 de octubre de 2008, 15232 de 3 de octubre de 2008 y 16328 de 26 de octubre de 2007, todas emitidas por la Dirección General de Registro de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio e Industrias, y en consecuencia, ORDENA que se le imprima a las respectivas solicitudes el trámite correspondiente.

Notifíquese,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO  
VICTOR L. BENAVIDES P. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ  
KATIA ROSAS (Secretaria)

---

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA LÓPEZ, MORALES & CHIARI (MAAT ASESORES) EN REPRESENTACIÓN DE SAAM INVESTMENTS INC., ARGELIS FRANCESCA AMEGLIO Y CRISTINA SAIZ SAMUDIO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 357-09 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009, EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. PONENTE: ABEL AUGUSTO ZAMORANO. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015).

Tribunal:	Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala:	Tercera de lo Contencioso Administrativo
Ponente:	Abel Augusto Zamorano
Fecha:	11 de mayo de 2015
Materia:	Acción contenciosa administrativa Plena Jurisdicción