



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2012-0916-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “DE LESSEPS Ferdinand De Lesseps Agua del Canal de Panamá (DISEÑO)”

José Pablo Sánchez Hernández en su condición de Apoderado Especial del señor Ángel Severino Díaz, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-5709)

VOTO No. 0446-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con cuarenta minutos del treinta de abril de dos mil trece.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, mayor, casado una vez, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0895-0867, en su condición de Apoderado Especial del señor **Ángel Severino Díaz**, mayor, de nacionalidad panameña, con número de identificación personal No. 8-160-853, con domicilio en El Avance No. 79, Bethania, Ciudad de Panamá, República de Panamá, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 18 de junio del 2012, el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, de calidades y en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de la marca de fábrica y comercio “**DE LESSEPS**



Ferdinand De Lesseps Agua del Canal de Panamá (DISEÑO)”, en clase 32 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos: *“cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”*.

II. Que mediante resolución de las 11:19:41 horas del 22 de junio del 2012, el Registro de la Propiedad Industrial previno al solicitante, previo a realizar el estudio de fondo de la marca, que debería aportar la autorización correspondiente emitida por la entidad competente del Estado de Panamá para poder utilizar el nombre del país PANAMÁ y su bandera, según el artículo 7 inciso m) en concordancia con el artículo 9 inciso i) de la Ley de Marcas; y asimismo, aportar consentimiento expreso de Ferdinand de Lesseps o sus herederos, para el uso del retrato y el patronímico que aparecen en el diseño, de conformidad con el artículo 8 inciso f) de la Ley de Marcas.

III. Que la prevención relacionada en el resultando anterior fue contestada mediante escrito presentado ante el Órgano **a quo** el 19 de julio del 2012, por el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, representante del señor **Ángel Severino Díaz**.

IV. Que por resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resuelve declarar el abandono de la solicitud presentada, ordenando el archivo del expediente, por considerar que el solicitante no cumplió con la prevención efectuada.

V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de agosto de dos mil doce, el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, presentó recurso de apelación en su contra, y una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.



VI. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente hecho tenido por demostrado:

Único. Que en certificación notarial de la página web del Sistema en Línea de Propiedad Industrial de Panamá, de fecha 10 de abril de 2013, se hace constar la existencia del registro marcario del signo mixto “**DE LESSEPS Ferdinand De Lesseps Agua del Canal de Panamá (DISEÑO)**”, bajo el número 205783, inscrita en fecha 27 de octubre de 2011, con fecha de vencimiento 27 de octubre de 2021, propiedad del señor **Ángel Severino Díaz**. (Ver folios 61 al 64)

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos con tal carácter que puedan incidir en la resolución del presente asunto.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, considera que cuando en un distintivo se emplee el nombre de un Estado o país o su bandera, es necesario contar con la autorización del ente correspondiente para poder usar tal denominación, por lo que el signo marcario propuesto “**DE LESSEPS Ferdinand De Lesseps Agua del Canal de Panamá (DISEÑO)**”, contraviene lo establecido en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al transgredir el



artículo 7 que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal m) y artículo 9 que regula el procedimiento del registro de la marca, literal i). Asimismo consideró el Órgano a quo que es necesario aportar el consentimiento expreso de Ferdinand de Lesseps o de sus herederos, para el uso del retrato y el patronímico que aparecen en el diseño, de conformidad con lo que establece el artículo 8 inciso f) de la Ley de Marcas.

En sus agravios, la representación de la parte apelante alega que debe tomarse en cuenta que la marca es originaria de Panamá donde fue debidamente inscrita y para ello, se adjunta copia de su certificado de registro y se solicita la aplicación del inciso a) del artículo 6 quinquies del Convenio de París, que establece que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión. En cuanto al uso de la bandera de Panamá el solicitante manifestó que lo único que se comparte entre el diseño propuesto y la referida bandera son los colores, pero en ninguna parte aparecen colocados de forma tal que se confunda con ese signo patrio. En cuanto al consentimiento expreso de Ferdinand de Lesseps o sus herederos para el uso de su retrato y patronímico que aparecen en el diseño, indica que se trata de un personaje histórico cuya imagen es parte del dominio público.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para el caso bajo examen el Registro de la Propiedad Industrial aplicó a la solicitud presentada el literal m) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que prohíbe la inscripción de un signo que *“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.”*. Por su parte el inciso i) del artículo 9º de la Ley de rito, puntualiza que una solicitud de registro deberá contener *“(…) i) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los inciso m), n) y p) del artículo 7 y los inciso f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.”*



Ante ello, como se señaló, el signo en cuestión requiere para su inscripción, aportar la autorización de la autoridad competente del Estado, en este caso de las autoridades del Gobierno de Panamá, tal y como lo había pedido el Registro de Instancia en su oportunidad, ya que la prohibición que contempla el citado inciso m) en este caso, es absoluta, puesto que los nombres de Estados y signos patrios como lo es el país Panamá y su bandera, no son susceptibles de ser registrados en sí mismas, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá consentirse como un elemento accesorio de un conjunto marcario, sin la autorización de las autoridades competentes para ello.

No obstante, estima este Tribunal que ante el caso que nos ocupa, no podría considerarse el incumplimiento del citado requisito de admisibilidad, por cuanto de los autos se desprende y así se tiene como hecho probado, que la inscripción de la marca **“DE LESSEPS Ferdinand De Lesseps Agua del Canal de Panamá (DISEÑO)”**, está registrada ante el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá; lo que demuestra la autorización implícita del Gobierno de la República de Panamá para que se pueda registrar dicha marca en otros países (Ver folios 61 al 64), lo cual debió ser considerado como prueba suficiente para tener por acreditado que la solicitud de análisis fue avalada por el país de origen, y por ende autorizada por el Gobierno Panameño. En razón de ello, de la prueba constante en el expediente se da por sentado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos en nuestra legislación marcaria.

Considera este Órgano Colegiado que cuando la marca está inscrita en el país por el cual se le objeta su inscripción, prácticamente hay una autorización tácita de ese país de que el signo se inscriba. El artículo 7 incisos m) y n) son preceptos de protección para los Estados de aquellas personas que se quieran apoderar de lo que consignan dichos incisos. Pero, si la marca ya está inscrita, habiendo pasado por todo el tamiz del procedimiento en cada país y resulta que se inscribió, tal y como se demostró en este expediente, es porque el Estado está



de acuerdo en que se inscriba.

Lo anterior, como bien lo señaló la parte apelante en sus agravios, se encuentra establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, de conformidad con la cláusula “*tal cual es*”.

En cuanto a los restantes agravios de la parte apelante, es criterio de este Tribunal avalar que como bien se alegó no se trata de la bandera de Panamá, ya que la disposición de los colores y demás elementos es muy diferente. Por otra parte, en lo que respecta al consentimiento expreso de Ferdinand de Lesseps o sus herederos para el uso de su retrato y patronímico que aparecen en el diseño, difiere este Tribunal con el agravio de la apelante en el sentido de que su imagen forma parte del dominio público, ya que no estamos en presencia de un derecho de autor, sino más bien frente a un derecho de la personalidad, por lo que es criterio más bien de este Órgano de alzada que, de conformidad con la Cláusula “*tal cual es*”, antes citada, y por tratarse además de un personaje histórico cuya imagen no se está viendo afectada, procede su inscripción.

Por las razones que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, representante del señor **Ángel Severino Díaz**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento si otro motivo ajeno a ello no lo impide.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No.



8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado por el Licenciado **José Pablo Sánchez Hernández**, representante del señor **Ángel Severino Díaz**, contra la resolución dictada por la el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y cuarenta y dos segundos del dieciséis de agosto de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se continúe el trámite, si otro motivo ajeno no lo impide. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora