

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. - - ESMERALDA AROSEMENA DE TROTIÑO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- ARTURO HOYOS YANIXA Y. YUEN C. (Secretaria General)

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA FIRMA SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS EN REPRESENTACION DE HELLO KITTY, INC., CONTRA EL ARTICULO 97 DE LA LEY N° 15 DE 10 DE MAYO DE 1996. PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRECE (13) DE JUNIO DE DOS MIL CINCO (2,005).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
 Sala: Pleno
 Ponente: Graciela J. Dixon C.
 Fecha: 13 de junio de 2005
 Materia: Inconstitucionalidad
 Expediente: Advertencia
 1210-04

VISTOS:

El doctor Julio Altafulla, de la firma forense SOFER, ALTAFULLA & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de la sociedad Hello Kitty, Inc., ha interpuesto advertencia de inconstitucionalidad, contra el artículo 97 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, sobre el registro de marcas.

POSICION DEL ACCIONANTE

Sostiene el doctor Altafulla que el artículo 97 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, viola de forma directa por omisión los artículos 44 y 49 de la Constitución Nacional, en donde se consagran los derechos fundamentales a la propiedad privada y a la propiedad intelectual, respectivamente, ya que el registro de marca concede a su titular el derecho a su uso exclusivo; empero, el artículo 97 antes indicado reconoce como factor de prelación para obtener el registro de marcas, su uso más antiguo o la fecha de la primera presentación de la solicitud de registro, excluyendo el registro anterior o previo (folios 3 y 4 del cuadernillo).

Agregó el accionante que el mencionado artículo 97 infringe directamente los artículos 44 y 49 de la Constitución Política sobre el derecho de propiedad privada, pues omitió indicar como factor de prelación para obtener el registro de una marca "el registro anterior o previo", de forma que el propietario de una marca ya registrada en una clase, lo pueda hacer en otra clase, por lo que solicitó se declare la inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 (folios 4-5 del cuadernillo).

POSTURA DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración emitió concepto mediante Vista No. 692 de 13 de diciembre de 2004, señalando que no se configura la violación constitucional planteada, ya que sólo es posible alegar la inconstitucionalidad de normas cuyo texto infrinja el contenido y espíritu de la Constitución mas no de aquéllas donde su redacción haya omitido el reconocimiento de un derecho o garantía constitucional (folios 15-16 del cuadernillo).

Añadió la Procuradora de la Administración que si el artículo 97 de la Ley 35 de 1996 no contempla el registro previo como factor de prelación para obtener el registro de marca, ello podría suponer una omisión legislativa, sobre lo cual la Corte suprema ha establecido en fallos como el de 18 de abril de 1997, que no constituyen fundamento para declarar la inconstitucionalidad de una norma, por lo que debe declararse constitucional el artículo 97 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 folios 15-17 del cuadernillo).

ARGUMENTOS DE LOS INTERESADOS

Durante el término establecido en el artículo 2564 del Código Judicial se recibió escrito por parte del licenciado Rolando Candanedo N., quien en lo medular, manifestó su oposición a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 97 de la Ley 35 de 1996, basado en que la advertencia debe recaer sobre la norma que va a ser aplicada por el juzgador para resolver la controversia y en tal sentido el tribunal cuenta con diversas disposiciones de la propia Ley 35 de 1996 y no sólo el artículo invocado por el advirtiente, quien está adivinando la norma que aplicará el juez para dirimir el litigio (folios 24-25 del cuadernillo).

Adicionó el letrado que el derecho de marca sólo puede proteger productos determinados y no los que el empresario piensa poner en el mercado, pues lo contrario, sería tanto como proteger las ideas no materializadas (folio 25 del cuadernillo).

Finalmente, sostuvo el licenciado Candanedo que el advirtiente confunde el derecho de uso exclusivo con el derecho al registro de la marca; que el registro previo tiene que haber surgido de un derecho de uso anterior; que el artículo 97 antes indicado garantiza al autor de una marca el disfrute de la propiedad exclusiva de su obra y la Constitución no excluye la obra de naturaleza marcaria, por lo que solicitó se rechace la advertencia incoada por la firma de abogados Sofer, Altafulla & Asociados (folios 28-29 del cuadernillo).

Por su parte, el licenciado Fernando Alemán Ortega aportó un escrito en el término de ley, en el cual expuso su aquiescencia

con la advertencia de inconstitucionalidad, expresando primordialmente que el artículo 97 de la Ley 35 de 1996 resulta determinante para establecer dentro de un proceso de oposición al registro de marca, el mejor derecho a obtener el registro solicitado, pues establece un sistema de prelación para que la autoridad determine a quién corresponde el derecho de registro de marca. Agregó que esta norma vulnera el artículo 47 de nuestra Carta Magna, tutelador de la propiedad privada, ya que no reconoce el registro previo de marca, que constituye un derecho de uso y exclusión a terceros del uso de esa marca y que puede ser el mejor derecho para obtener el registro de una marca ya registrada en otra clase de producto y servicio (folios 30-31 del cuadernillo).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Vencido el término previsto en el artículo 2564 del Código Judicial, sin que se presentaran otros argumentos por escrito, debe la Corte decidir el fondo de la pretensión formulada en la presente advertencia de inconstitucionalidad.

Como hemos visto, la norma advertida es el artículo 97 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 (Gaceta Oficial No.23,036 de miércoles 15 de mayo de 1996) que señala lo siguiente:

Artículo 97 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996: 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 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".

De acuerdo a la disposición transcrita, el advirtiente asegura que se infringen de forma directa por omisión los artículos 44 y 49 de la Constitución Política que a su tenor señalan:

Artículo 44 de la Constitución Nacional:

Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales".

"Artículo 49 de la Constitución Nacional: Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley".

No cabe duda que los citados preceptos de nuestra Carta Magna reconocen la garantía fundamental de la propiedad privada, así como los derechos de autor, que evidentemente incluye también el derecho marcario, teniendo como condición o límite, lo que precisamente señala la ley.

Lo anterior nos lleva al examen de la Ley N°35 de 1996, cuyo artículo 97 se confronta con los preceptos constitucionales; observándose que esta norma comercial establece para reconocer el derecho a registro marcario un orden de prelación, a partir del cual, quien se encuentre utilizando una marca desde una fecha más antigua, tiene derecho a su registro.

Palmaríamente se observa que la referida norma no contrasta en forma alguna con los derechos constitucionales de quien ostenta la propiedad de una marca, ya que esta norma mercantil presupone la ausencia de una inscripción del producto o servicio que se pretende registrar; puesto que si hay un registro, entonces hay propietario, es decir, aquél que registra la marca se reconoce como su legítimo propietario y consecuentemente ejercerá los derechos y garantías que como tal consagra la Constitución Nacional.

Por otro lado, precisamos aclarar que si bien, la norma legal bajo análisis constitucional establece como orden prioritario para la obtención del registro de una marca, el uso más antiguo de ésta o la fecha de la primera presentación de la solicitud de registro; no menos cierto es que aquélla no excluye en forma alguna al registro anterior o previo, habida cuenta que es este poseedor del registro de la marca, quien la ley considera como el propietario y por ende ostenta los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna.

Por último, esta Corporación de Justicia estima que la omisión del artículo 97 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, en torno a que el registro previo debe establecerse como factor de prelación para la adquisición del registro de marca, no constituye una infracción a los preceptos constitucionales que garantizan la propiedad privada o el derecho de autor, puesto que el legítimo propietario de una marca mantiene el goce de todos los derechos y garantías consagradas en la Constitución.

Además, este silencio normativo no conlleva un desconocimiento del derecho exclusivo que ostenta el propietario, pues la misma disposición constitucional confrontada garantiza al propietario el disfrute de estos derechos.

Así las cosas, este máximo Tribunal Colegiado arriba a la conclusión que la disposición legal advertida no vulnera en forma alguna los preceptos constitucionales bajo análisis.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 97 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996.

Notifíquese,
GRACIELA J. DIXON C.

ARTURO HOYOS -- JORGE FEDERICO LEE -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROTIÑO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ
YANIXA Y. YUEN C. (Secretaria General)

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO JOEL LEZCANO MARTINEZ EN REPRESENTACION DE HAYDEE DEL C. MILANES DE LAY CONTRA LA RESOLUCION DEL 22 DE JULIO DE 2004 EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL. PONENTE: ALBERTO CIGARRUISTA C. PANAMA, TRECE (13) DE JUNIO DE DOS MIL CINCO (2005).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
 Sala: Pleno
 Ponente: Alberto Cigarruista Cortez
 Fecha: 13 de junio de 2005
 Materia: Inconstitucionalidad
 Advertencia
 Expediente: 1025-04

VISTOS:

El licenciado Joel Lezcano Martínez actuando en representación de HAYDEÉ DEL CARMEN MILANÉS DE LAY, ha presentado formal acción de Inconstitucionalidad en contra de la Resolución de 22 de julio de 2004 emitida por el Tribunal Electoral.

A través de la resolución en comento descrita, se decretó la Nulidad de las elecciones para Legislador Principal y Suplentes, celebradas el 2 de mayo de 2004 en el circuito 5-1 (Provincia de Darién), así como la Nulidad de la Proclamación efectuada por la Junta de Escrutinio en las personas de Haydeé Milanés de Lay (principal) y Juan Peralta y Betanio Chiquidama (suplentes).

Entre las consideraciones expuestas en los hechos fundamento de la acción de Inconstitucionalidad citamos las siguientes:

“Primero: Que el Fiscal Electoral de la República, solicitó la Nulidad de las elecciones y la Proclamación de la Legisladora electa en el circuito 5-1... Haydeé Milanés de Lay y sus suplentes.

Segundo: Que posteriormente el Licenciado Benigno Vergara como apoderado judicial del señor Geovanni Castillo Berrio, presentó otra demanda de Nulidad de las elecciones y de la Proclamación efectuada por la Junta Circuital..., por lo que el Tribunal Electoral ordenó acumular ambas demandas.

Tercero: Que el Tribunal Electoral al anular las elecciones para Legislador en el circuito 5-1, Provincia de Darién mediante resolución de 22 de julio de 2004, fundamentó su decisión en la causal número 14 del artículo 306 del Código Electoral porque en su opinión ... se violentaron las Garantías Electorales de Honradez del sufragio contenidas en el numeral 4 y los artículo 29 y 31 del Código Electoral....establece que los recursos estatales utilizados para favorecer a Haydeé Milanés de Lay viola la Garantía que consagra la Constitución Política en su artículo 130, numeral 1.

Cuarto: Que la Resolución de 22 de julio de 2004....contraria la Constitución Política....al rebasar lo establecido en el artículo 31...32...y el artículo 8, inciso 2h de la Convención Americana de Derechos Humanos...por lo que la hace inconstitucional....”.

En primer lugar haremos referencia al concepto de infracción del artículo 31 de la Constitución Nacional, la cual, según el petente se da en virtud de:

“La violación de lo previsto en el artículo transcrita se produce de manera directa toda vez que el fallo emitido por el Tribunal Electoral rebasa el principio de Legalidad ya que la Honradez y Libertad del Sufragio ni son garantías, ni están definidas en nuestra Constitución Nacional, y la nulidad de las elecciones y de proclamación como sanción no corresponde exactamente a los hechos que se imputan.

La Honradez del Sufragio es un principio que regenta la protección Jurídica que se le dispensa al Derecho del Sufragio para alcanzar los fines a través de la norma, pero no es una garantía electoral.

Las garantías son instrumentos creados a favor del individuo para que pueda mediante ellos hacer efectivo cualquiera de los Derechos Civiles y políticos que consagra la Constitución, así pues que las conductas establecidas en la sección 2da, del Título VII del Código Electoral son atentatorias de uno de los principios del derecho del sufragio, es decir de la Honradez, pero ésta por si misma no es una garantía, porque la verdadera garantía viene a ser la punición establecida por el legislador para este tipo de conductas.

Entonces es claro que las prohibiciones que establecen el numeral 4, artículo 2, así como los artículos 29 y 30 del Código Electoral, son sancionadas por el artículo 341 del mismo cuerpo de normas, por lo que viene a ser esta función desarrollada por el Legislador en este marco Legal, la garantía que verdaderamente protege y hace efectivo el derecho del sufragio, fundamentado en uno de sus principios; La Honradez.

La Resolución que se demanda....infringe la norma Constitucional...en concepto de violación directa por omisión esto acontece