

=====
=====

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ & ALEMÁN EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD HOLA S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN NO.110 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADO POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, actuando en nombre y representación de la sociedad **HOLA S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Resolución No.110 de 17 de noviembre de 1988, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, mediante la cual se REVOCA la Resolución No.56 de 5 de junio de 1987 que negaba la solicitud de registro de la marca de comercio HOLA, para amparar revistas, comprendidas en la clase 16, presentada por la sociedad Revistas Hola S. A. y ordenaba el archivo del expediente.

Acogida la demanda, se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, y se corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración, a quien le corresponde actuar en interés de la ley, por tratarse de una controversia entre particulares, con fundamento en el artículo 348 numeral 3o. del Código Judicial.

Mediante Vista Fiscal No. 327 de 9 de julio de 1991, el señor Procurador expresó que los cargos hechos por la demandante al acto impugnado, tienen plena validez y fundamento jurídico y por tanto, debe resolverse favorablemente sus pretensiones.

El actor pretende que se declare nula la Resolución No.110 de 17 de noviembre de 1988 que, aunque no falló respecto al fondo de la controversia, afectó los derechos de la Sociedad Hola, S. A., al Revocar la Resolución No.56 de 5 de junio de 1987, que negó la solicitud de registro de la marca de comercio **HOLA** presentada por la sociedad **REVISTAS HOLA S. A.** En la resolución impugnada se expresa:

"Sobre este punto, la sociedad demandante señala que en el expediente administrativo reposa abundante documentación, expedida con arreglo a la ley de España, país de su domicilio, que demuestra su existencia. Tal es el caso, agrega, de la certificación expedida por la Cámara Oficial de Comercio e Industrias de Madrid, España, entidad competente de dicho país y de la copia de la Escritura No. 1,191 otorgada por la Notaría de Víctor Manuel Garrido de Palma, Notario de Madrid España.

Como se expresó en párrafos anteriores, es el criterio de este Despacho que dichos documentos no acreditan en debida forma la existencia de la demandante y que, por tanto, al carecer la parte actora de personería sustantiva, la resolución apelada es injurídica ya que la demanda en su inicio fue improcedente y así debió declararlo la Directora General de Comercio, con base en el supracitado Artículo 296.

En este estado, es pertinente dejar claramente establecido que, frente a esta situación, este Despacho no puede considerar el fondo de la cuestión planteada en la presente demanda, ni decidir cuál de las dos empresas, HOLA S. A. o REVISTAS HOLA S. A., tiene mejor derecho a la marca de comercio en discusión, por cuanto, de la ilegitimidad de la personería sustantiva de la demandante, resulta que la solicitud de registro formulada por REVISTAS HOLA S. A. no ha sido objeto de una acción válida de oposición". (fs. 4)

Corresponde a esta Sala, en primer lugar, determinar si la sociedad **HOLA, S. A.**, como parte actora en la demanda de oposición a la solicitud de registro de la marca de comercio HOLA presentada por **REVISTAS HOLA, S. A.**, carecía de personería sustantiva o si por el contrario con la documentación presentada acreditó fehacientemente dicha personería en el negocio administrativo en examen.

El recurrente estima violado el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No.28 de 4 de septiembre de 1974 por el cual se modifica el Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939 en materia procesal, y el artículo 647 del Código Judicial.

El artículo 15 en referencia señala que "en lo relativo a cualquier punto no previsto en el procedimiento establecido por el presente Decreto, se estará a lo dispuesto en el Código Judicial". Por su parte el Código Judicial en su artículo 647 señala lo siguiente:

"Las sociedades extranjeras que, según la ley, no requieren licencia para operar en territorio panameño, no necesitan estar inscritas en el Registro Público para comparecer en proceso. No obstante, deberán acreditar su existencia mediante una certificación expedida con arreglo a la ley del país de su domicilio, debidamente autenticada.

Del mismo modo señalado en el párrafo anterior deberá acreditar el demandante la existencia de la sociedad extranjera a quien se pretenda demandar.

El poder otorgado en el extranjero para representar en proceso a la sociedad deberá incluir o estar acompañado de certificación, conforme a la cual quien actúa por ella está debidamente facultado para dicho acto.

Por el hecho de la autenticación de la autoridad diplomática o consular, se presume que los poderes y certificaciones de que trata este artículo están expedidos conforme a la ley local de su origen, a no ser que parte interesada pruebe lo contrario".

En cuanto a los cargos formulados, el señor Procurador de la Administración comparte el criterio de la demandante, ya que considera que la legislación es clara al señalar que las sociedades extranjeras que no celebren actos de comercio en Panamá, no necesitan estar inscritas en el Registro Público, y pueden ejercer acciones judiciales en el territorio nacional siempre y cuando acrediten su existencia y representación legal mediante una certificación del país donde estén domiciliadas. (fs. 101)

La sociedad **HOLA, S. A.** acreditó su personería jurídica y representación legal, conforme las leyes de España, país donde está domiciliada, con la Certificación del Registro Mercantil de Madrid, documento autenticado por la encargada de los asuntos consulares de la Embajada de Panamá en España y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que reposa de fojas 107 a 113 del expediente administrativo. La parte interesada no ha probado lo contrario. Además consta en autos que la Sociedad **HOLA, S. A.** no ejerce el comercio en Panamá ya que la revista **Hola** que edita **HOLA, S. A.** es vendida en España por una Agencia distribuidora quien la vende a un distribuidor local, que se encarga de comercializar el producto en el país. Por tanto, esta sociedad no requiere ni licencia comercial, ni estar inscrita en el Registro Público para poder comparecer a un proceso.

Si como ya hemos indicado, en el expediente administrativo reposan documentos debidamente autenticados por el departamento de Asuntos Consulares de la Embajada de Panameña en España, que prueban la existencia y representación legal de la sociedad demandante, expedidos por las autoridades españolas, y el poder conferido por esa sociedad a los apoderados judiciales (fs. 14), estos hechos deben darse por probados, porque la parte interesada no presentó pruebas de lo contrario.

En mérito de lo expuesto, la Sala, de acuerdo con la opinión del señor Procurador de la Administración, estima que la resolución impugnada viola, por falta de aplicación, el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No. 28 de 1974 y el artículo 647 del Código Judicial.

El recurrente estima violado, en concepto de indebida aplicación, el artículo 296 del Código de Comercio, "ya que para dictar la resolución impugnada, aplicó a la sociedad española **HOLA, S. A.**, una norma legal que no era pertinente, pues tal disposición rige evidentemente para las sociedades mercantiles organizadas de conformidad con las leyes de la República ...". (fs. 22)

El artículo 296 del Código de Comercio, que señala las formas de probar la existencia de las sociedades panameñas, está ubicado en el Libro Primero titulado Del Comercio en General, Título VIII denominado "De las Sociedades Comerciales", y el Capítulo II que reglamenta la forma del contrato de sociedad en la República de Panamá. Estas normas no se aplican a las sociedades extranjeras que no ejercen el comercio en el territorio nacional.

En cuanto a la violación del artículo 296 del Código de Comercio sostiene el señor Procurador que las formalidades que se exigen a las sociedades nacionales para probar su existencia, son diferentes a las exigidas a las sociedades extranjeras, tal como lo señala el artículo 647 del Código Judicial y que además, el Código Judicial entró a regir en 1987, constituyendo una ley posterior y especial al Código de Comercio, que para el caso del artículo 296 es una ley general aplicable a las sociedades que realicen actos de comercio en la República de Panamá. (fs. 103)

La Sala estima que no debió aplicársele a la demandante **HOLA, S. A.**, el artículo 296 del Código de Comercio, en virtud de que la misma no está domiciliada en Panamá, ni fue constituida conforme a nuestras leyes, ni tampoco realiza actos de comercio dentro de la República, sino que, como se desprende de las pruebas del proceso, celebra contratos con agencias o distribuidores nacionales, para que sean las empresas nacionales debidamente autorizadas quienes distribuyan su producto (revista) en la República.

Por lo expuesto, la Sala comparte el criterio del señor Procurador de la Administración, en cuanto a que la resolución impugnada ha violado el artículo 296 del Código de Comercio, por indebida aplicación, ya que fue aplicado a un supuesto no contemplado en el mismo.

El recurrente estima que la resolución impugnada viola, además, los siguientes artículos: 2023 del Código Administrativo; artículos 5, 6 párrafo final, 45, 14, 26, 28 y 47 del Decreto Ejecutivo No.1 de 3 de marzo de 1939, los cuales analizaremos en conjunto.

A continuación transcribimos cada una de las normas mencionadas:

Código Administrativo:

"Artículo 2023: El individuo o compañía que primero haga uso de una marca de fábrica o de comercio, **es el único que tiene derecho a adquirir la propiedad de ella**".

Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939:

"Artículo Quinto . La marca de comercio tiene por objeto amparar la venta o negociación **de un producto especial para determinada persona natural o jurídica**, aún cuando ese producto no sea producido o fabricado por ella, sino por otras personas".

"Artículo Sexto. ... Es aplicable a las marcas de comercio lo que con respecto a las marcas de fábrica se establece en el Artículo 14 de este Decreto".

"Artículo 14. **No podrán registrarse marcas** de fábrica que se encuentren en los casos siguientes:

...

e) Las marcas de fábrica que sean idénticas a otra marca **registrada o conocida y usada por otra persona para distinguir productos**, artículos o mercancías **iguales** o similares o de las mismas propiedades **de los que se desean amparar con la nueva marca:**

f)..."

"Artículo 15.- **La persona natural o jurídica que primero haya hecho uso de una marca** de fábrica en el país, es la única que tiene derecho a registrar tal marca de fábrica como marca nacional, para amparar productos fabricados en el país, aún cuando esa persona esté domiciliada en el exterior. (...)"

"Artículo 26.- Con la solicitud **deberá acompañarse una declaración jurada del dueño de la marca** (individuo, compañía o corporación) en que conste: **que el signatario o signataria son dueños de la marca; que ninguna otra persona, natural o jurídica, tiene derecho a usar dicha marca; que dicha marca es usada y será usada por el signatario o signataria en la República o en el comercio nacional del país de origen** o en el comercio nacional; que la descripción de la mercancía y el diseño adjunto a dicha declaración, representan la marca exactamente como se desea registrar y amparar; y que las muestras que se acompañan a la declaración presentan la marca exactamente como es o será usada. (...)"

"Artículo 28. Recibida toda solicitud será examinada por el Secretario de Trabajo, Comercio e Industrias, **quien deberá rechazarla si se encuentra en cualquiera de los casos expresados en el Artículo 14 de este Decreto, o si no se han llenado todas las formalidades que la solicitud debe contener ...**".

"Artículo 45. Todo lo dispuesto en el Capítulo Tercero de este Decreto sobre marcas de fábrica es aplicable también a las marcas de comercio con las especialidades y excepciones expresadas en este capítulo". ...

"Artículo 47.- **Tiene derecho a pedir la inscripción de una marca de comercio nacional únicamente la persona que primero haya usado la marca en el comercio nacional.** (...)" (Lo acentuado es de la Sala).

Al señalar el concepto de las infracciones el demandante expone que, sólo tiene derecho a registrar una marca de comercio quien primero haya usado la marca, y la sociedad española **HOLA, S. A.** ha probado ser quien tiene derecho de inscribir la marca HOLA, de acuerdo con la regulación panameña. Esto es así, porque nuestra legislación protege no sólo al que aparece como propietario de la marca, sino al que la haya usado primero, de modo que la exclusividad del uso de la marca se obtiene no sólo con el registro sino también acreditando el uso de una determinada denominación.

El Procurador de la Administración en su vista fiscal señala lo siguiente:

"Consideramos que la norma in comento ha sido violada, ya que antes de constituirse la Sociedad panameña REVISTAS HOLA S. A., -la cual pretende- registrar como suya la marca de comercio HOLA para distinguir productos de la clase 16 (libros, revistas, publicaciones, etc.) la misma formaba parte de un consorcio de sociedades (tal como consta a fs.70 de este expediente y 106 del expediente administrativo), en la cual la empresa Distribuidora de Libros y Revistas de California S. A. estaba facultada mediante Resuelto No.100 de 2 de diciembre de 1982 expedido por el Ministerio de Comercio e Industrias para distribuir la Revista en Panamá, autorizada por la empresa General Española de Librería de España distribuidora de la Revista HOLA en España. Por consiguiente, antes de la solicitud de registro de la marca de comercio HOLA por parte de la Sociedad panameña REVISTAS HOLA, S. A., la misma marca HOLA estaba siendo utilizada y comercializada en el mercado nacional precisamente, por quienes hoy pretenden inscribirla como de su propiedad (quienes eran los que la distribuían)". ...

"Compartimos el criterio expuesto por la demandante, ya que si tomamos en cuenta que la Revista Hola es una marca de comercio, que ha sido producida o fabricada especialmente por o para una Sociedad Española que lleva ese mismo nombre **HOLA, S. A.**, la cual tiene relaciones comerciales con algunas empresas panameñas que distribuyen la Revista en Panamá, que a su vez son suplidas por la Sociedad ESPAÑOLA DE LIBRERÍA que la distribuye en España, por lo que consideramos que la única que puede presentarse como propietaria de la marca HOLA es la Sociedad Española HOLA, S. A. quien es su legítima dueña, y para quien se fabrica o produce esa revista, y no para la Sociedad Revistas Hola, S. A., que era una de las empresas que la distribuía".

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia fechada en noviembre de 1963, expresó:

"No es necesario, para negar el registro de una Marca de Fábrica idéntica, semejante o parecida a otra, que la marca esté registrada; basta, lisa y llanamente, que esta marca sea 'conocida y usada' en nuestro país." (V. R.J. No.11, año 1963, pág. 548).

De acuerdo con el documento que reposa a fojas 130 del expediente administrativo, emanado de Revistas HOLA, S. A., la Sociedad Hola, S. A. usó en Panamá la marca comercial HOLA, en las revistas que circulan en Panamá, antes de que

su agente distribuidor en Panamá, solicitara en este país, la inscripción a su nombre de la marca de comercio HOLA.

Al exponer el demandante el concepto en que ha sido infringido el artículo 14 del Decreto No. 1 de 1939, afirma que el demandado no cumple con las formalidades exigidas por este artículo para registrar una marca de comercio, porque la declaración jurada por él presentada, requerida con ese fin por el artículo 26 del Decreto No. 1 de 1939 no reúne los requisitos legales (Cfr. fojas 130).

A foja 130 del expediente administrativo consta una declaración jurada que rinde el demandado en la presente controversia, y que no reúne los requisitos del artículo 26. Por tanto, tal como lo manifiesta el señor Procurador, el demandado pretende inscribir como suya la marca de comercio HOLA, aún sabiendo de la existencia, uso y comercialización de la misma, por parte de la sociedad HOLA S. A., ya que ellos mismos eran los distribuidores de la revista HOLA en Panamá.

En consecuencia, la Sala considera que la marca de comercio HOLA no puede registrarse a nombre de la sociedad Revistas HOLA, S. A., ya que es idéntica a la marca de comercio extranjera registrada en España y conocida y usada por la sociedad HOLA S. A. en Panamá, la cual ampara mercancía de las mismas propiedades, es decir, revistas, desde antes de que la sociedad Revistas HOLA, S. A. pidiera el registro a su nombre.

Por todo lo expuesto, la Sala comparte el criterio expuesto por el Procurador de la Administración que considera violados, por el acto impugnado, los artículos: 2023 del Código Administrativo, artículo 5, 6 (párrafo final), 14, 15, 26, 28, 45 y 47 del Decreto Ejecutivo No.1 de 1939.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA: QUE ES ILEGAL** la Resolución No.110 de 17 de noviembre de 1988, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias, mediante la cual se Revocó, en todas sus partes, la Resolución No.56 de 5 junio de 1987, por la cual la Directora de Comercio Interior **NEGÓ** la solicitud de registro de la marca de comercio HOLA para amparar Revistas, comprendidas, en la Clase 16 de la Clasificación Internacional, presentada por la sociedad Revistas **HOLA, S. A.**, solicitud identificada con el No. 033823; que el uso exclusivo y la prioridad para el registro de la marca HOLA lo tiene la sociedad española HOLA, S. A.; y que la solicitud No. 033823 presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias por la sociedad panameña Revistas HOLA, S. A., de registro de la marca de comercio HOLA, no cumple con los requisitos legales para ser concedida y por tanto, debe negarse y ordenarse el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
 (fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
 (fdo.) JANINA SMALL
 Secretaria

=====

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NÉSTOR RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, DE LA SOLICITUD PRESENTADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1991, ANTE EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel González, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación del doctor NÉSTOR RÍOS PONTÓN, a fin de que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo de la solicitud presentada, el 14 de diciembre de 1991, ante el Ministro de Salud, para que se le pague al doctor RÍOS PONTÓN las vacaciones vencidas y resueltas, por tres meses y quince días, a que tiene derecho por haber trabajado como médico del Hospital Santo Tomás del año 1967 al año 1990.

Admitida la demanda se corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración por el término de cinco (5) días; y al funcionario demandado se le solicitó rindiera un informe explicativo de su actuación en este caso, dentro de igual término.

El representante del Ministerio Público, al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal No. 25 de 29 de mayo de 1992 se opuso a la pretensión del recurrente.

El funcionario demandado, como se lee a fojas 18, rindió informe explicativo de su actuación manifestando "que la negativa tácita a que hace alusión el recurrente, se debió a la falta de partidas presupuestarias en la Ley de Presupuesto General del Estado, que ampararan el pago de las vacaciones, como lo señaló en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República, en consultas realizadas por este Ministerio".