ula en que: DEMANDA interpuesta por Icaza, González-Ruíz y Alemán, en representación de la Sociedad BANCOMER, S. A. para que se declaren nulos, por ilegales, el Resuelto Nº 1841 de 30 de noviembre de 1979 y el Nº 2254 de 8 de febrero de 1980, ambos dictados por el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, el Resuelto Nº 34 de 18 de abril de 1980, dictado por la Directora General de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, y para que se haga otra declaración.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO MORENO C.

Contenido Jurídico

Contencioso Administrativo.Negocio de Banca.- Registro de Marca.- Marca de Servicio.Propiedad Industrial.- Protección.Comisión Bancaria Nacional.- Decreto de Gabinete
Nº 238 de 1970, art. 16.- Marca: "BANCOMER".-

El simple registro de una marca para amparar el negocio de banca o cualquier otro signo distintivo relativo al negocio no entraña explotación de dicho negocio, en forma alguna; ni indica, en este caso, que se ejerce el negocio de banca en, o desde, el territorio de la República de Panamá. Se trata, simple y llanamente, de un acto tendiente a proteger la propiedad industrial, luego no hay obstáculo alguno que, en términos generales, impida que se registren en Panamá signos distintivos de la actividad bancaria, aún cuando no se haya obtenido previamente licencia que habilite para explotar en nuestro país el negocio de banca. En otras palabras, nadie puede poner en tela de duda la calidad de "comerciante" de las personas dedicadas habitualmente a la explotación de las actividades bancarias (C. de Comercio, art. 29, inc. 62.— Dr. Renato Ozores, "Derecho Mercantil", Vol. 1., p. 50).

Luego, la resolución estima que siendo inobjetable "el registro de marcas de comercio para amparar la explotación de negocios de banca, no le parece atendible la tesis de que la marca "BANCOMER", utilizada para tales fines, deba reputarse marca de servicio".

RECOMENDACIONES DE LA CORTE (SALA TERCERA).- Ministerio de Comercio e Industrias.- Comisión Bancaria Nacional.- Trámite de Registro de Marca.- Negocios de Banca.- Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.- Registro Interamericano de Marcas de Fábrica.-

Sería conveniente, desde todo punto de vista, que las autoridades competentes adoptaran las providencias legales necesarias para establecer una adecuada coordinación entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la Comisión Bancaria Nacional,

cpresa o que

vo) públic strat: REAL, nulas

l Mini

ctada

ie jun

VALD

con el objeto de acordar que sea esta última entidad la que intervenga en el trámite del registro de cualquier marca u otro tipo distintivo, con respecto al negocio de banca, ha señalado con buen criterio esta Sala Tercera.

Agregando, entre otras cosas, que dicha intervención debería inspirarse en el interés del Estado panameño de dotar a la Comisión Bancaria Nacional de un Indice Actualizado de las referidas Marcas o Signos Distintivos, lo que contribuiría a conjurar el riesgo que sería autorizad la organización, en la República de Panamá, de bancos que quieran adoptar, INADVERTIDA o DELIBERADAMENTE, marcas y signos ajenos. Y sobre todo, en el de evitar que personas sin interés legítimo se den a la tarea de registrar dichas marcas o signos con el propósito de lucro, no en la explotación eventual del negocio bancario, sino en la CESION DE LAS MARCAS, práctica que en nada contribuiría "a fortalecer y fomentar las condiciones propias para el desarrollo de Panamá como Centro Financiero Internacional" (Decreto de Gabinete Nº 238 de 1970, art. 40, lit. b).

Luego, conviene señalar que, en materia de propiedad industrial, la doctrina científica y los ordenamientos jurídicos de todas las naciones civilizadas consideran que los signos distintivos de las empresas, a saber: el nombre comercial, la designación del establecimiento (rótulos y emblemas) y la designación de las mercancías (marcas), tienen el carácter de bienes intergrados dentro del patrimonio del empresario que los utiliza, y, por lo mismo, dichos signos y eliderecho de usarlos, en forma exclusiva y excluyente, se tutela mediante acciones legales de diversa indole.

Dichas acciones pueden esgrimirse no sólo en los casos que impliquen un conflicto directo entre signos con la misma función distintiva, como por ejemplo, cuando una marca ajena es usada, precisamente, como marca por un tercero, sino también en el caso de conflictos indirectos, que se dan mediante el uso de un signo ajeno destinándolo a otra función distintiva, verbigracia, la utilización del nombre comercial de una persona como marca de fábrica por parte de un tercero.

Como se ve, la protección de la Propiedad Industrial está prevista en las normas pertinentes del Código de Comercio, del Código Administrativo, del Decreto Ejecutivo № 1 de 1939 y de la Ley 64 de 1934, por la cual se aprueba la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica.

El empleo de la palabra "BANCOMER", como título o denominación por parte de la sociedad panameña BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., ha sido autorizado por resolución de la Comisión Bancaria Nacional, para ejercer el negocio de banca en el territorio de la República de Panamá o en el extranjero, luego no se trata de que el Banco Comercial de Panamá, S. A., por sí y ante sí, haya optado por utilizar el referido signo distintivo, sino que lo ha venido haciendo AL AMPARO DE UNA AUTORIZACION EXPRESA de la más alta autoridad nacional en materia bancaria, la que tiene jurisdicción exclusiva sobre la explotación del negocio de banca en Panamá y a

cuyo cargo corre la supervisión, vigilancia y control de todos los bancos que funcionan en nuestro país.

Por tanto, -concluye la Sala-, si se acogiera la pretensión de la recurrente, la que pide la declaratoria de nulidad de las resoluciones impugnadas y, como consecuencia de este, "que se ordene el registro de la marca de comercio "BANCOMER", solicitada por la sociedad anónima mexicana BANCOMER, S. A., y se ordene el rechazo de la solicitud de registro de la denominación "BANCOMER", presentada por la sociedad panameña BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A.", tal declaratoria de la Sala Tercera estaría, virtualmente, señalando la nulidad o inexistencia de la resolución dictada por la Comisón Bancaria Nacional, mediante la cual se autorizó al Banco Comercial de Panamá, S. A. para usar la palabra BANCOMER como signo distintivo de sus establecimientos bancarios en la República de Panamá. Es decir, la Sala Tercera estaría desconociendo un acto y reputándolo inexistente, sin que ante ella se hubiese impugnado la validez del acto adoptado por la Comisión Bancaria Nacional. Lo que no es viable, ya que el acto en cuestión no ha sido sometido a revisión jurisdiccional, por cuanto no ha sido impugnado. Y por otra parte, está amparado por una presunción de legalidad que la Sala debe respetar (Repertorio Jurídico, sent. de 21 de junio de 1966, año VI, p. 251).

> La Sala Tercera - Contencioso Administrativo-NIEGA las declaraciones solicitadas por la firma Icaza, González-Ruíz y Alemán, en representación de la sociedad BANCOMER, S. A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO-ADMINISTRA-TIVO).- PANAMA, diez de abril de mil novecientos ochenta y uno.

VISTOS:

La firma forense "Icaza, González-Ruíz y Alemán", en representación de la sociedad BANCOMER, S. A., han pedido que se declaren nulos, por ilegales, el Resuelto № 1841 de 30 de noviembre de 1979 y el № 2254 de 8 de febrero de 1980, ambos dictados por e Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, el Resuelto № 34 de 18 de abril de 1980, dictado por la Directora General de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias y para que se haga otra declaración.

La demanda viene fundada en los siguientes hechos:

"HECHOS Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE ESTA ACCION:

- 1) BANCOMER, S. A., solicitó el 10 de septiembre de 1979, el registro de la marca de comercio extranjera "BANCOMER" para amparar "Servicios de Depósito, Ahorros y Fideicomiso".
- 2) BANCOMER, S. A., basó su solicitud en la solicitud de registro de la misma marca, presentada en México.

- 3) BANCOMER, S. A., adujo, y probó, haber usado la marca de comercio "BANCOMER" desde el 15 de febrero de 1969.
- 4) El Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, por medio del Resuelto № 1841 de 30 de noviembre de 1979, resolvió rechazar la solicitud de registro de la marca de comercio "BANCOMER" presentada por Bancomer, S. A.
- 5) El Director de Propiedad Indusrrial fundamentó el Resuelto Nº 1841 de 30 de noviembre de 1979, en el hecho de que la empresa panameña BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., había solicitado primero la denominación "BANCOMER" y en que México no había ratificado la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929".... por lo que nuestro país no le debe protección alguna a la expresión de la empresa mexicana".
- 6) BANCOMER, S. A., a través de su apoderados legales, presentó recurso de reconsideración, con apelación en subsidio, en contra del Resuelto № 1841 de 30 de noviembre de 1979.
- 7) Este recurso de reconsideración se basó primordialmente, en el hecho de que el Director de la Propiedad Industrial pasó por alto los artículos 2023 y 2016 del Código Administrativo ya que, el primero de ellos otorga el derecho a adquirir la propiedad de una marca de fábrica o de comercio a quien primero la haya usado, no a quien primero la haya solicitado, y el segundo de ellos establece, claramente, que el nombre de una sociedad mercantil constituye propiedad de por sí ("Bancomer" es el nombre de la sociedad anónima mexicana Bancomer, S. A.)
- 8) Este recurso de reconsideración hizo especial hincapié en el hecho de que la protección que se debe otorgar a Bancomer, S. A., no se basa en ninguna Convención, sino simplemente en nuestro derecho, específicamente en dos claras disposiciones de nuestro Código Administrativo.
- 9) El 8 de febrero de 1980, el Director de la Propiedad Industrial dictó el Resuelto N° 2254 por medio del cual resolvió negar la solicitud de reconsideración presentada por BANCOMER, S. A., y conceder la apelación en subsidio.
- 10) BANCOMER, S. A., sustentó, en tiempo oportuno, la apelación basándola nuevamente en el hecho de que el Director de la Propiedad Indus-

trial ignoró claras disposiciones de nuestra legislación marcaria.

- 11) La Directora General de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, por medio del Resuelto № 34 de 18 de abril de 1980, resolvió mantener en todas sus partes el Resuelto № 1841 de 30 de noviembre de 1979, arguyendo que no debe aplicarse el artículo 2023 del Código Administrativo al caso en referencia, sino el acápite e) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo № 1 de 1939 y los artículos 28 y 34 del mismo Decreto.
- 12) El Resuelto № 34 de 18 de abril de 1980, dictado por la Directora General de Comercio, ni siquiera estudió el artículo 2016 del Código Administrativo que también se citaba en defensa de nuestro cliente.
- 13) Con este último Resuelto quedó agotada la vía administrativa.
- 14) El Resuelto Nº 1841 del 30 de noviembre de 1979, y los otros resueltos que lo confirmaron, desconocen el derecho subjetivo que tiene la sociedad anónima mexicana BANCOMER, S. A. de registrar y usar en Panamá con exclusividad, la marca de comercio extranjera "BANCOMER", por haberla usado primero en el comercio internacional".

El funcionario que dictó el acto acusado le dió cumplimiento con lo que dispone el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

Formula la recurrente en desarrollo de su acción tres cargos.

LOS CARGOS

Sostienen los recurrentes:

"PRIMERO: Artículo 2023 del Código Administrativo, que dispone "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. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma marca, la propiedad pertenece al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuera una misma, al primero que haya solicitado el registro de la oficina respectiva".

Este artículo ha sido violado en forma directa por omisión. En efecto, el mismo establece claramente un orden de prelación en lo que se refiere a las pautas a seguir para determinar quien tiene el derecho de registrar una marca de Fábri-

ca o de comercio. El orden que impone el artículo transcrito, es el siguiente: 1) El que primero haya usado la marca; 2) el que primero haya poseído la marca; y 3) el que primero haya solicitado su registro. De la documentación aportada por la sociedad mexicana BANCOMER, S. A., se colige que su marca de comercio, BANCO-MER ha sido usada, tanto en el comercio nacional del país de origen como en el comercio internacional, desde el 15 de febrero de 1969, lo cual le da a dicha sociedad el derecho exclusivo al registro de dicha marca en Panamá, de acuerdo con lo establecido por el pre-citado artículo de nuestro Código Administrativo, ya que en esta fecha la sociedad anónima panameña denominada BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., ni siquiera existía, pues según consta en certificado del Registro Público que esa sociedad panameña acompañó a su solicitud de registro, ella no fue organizada sino en enero de 1979, por lo que mal podía estar usando en ese entonces la denominación comercial que pretende ahora registrar infundadamente. De la lectura de ese artículo, se desprende sin discusion que, contrariamente a lo que dicen los resueltos atacados (en especial el N° 2254 de 8 de febrero de 1980), en la Ley panameña (".... que es estrictamente territorial", es decir, que tiene que aplicarse en Panamá), la preferencia en caso de conflicto por una marca de fábrica o de comercio se da al que primero haya hecho uso de la misma, al primer poseedor, haber obtenido el registro de la misma, ni haberlo solicitado. Esto último sólo es así cuando la posesion de las partes en conflicto fuera de iqual antiquedad, que no es lo que sucede en este caso.

BANCOMER, S. A. reclama prioridad, con base en la ley panameña, porque es el primero que ha hecho uso de la marca "BANCOMER".

SEGUNDO: Artículo 48 del Decreto Ejecutivo № 1 de 3 de marzo de 1939, que establece lo siguiente:

"Se entiende por uso de una marca de comercio, la colocación, venta o distribución en el comercio de los artículos, productos o mercancias amparadas por dicha marca, aún cuando esos artículos, productos o mercancías no hayan sido producidos, fabricados o manufacturados por el dueño de la marca".

La disposición transcrita ha sido violada en forma directa por omisión. La sociedad anónima mexicana BANCOMER, S. A., solicitó en Panamá el registro de la marca de comercio extranjera "BANCO-

MER", aduciendo (Y probando) haber usado, en el comercio nacional de México, (que es el país de origen), desde el 15 de febrero de 1969, lo cual le concede el derecho, de acuerdo con nuestra ley, a registrar la misma con exclusión de cualquiera otra persona, natural o jurídica.

Al no aplicar la norma transcrita, el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias desconoció el derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara, violándola así en forma directa por omisión.

TERCERO: El parrafo primero del artículo 2016 del Código Administrativo, que dispone:

"Constituyen propiedad de por sí, el nombre de un comerciante o el de una sociedad mercantil o industrial..."

La disposición transcrita ha sido violada en forma directa por omisión, ya que la misma no ha sido aplicada a pesar de ser clara y explícita al establecer que el nombre de una sociedad mercantil constituye propiedad de por sí. La palabra "BANCOMER" no solamente constituye una marca de comercio, sino que consiste en el nombre de una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en el expediente, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo transcrito, la palabra "BANCOMER" es propiedad exclusiva de BANCOMER, S. A.

El Director de Propiedad Industrial, al no aplicar el artículo 2016 del Código Administrativo, desconoció un derecho consagrado en él, violándolo, por tanto, en forma directa por omisión!

La firma forense Tapia, Linares y Alfaro, en nombre y representación del Banco Comercial de Panamá, S. A., solicitó que, "se nos tenga como parte en el juicio contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado por Bancomer, S. A., de los Estados Unidos Mejicanos, contra el Resuelto № 1841 del 30 de noviembre de 1979. dictado por el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, confirmado por el Resuelto № 2254 del 8 de febrero de 1980, dictado también por el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y por el Resuelto Nº 34 del 18 de abril de 1980, dictado por la Directora General de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, a la vez que oponemos e impugnamos como en efecto impugnamos y nos oponemos, al mencionado recurso y a sus pretensiones solicitando, como en efecto solicitamos, que se rechaze la demanda presentada por la firma forense Icaza, González-Ruíz y Alemán, en representación de BANCOMER, S. A., de los Estados Unidos de Méjico y que se nieguen sus pretensiones".

El Procurador de la Administración, sostiene que:

"Considera la recurrente que los actos administrativos que se impugnan han infringido las siguientes disposiciones legales: El artículo 2023 del Código Administrativo, el artículo 48 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939 y el párrafo primero del artículo 2016 del Código Administrativo.

Antes de entrar al análisis de las mencionadas normas jurídicas veamos los principales aspectos que se han suscitado en esta controversia legal:

- 1. El origen de este caso lo encontramos cuando la sociedad mexicana denominada BANCOMER, S. A., por medio de apoderado, solicitó ante el Ministerio de Comercio e Industrias, -que en adelante denominaremos (MICI)-, el día 10 de septiembre de 1979, el registro de la expresión BANCOMER como marca de comercio, con el propósito de amparar servicios de depósito, ahorros y fideicomisos. (V. fs. 15 del exp. adm.)
- 2. Los apoderados legales de la demandante solicitaron a la Directora General de Comercio del MICI, la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial de la solicitud de registro de la marca de comercio extranjera "BANCOMER" (V. fs. 19 del exp. adm.)
- 3. El 30 de noviembre de 1979, el Director de la Propiedad Industrial del MICI, dicta el Resuelto N° 1841, el cual en su parte resolutiva expresa:

"RESUELVE:

1º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca de comercio: 'BANCOMER' presentada por la empresa mexicana BANCOMER, S. A. a través de la firma Icaza, González-Ruíz y Alemán.

Solicitar la devolución de la mitad de los derechos pagados por la peticionaria, ante la oficina correspondiente del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. (fd.) Abdiel L. Jiménez O. Director de la Propiedad Industrial.

(fdo.) Vielka R. Rodríguez C. Secretaria Ad-OC." (Cfr. fs. 17 y 18)

4. El 15 de enero de 1980, los apoderados lega-

les de la demandante interpusieron ante el Director de la Propiedad Industrial del MICI, un recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra del Resuelto № 1841 de 30 de noviembre de 1979. (V. fs. 23 a 25 del exp. adm.)

5. Por medio del Resuelto № 2254 de 8 de febrero de 1980, el Director de la Propiedad Industrial del MICI, resolvió:

"RESUELVE:

- 1. NEGAR, como en efecto niega la solicitud de reconsideración del Resuelto № 1841 de 30 de noviembre de 1979.
- 2. CONCEDER la apelación en subsidio ante la Directora General de Comercio, a la sociedad mejicana denominada BANCOMER, S. A., representada por la firma forense Icaza, González-Ruíz y Alemán, para que lo sustente en los cinco (5) días hábiles siguientes a partir de la notificación del presente Resuelto.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. (fdo.) ABDIEL E. JIMENEZ O., DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(fdo.) VIELKA R. RODRIGUEZ C. SECRETARIA AD-HOC". (Cfr. fs. 20)

- 6. El 20 de marzo de 1980 los apoderados legales de la demandante presentan un escrito en el cual sustentaban la apelación. (V. fs. 30 a 36 del exp. adm.)
- 7. La Directora General de Comercio dictó el 18 de abril de 1980 el Resuelto № 34, el cual en su parte resolutiva expresa:

"RESUELVE:

MANTENER en todas sus partes el Resuelto Nº 1841 de 30 de noviembre de 1979, dictado por el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.

FUNDAMENTO: Artículos 14 y 28 del Decreto Ejecutivo № 1 de 1939.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.

LCDA. GEORGINA I. DE PEREZ DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO

ROSANA FRANCO SECRETARIA AD-HOC." (Cfrs. fs. 38 del exp. adm.) 8. El 14 de agosto del año que decurre la demandante presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia un recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción en contra de los actos administrativos dictados por el MICI, (V. fs. 23 a 27)

9. El 1º de septiembre del presente año los apoderados legales del BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., presentaron ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia un escrito con la finalidad de que se les tenga como parte para oponerse al recurso interpuesto por BANCOMER, S. A. de México (V. fs. 34 a 41).

Veamos las diversas normas jurídicas que según la demandante han sido violadas y el concepto de su presunta infracción:

1. Según la empresa recurrente se ha violado el Artículo 2023 del Código Administrativo.

Dicha norma jurídica preceptúa:

"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. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma marca, la propiedad pertenece al primer poseedor y si la antigüedad de la posesión fuera una misma, al primero que haya solicitado el registro de la oficina respectiva".

Como concepto de la violación la demandante sostiene:

"Este artículo ha sido violado en forma directa por omisión. En efecto, el mismo establece claramente un orden de prelación en lo que se refiere a las pautas a seguir para determinar quién tiene el derecho de registrar una marca de fábrica o de comercio. El orden que impone el artículo transcrito, es el siguiente: 1) El que primero haya usado la marca; 2) el que primero haya poséido la marca; y 3) el que primero haya solicitado su registro. De la documentación aportada por la sociedad mexicana BANCOMER, S. A., se colige que su marca de comercio, 'BANCOMER' ha sido usada, tanto en el comercio nacional del país de origen como en el comercio internacional, desde el 15 de febrero de 1969, lo cual le da a dicha sociedad el derecho exclusivo al registro dedicha marca en Panamá, de acuerdo con lo establecido por el pre-citado artículo de nuestro Código Administrativo, ya que en esta fecha la sociedad anonima panameña denominadaBANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., ni siquiera existía, pues

según consta en certificado del Registro Público que esa sociedad panameña acompañó a su solicitud de registro, ella no fue organizada sino en enero de 1979, por lo que mal podía estar usando en ese entonces la denominación comercial que pretende ahora registrar infundadamente. De la lectura de ese artículo, se desprende sin discusión que, contrariamente a lo que dicen los resueltos atacados (en especial el №2 2254 de 8 de febrero de 1980), en la Ley panameña ('.... que es estrictamente territorial', es decir, que tiene que aplicarse en Panamá), la preferencia en caso de conflicto por una marca de fábrica o de comercio se da al que primero haya hecho uso de la misma, al primer poseedor, sin que sea necesario para estar protegido frente a otro poseedor, haber obtenido el registro de la misma, ni haberlo solicitado. Esto último sólo es asi cuando la posesión de las partes en conflicto fuera de igual antigüedad, que no es lo que sucede en este caso.

BANCOMER, S. A., reclama prioridad, con base en la Ley panameña, porque es el primero que ha hecho uso de la marca 'BANCOMER' (Cfr. fs. 25 y 25 Vta.)

Disentimos de ellos. La norma jurídica en estudio contiene los siguientes supuestos:

- a) 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.
- b) En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma marca, la propiedad pertenece al primer poseedor, y
- c) Si la antigüedad de la posesión fuera una misma, al primero que haya solicitado el registro de la oficina respectiva.

Según la demandante la sociedad mexicana BAN-COMER, S. A., tiene el derecho exclusivo de registro de su marca por el hecho de que se ha sido usada tanto en el comercio nacional del país de origen como en el comercio internacional, desde el 15 de febrero de 1969. Consideramos que la demandante le da una interpretación errónea a ese precepto legal, ya que, como lo han expresado los diversos funcionarios públicos del MICI, el mismo es de aplicación estrictamente territorial, es decir, sólo es aplicable en el territorio nacional para las marcas que se hayan usado o registrado en Panamá. De allí, pues, que no hace alusión a marcas usadas en países extranjeros.

En el presente caso tenemos que la empresa panameña BANCOMER, S. A., solicitó el 29 de agosto de 1979, ante el MICI el registro de la denominación BANCOMER para amparar un establecimiento comercial, solicitud que fue acogida y publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 6, del 28 de diciembre de 1979, página 48, bajo el Nº 1865. En cambio, la empresa mexicana BANCOMER, S. A., solicitó la inscripción de la expresión BANCOMER como marca de comercio ante el expresado Ministerio el 10 de septiembre de 1979, exactamente, once (11) días después que la sociedad panameña.

De aceptarse la tesis de la demandante, que propugna por la aplicación extraterritorial de la norma, nos encontraríamos ante una constante inestabilidad jurídica en lo referente al registro de marcas en nuestro país, y ello es así, ya que se daría el caso de que si una persona jurídica o un comerciante nacional haya registrado su marca en Panamá se vería con su derecho desposeído si se presentara una marca extranjera, alegándose que en su país de origen se ha usado y registrado.

Importante es hacer alusión a la interpretación jurídica que el MICI le dió al artículo 2023 del Código Administrativo:

"La referencia que hace el recurrente al Artículo 2023 del Código Administrativo, no cabe en el presente caso, ya que la República de Panamá, legisla para el territorio nacional. Por lo tanto, si la sociedad anónima mexicana BANCOMER, S. A., quería proteger su marca de comercio: 'BANCOMER', debió haber solicitado el registro en nuestro país desde 1969, en que alega empezó a usarla en el comercio internacional. No es obligación del Registrador conocer la existencia de los distintivos extranjeros sino que debe aplicar la Ley, según el orden de prelación de las solicitudes. En el presente caso, el solicitante nacional pidió el registro de la Denominación BANCOMER, con varios días de antelación a la solicitud foránea, por lo que este Departamento, teniendo en cuenta precisamente el artículo 2023 del Código Administrativo a que se refiere el recurrente, lo adjudicá al solicitante local, ya que hubiera sido un absurdo jurídico negarlo bajo la presunción de que el distintivo BANCOMER, ya le pertenecia a otro y se reserva a este, sin tener siquiera noción de si al foráneo le interesaba obtener un registro en Panamá o no". fr. fs. 19).

Por lo tanto, opinamos que no se ha producido la violación legal aludida.

Otros de los aspectos legales que se tomaron en consideración para dictar los actos administrativos son los siguientes:

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929, la cual fue aprobada en nuestro país mediante Ley Nº 64 de 28 de diciembre de 1934. La mencionada Convención tiende a evitar los problemas como los que aqui se han presentado, y así tenemos que el artículo 14 de dicha Convención es determinante al señalar:

"Artículo 14: El nombre comercial de las personas naturales o jurídicas domiciliadas o establecidas en cualquiera de los Estados Contratantes será protegido en todos los demás sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca".

El artículo transcrito tiene como finalidad proteger el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas no domiciliadas en Panamá, en el sentido de que su nombre comercial será protegido "sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca".

Sobre este tópico veamos lo que nos comenta el Director de la Propiedad Industrial del MICI:

"Desafortunadamente la República Mejicana, no ha ratificado la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en Washington, en 1929, que sería la que le daría una protección al extranjero no domiciliado en Panamá, sobre el nacional. De no haber ratificado dicha convención y estando todos de acuerdo que el artículo 2023 del Código Administrativo es estrictamente territorial, la denominación solicitada por el Banco Comercial de Panamá, S. A., consistente en el término BAN-COMER, tiene prioridad por haber solicitado el registro de este Departamento, con varios días de antelación. Por lo tanto, aunque a los distinguidos juristas les parezca traída de los cabellos, la referencia a la Convención Marcaria, ésta era perfectamente aplicable al caso". (C fr. fs. 20).

La Directora General de Comercio en su informe de Conducta al referirse a ese tema manifestó:

"Por otro lado, existen infinidades de marcas en el mercado nacional e internacional y sin embargo, no aparecen registradas en este Ministerio, al igual que tampoco son marcas de países que sean signatarios de la Convención Interamericana de Marcas de Fábrica y Comercio, Convención aprobada mediante Ley Nº 64 de 1934, situacion que se da en el presente caso, por lo que no hay que darles protección. Igual situación sucede con nuestras marcas, que se utilizan en otros países donde no existe ley o medida constitucional a favor de nuestro país en cuanto a marcas.

Esto no significa que no vamos a registrar las marcas que se nos presente, sino por el contrario, queremos aplicar la ley tal como se nos aplica a nosotros en otros países." (Cfr. fs. 33).

Oportuno es señalar que en el Resuelto N° 34 de 18 de abril de 1980, distado por la Directora General de Comercio, se hizo énfasis en que en la presente controversia debía tenerse en cuenta lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939.

Así puntualizó su opinión dicha funcionaria pública:

"Después de analizados los puntos de vista de los Resueltos y del recurrente, somos de opinión que antes de la Convención Marcaria y del artículo 2023 del Código Administrativo, es lógico buscar la solución al problema en el Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, por ser especial y posteriores a los dos cuerpos legales mencionados anteriormente." (Cfr. a fs. 20).

Las disposiciones legales del mencionado Decreto Ejecutivo que fueron aplicadas en este caso son los artículos 14, en su acápite e), 28 y 34. "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 desea comprar con la nueva marca".

"Artículo 28: Reciba 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.

En cualquier caso, al rechazar una solicitud se

expresarán por escrito, los motivos en que se funde el rechazo y si este basare en defectos de forma de la solicitud, el interesado podrá subsanarlos para que la solicitud sea tramitada. Contra lo resuelto sobre rechazo de una solicitud sólo cabe el recurso de revocatoria ante el mismo Secretario, y lo resuelto por éste en dicho recurso será definitivo".

"Artículo 34: Toda persona que considere que le asiste el derecho para oponerse a la solicitud de registro de una MARCA DE FABRICA, deberá presentar su opinión, por sí o por medio de abogado ante la Secretaría de Trabajo, Comercio e Industrias, dentro del término de tres meses señalados en el artículo 29º.

La demanda de oposición debe reunir los requisitos de una demanda judicial ordinaria y acompañarse con ella las pruebas documentales que el opositor tenga en su poder, y acudir aquellas que desea que se practiquen dentro del término que más adelante se establece. (art. 304 C. J.)

Fácil es percatarse de que a la empresa mexicana se le aplicó en forma correcta el acápite e)
del artículo 14, y ello es así ya que de autos
se desprende que la empresa BANCO COMERCIAL DE
PANAMA, S. A., solicitó primero que la mencionada sociedad mexicana en el Departamento de la
Propiedad Industrial del MICI el registro de
la denominación comercial BANCOMER para distinguir su negocio.

2. Por estar ligados entre si analizaremos conjuntamente, los artículos 48 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939 y el párrafo primero del artículo 2016 del Código Administrativo.

El primero de dichos artículos preceptúa:

"Artículo 48: Se entiende por uso de una Marca de Comercio la colocación, venta o distribución en el Comercio de los artículos, productos y mercancías no hayan sido producidos, fabricados o manufacturados por el dueño de la marca".

Sobre el concepto de la violación la demandante manifestó:

"La disposición transcrita ha sido violada en forma directa por omisión. La sociedad anónima mexicana BANCOMER, S. A., solicitó en Panamá el registro de la marca de comercio extranjera 'BANCOMER' aduciendo (y probando) haberla usado, en el comercio nacional de México, (que es el país de origen,) desde el 15 de febrero de 1969, lo cual le concede el derecho, de acuerdo con nuestra ley, a registrar la misma con exclusión de cualquiera otra persona, natural o jurídica.

Al no aplicar la norma transcrita, el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias desconoció el derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara, violándola así en forma directa por omisión". (C fr. fs. 26).

El párrafo primero del artículo 2016 del Código Administrativo dispone:

"Constituye propiedad de por sí, el nombre de un comerciante o el de una sociedad mercantil o industrial".

El demandante expone la presunta violación de este modo:

"La disposición transcrita ha sido violada en forma directa por omisión, ya que la misma no ha sido
aplicada a pesar de ser clara y explícita al establecer que el nombre de una sociedad mercantil
constituye propiedad de por sí. La palabra
'BANCOMER' no solamente constituye una marca de
comercio, sino que consiste en el nombre de una
sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos,
según consta en el expediente, por lo que, al tenor de lo dispuesto por el artículo transcrito,
la palabra 'BANCOMER' es propiedad exclusiva de
BANCOMER, S. A.

El Director de Propiedad Industrial, al no aplicar el artículo 2016 del Código Administrativo, desconoció un derecho consagrado en el, violándolo, por tanto, en forma directa por omisión". (Cfr. fs. 26).

Con relación al artículo 48 transcrito, no vemos en que forma ha podido ser infringido. Plenamente quedó demostrado en la vía administrativa que a la sociedad panameña le asistía mejor derecho que a la mexicana, ya que la primera solicitó antes que la mexicana el registro. Por estar relacionados con este punto, queremos hacer valederos los comentarios vertidos en el punto Nº 1 de este escrito. Sobre el párrafo primero del artículo 2016 del Código Administrativo, consideramos que no ha sido violado debido a que las autoridades del MICI no podían darle prelación a la marca BANCOMER de México, ya que existía en el Departamento de la Propiedad Industrial del MICI, la solicitud de registro del Banco Comercial de Panamá, S. A.

Es más, consideramos que el derecho de propiedad sobre el nombre de un comerciante, o el de una sociedad mercantil o industrial, a que se

refiere el artículo en discusión es y tiene que ser el derecho de propiedad al nombre de una sociedad mercantil o industrial inscrita en el Registro Mercantil de Panamá.

Para reafirmar nuestro criterio nos permitimos transcribir los artículos 36 y 37 del Código de Comercio y el ordinal 2 del Artículo 2 de la Ley N° 32 de 1927, los cuales guardan relación con el artículo 2016 del Código Administrativo.

Tales preceptos legales disponen:

"Artículo 36: Todo comerciante ejercerá el comercio y firmará cualesquiera documentos relativos a su giro, con un nombre que constituirá su firma o razón social.

Ningún comerciante podrá individualmente usar como razón comercial nombre distinto del suyo".

Artículo 37: El comerciante es propietario de la razón comercial legalmente constituída e inscrita y, en tal concepto, podrá usar de ella y reivindicarla".

"Artículo 2º: Las personas que deseen constituir una sociedad anónima suscribirán un pacto social, que deberá contener:

2º: El nombre de la sociedad que no será igual o parecido al de otra sociedad preexistente de tal manera que se preste a confusión.

La denominación incluirá una palabra, frase o abreviación que indique que es una sociedad anónima y que la distinga de una persona natural o de una sociedad de otra naturaleza.

El nombre de la sociedad anónima podrá expresarse en cualquier idioma".

Luego de las consideraciones expuestas, solicitamos que se desestimen las pretensiones de la demandante, ya que los actos administrativos dictados por los funcionarios del MICI, se ajustaron a derecho y, por ende, no han infringido ningún precepto legal".

Los puntos debatidos consisten en determinar lo siguiente:

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA TESIS DE LA RECURRENTE EN EL SENTIDO DE QUE LA PARTE COADYUVANTE HA PLANTEA-DO PRETENSIONES PROPIAS EN EL PROCESO.

Como se ha visto, la recurrente sostiene que la parte coadyuvante ha desbordado el marco de su legítima intervención en este proceso, ya que ha defendido el acto impugnado sobre la base de

disposiciones y planteamientos distintos de los invocados por la Administración. Aún cuando comparte el criterio de que el coadyuvante, dada su condición de parte secundaria o accesoria, no puede formular ninguna pretensión u oposición propias, ni puede, por lo mismo, modificar o ampliar el objeto del litigio o incurrir en contradicción con la actitud asumida por la parte coadyuvante, la Sala entiende que, en el caso subjudice, nada impide que, al defender los actos recurridos, la parte coadyuvante sostenga que los mismos están arreglados a Derecho y apoye su tesis en planteamientos adicionales a los formulados por la parte coadyuvada. Al hacerlo así, la parte coadyuvante no introduce una litis propia en el proceso, y, en consecuencia, su intervención no modifica el objeto del litigio, ni contradice la actitud asumida por la parte coadyuvada, la cual, en este caso, está obligada, por ministerio de la ley, a defender la legalidad de los actos recurridos.

En otras palabras, si frente a la pretensión de la recurrente de que se anulen las resoluciones recurridas, la Administración opone la validez de dichas resoluciones, nada obsta para que la parte demandada, quiera reforzarla mediante la presentación de razones y argumentos que, a juicio de la parte coadyuvante, sustentan la validez de tales resoluciones.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TESIS DE QUE LA SOCIEDAD RECURRENTE NO PUEDE REGISTRAR LA MARCA "BANCOMER" EN NUESTRO PAIS.

Se afirma que la sociedad extranjera BANCOMER, S. A., no puede registrar como marca de comercio en Panamá la palabra BANCO-MER para amparar su pretendido derecho a usar exclusivamente dicha palabra en relación con la explotación de actividades bancarias.

Las razones en que se apoya esta tesis son las siguientes:

- 1. Que una persona no autorizada por la Comisión Bancaria Nacional para ejercer el negocio de banca en Panamá no puede registrar marcas de comercio que se refieren a dicho negocio.
- 2. Que se pretenda registrar la marca de comercio extranjera BANCOMER no para amparar "productos, artículos ni mercancías", sino para amparar servicios.

La Sala no comparte ninguno de los dos argumentos planteados.

Ocurre qué el simple registro de una marca para amparar el negocio de banca, no viola ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco desconoce la prohibición contenida en el artículo 16 del Decreto de Gabinete 238 de 1970, que, en su parte pertinente dispone que, "salvo los bancos oficiales ninguna persona podrá efectuar negocios de banca sin haber obtenido previamente la debida autorización de la Comisión, mediante la expedición de la licencia". En efecto, el acto de registrar una marca o cualquier otro signo distintivo relativo al negocio bancario no entraña, en forma alguna explotación de dicho negocio, ni indica tampoco que el peticionario ejerce el negocio de banca en, o desde Panamá. Se trata, más bién, de un acto tendiente a proteger la propiedad industrial del peticionario, y, como tal, es inobjetable y legítimo. En consecuencia, no

encuentra la Sala obstáculo alguno que, en términos generales, impida que se registren en Panamá signos distintivos de la actividad bancaria, aunque el peticionario no haya obtenido previamente licencia que lo habilite para explotar en nuestro país el negocio de banca.

De otra parte, nadie puede poner en duda la calidad de comerciante de las personas dedicadas habitualmente a la explotación de las actividades bancarias. Sobre este particular es conveniente señalar que, de conformidad con el inciso 6º del Artículo 2 del Código de Comercio, se reputan actos de comercio los contratos de que puede ser objeto el dinero y, por lo mismo, son comerciantes los que habitualmente realizan tales actos.

A propósito de la citada norma, el mercantilista panameño, Dr. Renato Ozores (véase "Derecho Mercantil", volumen 1, p. 50) afirma lo siguiente:

"La función mediadora de los bancos resulta evidente. Aunque técnicamente el dinero no es "mercancía", en este caso el legislador lo asimila a tal concepto puesto que los bancos especulan directamente con el mismo al recibir sumas en depósito (cuentas corriente, cuentas de ahorros, etc.) abonando en ciertos casos a los depositantes un módico interés y facilitando préstamos a sus clientes con las debidas garantías (reales o personales) a un interés más elevado. Al mismo tiempo, los bancos realizan otras funciones mediadoras de importancia fundamental para el comercio al financiar ciertas operaciones; facilitar la realización por su mediación de las compraventas, sobre documentos (que son aquellas en las que los bancos, siguiendo órdenes del comprador, pagan al exportador o vendedor el precio de la operación cuando este hace entrega de los "documentos" correspondientes: conocimiento de embarque, póliza o certificado de seguro, factura, certificados de origen, etc.) ordenar giros sobre el exterior en moneda extranjera; expedir cheques de viajero; descontar títulos-valores y otras operaciones similares que guardan con el comercio las más estrecha relación, aparte de la labor mediadora que normalmente realizan con el dinero y los títulos que lo representan "en su calidad de mercancias".

A la luz de las consideraciones que anteceden, la Sala estima inobjetable el registro de marcas de comercio para amparar la explotación de negocios de banca, y por lo tanto, no le parece atendible la tesis de que la marca "BANCOMER" utilizada para tales fines deba reputarse marca de servicio.

Admita la posibilidad de que una persona no autorizada para ejercer el negocio de banca en Panamá por la Comisión Bancaria Nacional pueda registrar en nuestro país marcas de comercio que se refieran a dicho negocio, la Sala estima oportunoseñalar desde todo punto de vista conveniente que las

autoridades competentes adoptaran las providencias legales necesarias para establecer una adecuada coordinación entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la Comisión Bancaria Nacional, a fin de acordar que ésta última intervença en el trámite del registro de cualquier marca u otro tipo distintivo relativo al negocio de banca, Dicha intervención debería, a juicio de la Sala, inspirarse en el interés del Estado Panameño de dotar a la Comisión Bancaria Nacional de un Indice Actualizado de las referidas Marcas o Signos Distintivos, lo cual conjuraría el riesgo de que se autorize la organización en Panamá de bancos que quieran adoptar, inadvertidamente o deliberadamente, marcas y signos ajenos y, sobre todo, en el de evitar que personas sin interés legítimo se den a la tarea de registrar dichas marcas o signos con el propósito de lucrarse no en la explotación eventual del negocio bancario, sino en la cesión de las marcas, práctica que en nada contribuiría, en opinión de la Sala, a "fortalecer y fomentar las condiciones propias para el desarrollo de Panamá como Centro Financiero Internacional", como lo manda el literal (b) del Artículo 40 del Decreto de Gabinete Nº 238 de 1970.

CONSIDERACIONES DOCTRINALES EN TORNO A LA DENOMINADA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sin pretender decir nada nuevo sobre el tema, la Sala, estima conveniente señalar que, en materia de propiedad industrial, la doctrina científica y los ordenamientos jurídicos de todas las naciones civilizadas consideran que los signos distintivos de las empresas, a saber: el nombre comercial, la designación del establecimiento (rótulos y emblemas) y la dsignación de las mercancías (marcas), tienen el carácter de bienes integrados dentro del patrimonio del empresario que los utiliza, y, por lo mismo, dichos signos y el derecho de usarlos, en forma exclusiva y excluyente, se tutela mediante acciones legales de diversa índole.

Tales acciones pueden esgrimirse no sólo en los casos que impliquen un conflicto directo entre signos con la misma función distintiva, como por ejemplo cuando una marca ajena es usada precisamente como marca por un tercero, sino también en el caso de conflictos indirectos, que se dan mediante el uso de un signo ajeno destinándolo a otra función distintiva, como por ejemplo la utilización del nombre comercial de una persona como marca de fábrica por parte de un tercero.

En nuestro ordenamiento jurídico, la protección de la propiedad industrial está prevista en las normas pertinentes del Código de Comercio, del Código Administrativo, del Decreto Ejecutivo 1 de 1939 y de la Ley 64 de 1934, por la cual se aprueba la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica.

Acreca de esta última ley, la Sala estima oportuno señalar, sin tomar partido en un sentido u otro, que hay un sector doctrinal que entiende que la Convención aprobada mediante dicha ley contiene normas que protegen la propiedad marcaria y comercial dentro de un Estado, independientemente de que exista o no un registro o uso de idéntica o semejante propiedad en otro Estado. Tal es la opinión del Dr. Germán Cavelier, distinguido mercantilista e internacionalista colombiano, quien en su obra "Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales", Editorial Temis 1962, páginas 9 y 10 opina lo siguiente:

"Con este fin, la Convención contiene dos grandes grupos de normas jurídicas, a saber: 1) las que protegen la propiedad marcaria y comercial registrada en un Estado frente a la que la perjudique y que se intente registrar o se haya registrado en otro Estado parte; 2) las que protegen la propiedad marcaria y comercial dentro de un Estado, independientemente de que exista o no un registro o uso de idéntica o semejante propiedad en otros Estado.

Las normas del primer grupo son: (a) artículo 3º, numeral 5º, (b) artículo 3º, numeral 6º; (c) artículo 4º, (d) artículo 6, (e) artículo 7º, (f) artículo 8º, (g) artículo 11º; (h) artículo 12; (i) artículo 13; (j) artículo 31.

Las normas del segundo grupo son: (a) artículo 3º, numerales 1 al 4; (b) artículo 5º; (c) artículo 9º; (d) artículo 10; (e) artículos 14 al 19; (f) artículos 20 al 22; (g) artículos 23 al 28; (h) artículos 29 y 30.

Esta clasificación es de suma importancia en cuanto a las disposiciones del segundo grupo se refiere, ya que se ha discutido si las disposiciones de esta convención se aplica cuando dentro de un Estado parte existe un proceso sobre propiedad marcaria o comercial entre individuos nacionales de ese Estado parte. El tenor de las disposiciones mencionadas no deja duda sobre la conclusión de que esas reglas se aplican en el derecho interno entre individuos de la misma nacionalidad del Estado parte donde se ha suscitado el litigio sobre propiedad marcaria o donde es menester si un acto es o no de competencia desleal, por ejemplo.

En efecto, si nos atenemos al artículo 7º (primer grupo), vemos que para ejercitar la acción de oposición allí dada es necesario que exista un registro o uso en Estado diferente de aquel donde se solicita la protección. En cambio, el artículo 18 por ejemplo, otorga acciones de oposición y de cancelación de nombre comercial registrado, y da esa acción a "todo fabricante, industrial, comerciante o agricultor domiciliado o establecido en cualquiera de los Estados contratantes, o sea, que para ejercitar esas acciones no se requiere una relación entre registros existentes en dos Estados distintos, sino que son ejercitables por cualquier individuo establecido, en cualquier Estado parte,

Esto nos permite concluir que las disposiciones de la Convención ya mencionadas como del segundo grupo, son normas jurídicas que se incorporaron en el derecho interno de cada uno de los Estados, sin que sea necesario para su aplicación que se presente ningún antecedente, conflicto o registro en referencia a las leyes de otro Estado parte."

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA IMPOSIBILIDAD DE DICTAR SENTENCIA DE MERITO

En el caso subjudice estamos en presencia de lo que hemos denominado conflicto indirecto entre signos distintivos de diversa índole, ya que se trata de determinar si la sociedad mexicana BANCOMER, S. A., por ser titular en Méjico de ese nombre comercial y de la marca de comercio "BANCOMER" puede oponerse a que la sociedad panameña denominada BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., utilize la voz "BANCOMER" ya no como nombre comercial, ni como marca de comercio, sino como denominación comercial para distinguir sus establecimientos bancarios en la República de Panamá.

Ahora bien, la Sala observa, que el uso de la palabra "BANCOMER" como título o denominación por parte de la sociedad panameña BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., ha sido autorizado por resolución de la Comisión Bancaria Nacional, según consta en la propia licencia que dicha Comisión otorgó a BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., para ejercer el negocio de banca en Panamá o en el extranjero. Dicha licencia reza así:

"EL SUSCRITO, Director Ejecutivo de la Comisión Bancaria Nacional, a solicitud de parte interesada:

CERTIFICA:

- 1- Que mediante Resolución № 2 del 26 de marzo de 1979 la Comisión Bancaria Nacional otorgó en esa fecha Licencia General a BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (COMMERCIAL BANK OF PANAMA, INC.) para ejercer negocio de Banca en Panamá o en el extranjero.
- 2- Que la Licencia General otorgada a BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (COMMERCIAL BANK OF PANAMA, INC.) no ha sido revocada y se encuentra vigente.
- 3- Que la Comisión Bancaria Nacional autorizó la protocolización notarial e inscripción en el Registro Público de documento presentado por Banco Comercial de Panamá, S. A. (COMMERCIAL BANK OF PANAMA, INC.) contentivo del extracto del acta de la Reunión de la Junta de Accionistas de dicho banco, en la cual se aprobó reformar la Cláusula Primera del Pacto Social del mismo, para que quedara así:

"Primero: (Denominación) La Sociedad se denomina: Banco Comercial de Panamá, S. A., en español y Commercial Bank of Panama, Inc., en inglés, pero los establecimientos que opere podrán también denominarse BANCOMER DE PANAMA o BANCOMER. La sociedad podrá también ejercer el negocio de banco y firmar cualquiera documentación relativa a su giro con el nombre de

BANCOMER DE PANAMA O BANCOMER."

4- Que la Comisión Bancaria Nacional no ha autorizado a BANCOMER, S. A., Sociedad Anónima organizada de conformidad con la legislación mexicana, para ejercer negocio de banca en la República de Panamá.

Atentamente, (fdo.) Lic. Mario de Diego Jr. Director Ejecutivo".

No se trata, pues, de que el Banco Comercial de Panamá, S. A., por sí y ante sí, haya optado por utilizar el referido signo distintivo, sino que lo ha venido haciendo, como queda dicho, al amparo de una autorización expresa de la más alta autoridad nacional en materia bancaria, la cual tiene jurisdicción exclusiva sobre la explotación del negocio de banca en Panamá y a cuyo cargo corre la supervisión, vigilancia y control de todos los bancos que funcionan en nuestro país.

Si se accediera a la pretensión de la recurrente, quien ha pedido que se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas y que, como consecuencia de esta nulidad, "se ordene el registro de la marca de comercio "BANCOMER", solicitada por la sociedad anónima mexicana BANCOMER, S. A., y se ordene el rechazo de la solicitud de reqistro de la denominación comercial "BANCOMER" presentada por la sociedad panameña BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A." la Sala Tercera también estaría declarando, virtualmente, la nulidad o inexistencia de la resolución de la Comisión Bancaria Nacional, mediante la cual se autorizó al Banco Comercial de Panamá, S. A., para usar la palabra "BANCOMER" como signo distintivo de sus establecimientos bancarios en la República de Panamá. Es decir, la Sala Tercera, sin que ante ella se haya impugnado la validez del referido acto administrativo de la Comisión Bancaria Nacional, estaría desconociendo dicho acto y reputándolo inexistente. Ello, a todas luces, no es viable, ya que el acto en cuestión, en este momento, no está sometido a revisión jurisdiccional, por cuanto no ha sido impugnado por nadie y, por otra parte, está amparado por una presunción de legalidad que la Sala debe respetar. Es constante la jurisprudencia en el sentido de que, según se expresó en la sentencia de 21 de junio de 1966 (véase Repertorio Jurídico, Año VI, Junio de 1966, página 251) "el principio de legalidad que en el Estado de Derecho debe ser norte de la actividad administrativa y que encuentra su tutela en la revisión jurisdiccional de los actos administrativos, engendra a favor de estos la presunción de estar ajustados a derecho mientras no exista un pronunciamiento jurisdiccional que les quite toda eficacia".

Se impone no acceder a lo impetrado.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA las declaraciones solicitadas por la firma forense Icaza, González-Ruíz y Alemán, en representación de la sociedad BANCOMER, S. A.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.

(fdo.) PEDRO MORENO C. (fdo.) RICARDO VALDES (fdo.) LAO SANTIZO P. (fdo.) TEOFANES LOPEZ

SECRETARIO

RECURSO DE CASACTON LABORAL interpuesto por Arias, Fábrega y Fábrega, en representación de la empresa BRANIFF AIRWAYS, INC., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de fecha de 26 de febrero de 1981, en el proceso laboral: SINDICATO INDUSTRIALES DE EMPLEADOS DE LINEAS AEREAS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA DE PANAMA VS. BRANIFF AIRWAYS, INC. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO MORENO C.

Por prematuro no se admite el recurso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL)
Panamá, veintidós de abril de mil novecientos ochenta y uno.

VISTOS:

La firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, Apoderada Especial de la empresa BRANIFF AIRWAYS, INC., ha recurrido en casación laboral ante esta Sala, contra la sentencia de fecha 26 de febrero de 1981, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo en el proceso laboral que ha dicha empresa le sigue el SINDICATO INDUSTRIAL DE EMPLEADOS DE LINEAS AEREAS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

Repartido el negocio y solicitado al Tribunal Superior de Trabajo el expediente laboral respectivo, el Secretario de dicho Tribunal, en oficio Nº 531 de 10 de abril de 1981, comunica al Secretario de esta Corporación que, "está pendiente de resolver solicitud de aclaración de sentencia elevada por el Lic. José Antonio Sossa, Apoderado Judicial de la parte demandante".

Siendo así, el recurso interpuesto por la recurrente es prematuro habida cuenta de que no es procedente formular casación estando pendiente de resolver una solicitud de aclaración de sentencia, pues como lo establece el Artículo 927 del Código de Trabajo, el recurso de casación debe interponerse ante la Corte de Casación Laboral dentro de los cinco días siguientes al en que fue notificada la resolución del Tribunal Superior de Trabajo. "En caso de haberse formulado solicitud de aclaración de la resolución o corrección de error aritmético, este término se cuenta a partir del día siguiente al que haya quedado notificado el auto que resuelva dicha solicitud".

Por tanto, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación laboral interpuesto por la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, en representación de la BRANIFF AIRWAYS, INC., contra la sentencia de 26 de febrero de 1981, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo