

nal llegó a la conclusión, al haber analizado las pruebas, que no existe relación laboral entre el demandante y los demandados, no procedía condena alguna en contra de éstos.

Siendo así, la Sala Tercera arriba a la conclusión de que no le asiste razón al recurrente al no prosperar los cargos que le hace a la sentencia recurrida.

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 CASA la sentencia de fecha 30 de noviembre de 1981, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, en el proceso laboral: DR. ENRIQUE MEJIA -vs- RICARDO DE URRIOLA, CARMEN MARIA DONOVAN Y CENTRO MEDICO POPULAR DON BOSCO, S. A.

Cópiese y notifíquese!

(FDO) PEDRO MORENO C. (FDO) RICARDO VALDES (FDO) LAO SANTIZO P. (FDO) JANINA SMALL, SECRETARIA.

=====

=====

=====

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION interpuesta por la firma forense "Arosemena, Noriega y Castro", en representación de la Soc. BALDUCCI, S.P.A. para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto Nº 9 del 13 de julio de 1981, dictado por el Ministerio de Comercio e Industrias; y para que se hagan otras declaraciones. MAGISTRADO PONENTE: RICARDO VALDES.

=====

NIEGASE la demanda interpuesta

=====

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).- PANAMA, ocho de junio de mil novecientos ochenta y dos.

V I S T O S :

La firma de abogados Arosemena, Noriega y Castro, actuando como gestores officiosos de la sociedad extranjera denominada Balducci, S.P.A. presentaron demanda contencioso ad-

ministrativa de plena jurisdicción en la cual se solicita:

"A. Que es nulo por ilegal el Resuelto N^o 9 del 13 de julio de 1981, dictado por el Ministerio de Comercio e Industrias, por conducto del Ministro de Comercio e Industrias.

B. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordena al Ministerio de Comercio e Industrias, la cancelación del registro de la Marca de Fábrica BALDUCCI, propiedad de la sociedad INDUSTRIAS DE CALZADOS, S. A."

Los hechos de la acción son:

"I.- La Marca de Fábrica BALDUCCI fue registrada en Panamá el 28 de marzo de 1980 por la sociedad denominada Industrias de Calzados Panamá, S.A., según consta en el certificado N^o 24,654 expedido por el Director de la Propiedad Industrial.

II.- El certificado mencionado en el hecho anterior estipula que la marca de fábrica BALDUCCI, servirá para amparar y distinguir en el comercio: Ropa en general para hombres, mujeres y niños, incluyendo calzados en general.

III.- Por su parte la Marca de Fábrica BALDUCCI, propiedad de la sociedad BALDUCCI S.P.A., fue registrada para amparar calzados en general para varones, damas e niños según consta en el Resuelto N^o 277057 expedido por la Oficina Central de Patentes, Florencia, Italia.

IV.- La Marca de Fábrica BALDUCCI, propiedad de la sociedad BALDUCCI, S.P.A. fue registrada para amparar calzados en general para varones, damas o niños según consta en el Certificado Internacional de Registro N^o 356401 expedido por las Oficinas Internacionales para la protección de la propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza.

V.- La Directora General de Comercio mediante Resuelto N^o 30 de 15 de junio de 1981 CANCELO la Marca de Fábrica BALDUCCI otorgada a favor de la sociedad INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA, S.A.

VI.- El Ministerio de Comercio e Industrias

por conducto del Ministro del Ramo decidió mediante Resuelto Nº 9 de 13 de julio de 1981 REVOCAR la Resolución Nº 30 de 15 de julio de 1981.

VII.- El punto 6 del Resuelto Nº 30 de 13 de julio de 1981 que decidió en primera instancia la demanda de cancelación interpuesta por BALDUCCI, S.P.A.. en contra del Registro de la marca de Fábrica BALDUCCI, menciona como fundamento para cancelar el registro de los artículos 2023 y 2014 del Código Administrativo así como el artículo 15 del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, señalando que "las razones expuestas por el demandante están debidamente fundamentadas, toda vez que las marcas en conflicto son idénticas tanto en su aspecto visual, gramatical como en el fonético, lo cual llevaría al público consumidor a equivocaciones, confuciones (sic), errores o engaños respecto a la calidad, procedencia y clase de los productos."

VIII.- El punto 4 del Resuelto Nº 9 de 13 de julio de 1981, que revoca en todas sus partes el Resuelto Nº 30 de 13 de julio de 1981, señala que por NO HABER RATIFICADO la República de Italia la Convención General Interamericana de Protección Mercaria de Washigton (sic) y ser de aplicación territorial el artículo 2023 del Código Administrativo el registro otorgado a Industrias del Calzado Panamá, S.A., debe mantenerse."

De las disposiciones invocadas como infringidas se expone lo siguiente:

"A. La Resolución impugnada viola el artículo 14, literal C del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, el cual en su parte pertinente, dispone lo siguiente:

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

A...

B...

C) Las Marcas de Fábrica que contengan el retrato o el nombre o ambas cosas, de personas vivas si estas no dan expresamente su consentimiento o de personas muertas si el consentimiento no ha sido dado expresa-

mente por sus herederos. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos". (el subrayado es nuestro).

Esta norma ha sido violada directamente por omisión del precepto legal citado. Esto es así porque claramente, el artículo 14 literal C) del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939 establece un derecho a favor de la persona cuyo nombre se pretende registrar; y este es el caso específico que se nos plantea cuando Industrias de Calzados Panamá, S.A. registró como propio el apellido del Presidente de la sociedad BALDUCCI, S.P.A., esto es Balducci; sin el consentimiento verbal ni escrito del propietario.

B. La Resolución impugnada viola el artículo 2011 del Código Administrativo, el cual con su parte pertinente, preceptúa lo siguiente:

"ARTICULO 2011.- Las solicitudes de registro de marca que ostenten nombre, razones sociales, retratos o fascículos de firmas que no sean presentadas con la correspondiente autorización de los dueños o de sus herederos, por la que conste expresamente que se le faculta para usar tales nombres, retratos, razones sociales o fascículos de firmas. Carecerán de valor los registros que se hagan en contravención a lo dispuesto en este artículo". (El subrayado es nuestro)

Esta norma ha sido violada directamente por omisión del precepto legal citado. En este sentido, señalamos que ni la sociedad BALDUCCI S.P.A. ni el señor Balducci autorizaron en forma alguna a la sociedad Industrias de Calzados Panamá, S.A. para el registro de la marca BALDUCCI.

Esto claramente se comprueba por la falta de dicha autorización en el expediente de registro de la marca BALDUCCI.

Esta similitud que erróneamente no advierte el funcionario de Segunda Instancia fue demostrada claramente por el funcionario de Primera Instancia al señalar que "las disposiciones antes citadas no pueden ser más claras y a favor de la parte demandante los citados artículos se refieren tanto a las marcas nacionales como extranje-

ras y en el presente caso estamos en presencia de esta última prueba de ello, lo tenemos en el uso primero que de la referida marca hizo la parte demandante en su país de origen y el nombre particular del señor Balducci Gurlano".

C. La Resolución impugnada viola el artículo 14 literal F del Decreto Ejecutivo Nº 1 de 3 de marzo de 1939, el cual en su parte pertinente, preceptúa lo siguiente:

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

A)...

B)...

C)...

D)...

F) las marcas de fábrica que sean semejantes o parecidas a otra marca ya registrada o usada por otra persona para distinguir productos, artículos o mercancías iguales, similares o de las mismas propiedades de lo que se desea amparar con la nueva Marca siempre que esa semejanza o similitud de una y otras sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a la clase, calidad, la edad, la proveniencia o la naturaleza del artículo".
(el subrayado es nuestro)

Esta norma ha sido violada directamente por omisión del precepto citado. Esto es así porque claramente, el artículo 14 literal F) del Decreto Ejecutivo Nº 1 de marzo 3, de 1939 consagra un derecho a favor de todos los propietarios de una marca inscrita para evitar que se registren posteriormente marcas ya concedidas y cuyo origen pertenece a otra persona natural o jurídica.

Somos de la opinión que no se un sentido territorialista el que consagra esta norma dado que de haber sido así, expresamente se hubiera señalado. Más aún consideramos que fue el propósito de nuestro legislador al consagrar esta norma el de evitar que marcas ya registradas en terceros países en nombre de terceras personas, se pudieren registrar como propias y originales en Panamá.

D. La Resolución impugnada viola el artículo 26 del Decreto 1º de 3 de marzo de 1939, el cual en su parte pertinente preceptúa lo siguiente:

"ARTICULO 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 o sea usada por el signatario o signataria en la República, o en el Comercio Nacional del país de origen, o en Comercio Internacional, que la descripción de la marca y el diseño adjuntos 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". (El subrayado es nuestro)

Esta norma ha sido violada directamente por omisión del precepto citado. Esto es así porque claramente, el artículo 26 del Decreto 1 de 3 de marzo de 1939 al señalar la obligatoriedad a la declaración jurada sobre la propiedad de la marca, y haberse presentado certificación que comprueba el uso y registro desde 1969 de la marca BALDUCCI por BALDUCCI, S.P.A.

La declaración jurada que se acompaña en la solicitud de registro de la marca BALDUCCI por INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA S.A. no puede ser considerada de índole territorial, dado que existiendo un registro previo de la marca en referencia, resulta contradictorio el señalar un mejor derecho diez años más tarde, cual es el caso del Certificado de Registro expedido a favor de INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA, S.A.."

Con la demanda se adjuntaron los siguientes documentos:

"1) Copia autenticada por el Ministerio de Comercio e Industrias del Resuelto Nº 30 de 15 de junio de 1981 expedido por la Directora General de Comercio en el cual se cancela el registro de la marca de fábrica BALDUCCI, propiedad de INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA, S.A., con constancia de su notificación.

2) Copia autenticada por el Ministerio de Comercio e Industrias del Resuelto Nº 9 de 13 de julio de 1981 expedido por el Ministro de Comercio e Industrias en el cual se resuelve revocar la Resolución Nº 30 de 15 de junio de 1981 dictada por la Directora General de Comercio y con constancia de su notificación.

3) Copia debidamente traducida y autenticada por el Ministerio de Comercio e Industrias del Certificado de Registro Nº 2370 57, debidamente autenticado por el Cónsul de Panamá y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

4) Copia debidamente traducida y autenticada por el Ministerio de Comercio e Industrias del Certificado Internacional de Registro Nº 356401 expedido por las Oficinas Internacionales para la protección de la propiedad intelectual, debidamente autenticado por el Cónsul de Panamá y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5) Copia debidamente traducida y autenticada de la declaración jurada del señor Giulano Balducci, Presidente de la sociedad Balducci, S.P.A. sociedad propietaria de la marca BALDUCCI, donde declara que la marca se encuentra en el Comercio Internacional desde 1969, debidamente autenticada por el Cónsul de Panamá y por el Ministro de Relaciones Exteriores.

6) Copia debidamente traducida y autenticada del poder otorgado a AROSEMENA, NORIEGA & CASTRO, por la sociedad BALDUCCI, S.P.A. debidamente autenticado por el Cónsul de Panamá y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

7) Copia autenticada de la sustitución del poder en el Lic. RICARDO CUPAS FERNANDEZ por AROSEMENA, NORIEGA & CASTRO.

8) Aducimos y pedimos que se tenga como prueba, el expediente administrativo que contiene toda la actuación con relación a la cancelación, la cual reposa en el Ministerio de Comercio e Industrias."

De la demanda se le corrió traslado al Procurador de la Administración y se le solicitó el informe de rigor a la Directora General de Comercio.

La aludida funcionaria rindió el siguiente informe:

"Honorable Magistrado Sustanciador:

En atención a su Oficio Nº 283 de 20 de octubre de 1981, en donde solicita al Ministro de Comercio e Industrias un informe explicativo de conducta respecto a la demanda Contencioso Administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Arosemena, Noriega y Castro en representación de la sociedad Balducci, S.P.A. para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto Nº 9 de 13 de julio de 1981 dictado por este Ministerio; con sumo placer tenemos a bien informarle; en la forma siguiente:

1º La sociedad italiana BALDUCCI, S.P.A. a través de la firma de abogados Arosemena, Noriega y Castro presentó el día 5 de febrero de 1981, demanda de cancelación contra el registro de la marca de fábrica BALDUCCI conferido a la empresa INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA, S.A. para amparar vestidos, camisas, zapatos, en general ropa de hombres, mujeres y niños.

2º Admitida la demanda y corrida en traslado a la parte demandada, ésta representada por la firma forense Villalaz y Muñoz contestó los hechos principales de la demanda en forma negativa por considerarlos no ciertos.

3º Una vez realizada la audiencia oral y practicadas las pruebas correspondientes, la Dirección General de Comercio estudió el negocio en cuestión desde los siguientes ángulos: a) La identidad de las marcas tanto de la demandada como de la demandante, resultando iguales BALDUCCI y BALDUCCI en lo visual, lo fonético y lo gramatical; b) La confusión producto de la identidad resultaba perjudicial al público consumidor; c) Se consideró el uso previo a favor de la demandante en base al registro italiano otorgado en Italia en 1969 y d) El artículo 2023 y 2014 del Código Administrativo y los Decretos Ejecutivos Nº 1 de 1939 y Nº 28 de 1974 fueron la base legal.

4º En base a lo anterior se dictó la Resolución Nº 30 de 15 de junio de 1981, por la Dirección General de Comercio de la cual

apeló el Dr. Carlos Enrique Muñoz de la firma Villalaz y Muñoz, dentro del término legal.

59 En su oportunidad el Dr. Muñoz sustentó su recurso, elevándose el expediente al Despacho Superior para el estudio nuevamente de los hechos, los derechos y las pruebas dentro del juicio de Cancelación del Registro de la marca BALDUCCI de propiedad de INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA, S.A.

Considerando los argumentos planteados por la parte recurrente, no se encontraron pruebas suficientes para cancelar el registro otorgado a la empresa panameña a la cual se le reconoció el derecho de registro porque había cumplido con las exigencias legales en su solicitud. En base a los artículos 687 y 688 del Código Judicial el demandante es el que tenía la obligación de probar lo que afirmaba como hechos ciertos y no lo hizo. En la audiencia oral, que según el Decreto Ejecutivo Nº 28 de 1974 es para aducir y practicar pruebas, no presentó el demandante prueba suficiente para que se cancelara el registro de la marca BALDUCCI.

Si bien es cierto que las marcas en conflicto son idénticas, también es cierto que el artículo 2023 del Código Administrativo que empleó la Dirección General de Comercio como fundamento principal en la primera decisión, es de aplicación estrictamente territorial, tal como lo expresara nuestra más alta Corporación de Justicia en fallo de 10 de abril del presente año en materia de marcas.

En la apelación del Ministerio a nivel Superior, también con sentido jurídico y social, aplicó atinadamente a la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929., que fue aprobada en nuestro país mediante Ley Nº 64 de 28 de diciembre de 1934, en el aspecto a la protección marcaria, para aquellas personas naturales o jurídicas domiciliadas en algunos de los países contratantes. Como Italia no es signataria de la Convención ni menos aún la ratificó no era posible su protección oficial mientras que Panamá sí fue signataria y como quedó arriba señalado ratificó dicha Convención.

Finalmente que resultaría absurdo cancelar un registro a una empresa nacional que utilizó los mecanismos legales para registrar su marca Primero y que tiene la protección nacional e internacional a través de Convención que se suscribió en Washington; para concedérselo a una empresa extranjera que no se preocupó por utilizar el procedimiento adecuado en su forma jurídica y legal para proteger su marca.

Por lo anterior este Ministerio se mantiene en la posición vertida en la Resolución Nº 9 de 13 de julio de 1981 de la cual estamos seguros que es la más conveniente."

El señor Procurador se opuso a lo pedido en la demanda, por considerar que la Resolución Nº 9, del 13 de julio de 1981, expedida por el Ministro de Comercio e Industrias se ajustó a las normas que regulan la materia sobre marca de fábrica.

Expuso al respecto lo que sigue:

"Disentimos de los argumentos de la demandante al señalar como infringidas las normas jurídicas pretranscritas. En efecto, la actuación de las autoridades del MICI se rigió por los preceptos jurídicos pertinentes. Así tenemos que en primera instancia la Directora General de Comercio del MICI consideró que la parte que pretendía la cancelación del registro de la marca BALDUCCI, probó que ella era la dueña de la marca mencionada. Sin embargo en el nivel superior de la vía gubernativa se objetó dicho argumento, señalándose que en el expediente administrativo no se han encontrado pruebas suficientes para cancelar el registro otorgado a Industrias de Calzados Panamá, S.A.

Por otra parte, los apoderados legales de la sociedad italiana BALDUCCI S.P.A., no aportaron pruebas conducentes para reconocerle la pretensión reclamada.

Otro aspecto que debemos tomar en consideración, es el concerniente a que la empresa Industrias de Calzados Panamá, S.A., al solicitar el registro de la marca BALDUCCI, cumplió con todos los requisitos legales atinentes a estos casos. Con relación a este tópico el Ministro del MICI, en la Resolución Nº 9, de 13 de julio de 1981, dice lo siguiente:

"El Resuelto que concedió el registro de la marca de fábrica es un acto de la administración pública por medio del cual se reconoció que el solicitante había cumplido con las exigencias legales, creando una situación jurídica concreta y determinada a favor de la persona a quien se le otorgó; por lo tanto el juzgador debe recoger los hechos en su totalidad y no en forma aislada y darle el valor correspondiente al conjunto de pruebas aportadas al proceso."

Tampoco compartimos los planteamientos de la parte actora por las siguientes razones: Si bien es cierto que las marcas en conflicto son idénticas, también es cierto que en el presente caso debemos tener presente lo preceptuado por el artículo 2023 del Código Administrativo, el cual es de suma importancia en el caso que nos ocupa, por el hecho de que la Resolución Nº 9, se basó en dicha norma legal.

Ahora bien, veamos lo que nos señala dicho artículo:

- a) El individuo o compañía que primero haga uno 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, el primero que haya solicitado el registro de la oficina respectiva.

En primer lugar, debemos hacer la advertencia de que la norma jurídica en estudio 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 Industrias de Calzados Panamá, S.A. solicitó el 15 de octubre de 1979 el registro de la marca de fábrica BALDUCCI para amparar vestidos, camisas, zapatos en general y ropa de hombre, mujer y niños en general. Dicha solicitud fue publicada en

el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 6 de 28 de diciembre de 1979. La mencionada marca de fábrica fue registrada bajo Certificado Nº 24.652 de 28 de marzo de 1980. En cambio la empresa italiana BALDUCCI, S.P.A. no ha solicitado la inscripción de la expresión BALDUCCI, ante las autoridades del MICI.

Pues bien, de aceptarse la tesis de la demandante, que propugna por la aplicación extraterritorial de las normas jurídicas, nos encontraríamos ante una constante inestabilidad jurídica en lo referente al registro de marcas en nuestro país, -como ha expuesto la Corte-, 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 mención de lo señalado en la Resolución Nº 9, sobre el punto en discusión.

"Por otro lado la demandante afirma que la sociedad italiana BALDUCCI S.P.A. tiene el derecho exclusivo de registro de su marca por el hecho de que se usó y registró desde 1969 en su país de origen (Italia), al tenor de lo dispuesto en el artículo 2023 del Código Administrativo. No obstante lo expuesto por el representante de la sociedad italiana, consideramos que el mencionado artículo 2023 es de aplicación territorial para marcas que se hayan usado o registrado en Panamá y en ningún momento se hace mención o alusión a las marcas de otros países.

La interpretación expresada ha sido por lo demás, consagrada y ratificada por nuestra más alta Corporación de Justicia, en fallo de 10 de abril de 1981 se expresó en los siguientes términos:

"De no aceptarse la tesis de la demandante, que propugna por la aplicación extraterritorial de la norma, nos encontramos 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 co-

mer- (sic) 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." (Lo subrayado es nuestro)." (Cfr. fs. 5)

Otro de los aspectos legales que se tomó en consideración para dictar el acto administrativo fue el siguiente: La Convención Internacional 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 aquí se han presentado, y así tenemos que el artículo 14 de dicha Convención es determinante al señalar:

"ARTICULO 4.- 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 el nombre comercial será protegido "sin necesidad de registro o depósito, forme o no parte de una marca.

Sobre la aplicación del mencionado artículo 14, el Ministro del MICI, en la Resolución Nº 9, expresa lo siguiente:

"Dicho articulado tiene como objetivo principal el de proteger el nombre comercial de las personas naturales o jurídicas no domiciliadas en Panamá. Empero, desafortunadamente la República de Italia no es signataria ni ha ratificado la Convención General Interamericana de Protección Marcaria de Washington que sería lo que le diera protección a la marca en su registro aquí en Panamá conculando la de la empresa panameña.

El no haber ratificado dicha Convención y siendo de aplicación territorial el artículo 2023 del Código Administrativo, el registro otorgado a INDUSTRIAS DE CALZADOS

PANAMA, S.A. debe mantenerse, máxime cuando la sociedad extranjera no ha probado plenamente el derecho.

Por ende, si la sociedad BALDUCCI, S.P.A. quería proteger su marca, debió haber solicitado el registro en nuestro país desde 1969 fecha que alega usó y registró la marca en su país de origen.

El Departamento de la Propiedad Industrial teniendo en cuenta precisamente el artículo 2023 del Código Administrativo y tantas veces mencionado y al que hace referencia la sociedad extranjera le otorgó a la empresa local la marca de fábrica solicitada." (Cfr. fs. 6)

Como vemos, pues, la aplicación de la mencionada Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial es correcta en el presente caso, y lo que ha afectado a la empresa italiana BALDUCCI S.P.A. lo constituye el hecho de que Italia no es signataria de la Convención ni menos aún la ratificó, de allí que no era posible su protección oficial; en cambio Panamá si fue signataria y llegó a ratificar dicha Convención.

Por considerarlo de importancia veamos los conceptos vertidos por el Ministro del MICI sobre el presente caso:

"Consideramos que actualmente será absurdo jurídico, si se le cancelara la marca a la empresa panameña ya que debe tenerse presente que la marca de fábrica otorgada conserva un derecho de propiedad que tiene su propietario por un período de 10 años, de conformidad con nuestras leyes marcarias (artículos 2007 y 2009 del Código Administrativo y en el presente caso, el Certificado que obra en el expediente en estudio dice por cuánto tiene vigencia la marca extranjera, razón por la cual puede estar caducada o vencida en la actualidad.

Expuesto lo anterior, este Despacho concluyó que en fondo existe insuficiencia de material probatorio para cancelar un derecho ya otorgado por este Ministerio, el cual por ser de una empresa nacional merece protección especial a la luz de nuestro ordenamiento jurídico y, los hechos alega-

dos no se dan fuerza de ley a la sociedad extranjera por no ser signataria de la Convención suscrita en Washington en 1929 sobre protección marcaria y aplicarse nuestras disposiciones legales dentro del territorio panameño, por lo que no hacen variar nuestros pronunciamientos". (Cfr. fs. 6)

En consecuencia, opinamos que no se han producido las violaciones alegadas, razón por la cual solicitamos que se desestimen las pretensiones de la demandante."

Para decidir se considera.

Según consta en el expediente administrativo la resolución impugnada en la demanda fue dictada por el Ministerio de Comercio e Industrias, con motivo de una solicitud de cancelación de la marca de fábrica Balducci concedida y registrada conforme al certificado 24.654, del 28 de marzo de 1980, a favor de la sociedad industrial de Calzados Panamá, S. A.

La empresa Balducci S.P.A., sostiene en su demanda que esa misma marca de fábrica es la que ha usado en forma exclusiva en ese país y en otros por ser titular del derecho que le confiere su registro ante la oficina central de patentes en Florencia, Italia, y en la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza. Como prueba de ello ha presentado copias de unos documentos y su traducción (Ver fs. 8 a 16 y fs. 20) en donde aparece que hizo el registro de su marca de fábrica el 10 de enero de 1969 en Florencia y el 12 de junio de ese mismo año en Ginebra.

Una de las razones por las cuales en la resolución demandada se ordenó mantener el Certificado de Registro de Marca a favor de Industria de Calzados Panamá, S.A., obedeció al hecho que en los certificados traducidos de los registros de la marca presentada por esa empresa extranjera, no consta el período de vigencia del derecho al uso exclusivo de la marca otorgada en esos países, razón por la cual se consideró que no se aportó prueba suficiente para reconocerle su derecho prioritario a dicha marca.

La objeción anotada tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 2007 del Código Administrativo, en donde se establece que la propiedad de una marca de fábrica se adquiere por diez años. De ahí que si nuestra legislación sólo reconoce ese derecho por un tiempo limitado, al desconocerse el plazo que se hubiese concedido a esa empresa su derecho sobre tal marca y que su registro en los países antes mencionados ocurrió en 1969, surge la incertidumbre respecto a la vigencia de ese derecho a la marca.

Ante la situación anotada y habida cuenta que en este proceso la demandante no ha aportado prueba para suplir la omisión que sobre la vigencia del registro de la marca de fábrica que invoca se observa, huelgan otras consideraciones para que la Sala concluya que no ha sido debidamente demostrado el derecho que alega y, por ende, carecen de fundamento las violaciones a las normas que le imputa a la resolución acusada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Niega la demanda interpuesta por la sociedad Balducci, S.P.A. para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº 9 del 13 de julio de 1981, dictada por el Ministro de Comercio e Industrias y para que se hagan otras declaraciones.

Cópiese y notifíquese!

(FDO) RICARDO VALDES (FDO) PEDRO MORENO C. (FDO) LAO SANTIZO PEREZ (FDO) JANINA SMALL, SECRETARIA.

=====
=====

DEMANDA INTERPUESTA por la firma de abogados "Icaza, González-Ruiz y Alemán" en representación de la CERVECERIA NACIONAL, S.A. para que se declaren nulas por ilegales las resoluciones Nº 260-748 de 6 de febrero de 1976 y otros de igual fecha dictadas por la Administración Regional de Ingresos de la Zona Oriental; la Nº 203-259 de 11 de diciembre de 1979, dictada por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro; la Nº 74 de 19 de junio de 1980, dictada por el Organó Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro; y para que se hagan otras declaraciones. MAGISTRADO PONENTE: LAO SANTIZO PEREZ.

=====
SE NIEGA lo pedido en la demanda
=====

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).- PANAMA, once de junio de mil novecientos ochenta y dos.

V I S T O S :