



Panamá,..23...de...Junio.....de 20.06....

**MINISTERIO PUBLICO
PROCURADURIA DE LA
ADMINISTRACION**

**Proceso Contencioso
Administrativo de
Plena Jurisdicción**

Interpuesto por la firma
Arias, Fábrega & Fábrega, en
representación de **Calox
Holding, S.A.**, para que se
declare nula, por ilegal la
Resolución 90 del 5 de octubre
de 2004, emitida por la
**Dirección General de Comercio
Interior del Ministerio de
Comercio e Industrias.**

Concepto

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo
Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

Acudo ante usted de conformidad con el numeral 4 del
artículo 5 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, con la
finalidad de emitir el concepto de la Procuraduría de la
Administración dentro de la demanda Contencioso
Administrativa de Plena Jurisdicción descrita en el margen
superior.

**I. Disposiciones que se aducen infringidas y el concepto
de la Procuraduría de la Administración:**

La Dirección General de Comercio Interior del Ministerio
de Comercio e Industrias mediante la Resolución 90 de 5 de
octubre de 2004 resolvió concederle a la sociedad CALOX
HOLDING, S.A., un término de 5 días hábiles para cambiar su
denominación comercial "CALOX", advirtiéndole que de no
cumplir con lo ordenado se procedería a cancelar la licencia
comercial tipo A 1997-5343, que ampara el establecimiento

comercial "CALOX", propiedad de dicha sociedad.

La parte actora se opuso a dicha resolución mediante un recurso de apelación que fue resuelto por la entonces Ministra de Comercio e Industrias, Encargada, a través de la Resolución 115 de 7 de diciembre de 2004, en la que se confirmó en todas sus partes la resolución recurrida.

Una vez agotada la vía gubernativa, los apoderados judiciales de la sociedad CALOX HOLDING, S.A., presentaron demanda de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que la resolución emitida por la Dirección General de Comercio Interior infringe los artículos 100, 124 y 145 de la Ley 35 de 1996; los artículos 45 y 48 del Decreto Ejecutivo 35 de 1996 y el artículo 9 de la Ley 25 de 1994.

A manera de aclaración, es preciso señalar que en el libelo de la demanda se exponen como artículos infringidos los artículos 100, 124 y 145 de la Ley 35 de 10 de mayo de 2004, siendo ésta la ley por la cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, lo cual a todas luces fue un error en la descripción de las normas que se aducen infringidas. No obstante, este Despacho procederá a emitir su concepto, toda vez que cada uno de los artículos invocados fue transcrito en la demanda, desprendiéndose de su lectura que los mismos corresponden a la Ley 35 de 1996 que dicta disposiciones sobre Propiedad Industrial.

Aduce la parte demandante que ha sido infringido de forma directa, por omisión, el numeral 3 del artículo 100 de

la Ley 35 de 1996 que establece que el registro de una marca no le confiere a su titular el derecho de prohibirle a un tercero, el uso de su propio nombre u otros medios para la propia identificación de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que tal uso se limite a tales propósitos o de información al público y no induzca a confusión sobre la procedencia de dichos productos o servicios. En este sentido, alega que la empresa CALOX HOLDING, S.A., tiene el derecho de usar su propio nombre como denominación comercial para identificar e informar al público sobre sus actividades comerciales.

Este Despacho no comparte este cargo de ilegalidad, toda vez que la norma que se invoca como infringida se refiere a las restricciones que tiene el titular del derecho de una marca para el ejercicio de éste y su contenido no entra a regular la materia que se analiza en el presente caso, que es la expedición de una licencia comercial.

Cabe señalar que aún cuando se entrara a considerar la norma invocada, la misma limita el uso por parte de terceros de nombres que también estén registrados como marca, sólo a los propósitos de identificación e información al público y siempre que no induzca a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. En este caso en particular, tanto la sociedad demandante, CALOX HOLDING, S.A., como la sociedad CALOX PANAMEÑA, S.A., se dedican a la venta de productos farmacéuticos, lo cual podría definitivamente inducir a error sobre la procedencia de sus productos.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 145 de la Ley 35 de 1996 que define el concepto de nombre comercial para los efectos de dicha ley, la parte actora señala que la infracción se dio de forma directa; por omisión, pues considera que dicha disposición legal le reconoce a CALOX HOLDING, S.A., el derecho a usar su nombre propio o razón social como denominación comercial, y, en consecuencia, las funcionarias demandadas tenían el deber de aplicarlo.

A juicio de este Despacho, este cargo de ilegalidad debe ser desestimado, toda vez que la norma invocada no tiene carácter dispositivo, no establece ni derechos ni obligaciones; su tenor es simplemente descriptivo, pues contiene la definición del concepto "nombre comercial" para la mejor comprensión de las disposiciones contenidas en la Ley 35 de 1996. En razón de esto, el argumento de la parte demandante es infundado y carece de sustento jurídico.

Por otra parte, alega la demandante que ha sido infringido, de manera directa por omisión, el artículo 124 de la Ley 35 de 1996 que establece que el uso de una marca por el licenciatario se asimilará al del titular. Aduce, en este sentido, que CALOX HOLDING, S.A., tiene el derecho de usar la palabra CALOX, pues es licenciataria de dicha marca en Panamá.

En opinión de esta Procuraduría este cargo de ilegalidad debe ser desestimado, toda vez que la norma invocada no es aplicable al caso bajo análisis, pues la misma es parte de las disposiciones que regulan las licencias de uso de marca; materia que es totalmente distinta a las licencias

comerciales, que viene a ser el tema sobre el cual versa la resolución atacada y cuya regulación se encuentra contenida en la Ley 25 de 1994 y en el Decreto Ejecutivo 35 de 1996.

Por lo que respecta a la alegada infracción del artículo 45 del Decreto Ejecutivo 35 de 1996 referente al contenido de la petición que eleva ante la Administración la persona afectada por el otorgamiento de una licencia comercial, la parte actora señala que dicha norma reglamentaria ha sido infringida directamente, por omisión, ya que según considera CALOX PANAMEÑA, S.A., no acompañó con su escrito de petición ninguna prueba y, pese a esto, se dictó la resolución atacada.

En relación con lo previamente anotado, debe advertirse que la demandante no ha acreditado dentro del expediente bajo análisis prueba alguna sobre lo argumentado en relación con este cargo de ilegalidad. También es necesario observar, que la norma invocada establece los requisitos para la presentación de una petición ante la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias por parte de una persona afectada por el otorgamiento de una licencia comercial, estableciendo únicamente con respecto a las pruebas, que el afectado aportará aquellas que obren en su poder, de tal suerte que éste no tuviese en su poder las mismas, no estaría obligado a presentarlas.

También se considera infringido de forma directa, por omisión, el artículo 48 del Decreto Ejecutivo 35 de 1996 referente a la facultad que tiene la Autoridad de procurar la conciliación de las partes y de entrevistar a cada una de

ellas para esos propósitos. Alega la demandante que las partes nunca fueron citadas por la Directora General de Comercio Interior para conciliar sus intereses, sino que se continuó con la tramitación del proceso administrativo, sin hacer caso de lo establecido en la norma.

Considera este Despacho que la norma que se invoca no establece una obligación a la Administración de entrevistar a las partes para que concilien sus intereses. Por el contrario, dicha norma sólo busca darle a la Administración una opción para buscar las soluciones más adecuadas y equitativas de los conflictos que se le planteen en esta materia. En razón de ello, la Dirección General de Comercio Interior estaba en su plena facultad de escoger la opción de entrevistar a las partes o no. Por ende, no compartimos el cargo endilgado sobre la inobservancia del supuesto mandato del artículo 48 citado.

Finalmente, aduce la demandante que ha sido infringido, por aplicación indebida, el artículo 9 de la Ley 25 de 1994 referente a la prohibición de operar en Panamá, dos (2) establecimientos comerciales con igual denominación. Señala que las denominaciones comerciales utilizadas por CALOX HOLDING, S.A. y por CALOX PANAMEÑA, S.A., no son iguales, pues están constituidas por otros términos adicionales (HOLDING y PANAMEÑA), los cuales son, según opina, distintos y diferenciables. Agrega en sustento de lo anterior, que la denominación CALOX HOLDING siempre ha sido utilizada con un diseño o logotipo especial, original y notablemente distintivo.

Para el análisis de este cargo de ilegalidad, consideramos conveniente revisar la definición literal del concepto "igual", que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significa lo siguiente: "De la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra cosa" o "Muy parecido o semejante", por lo que de acuerdo al sentido natural de la expresión, para que se determine si una denominación comercial se entienda igual a otra, ésta no necesariamente tiene que ser exacta, bastando que sólo sea muy parecida.

Sobre esta acepción, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha expresado su criterio en los siguientes términos:

"En el presente caso, la Sala observa que la licencia comercial tipo B otorgada a la demandante ampara el establecimiento comercial denominado SUPERMERCADO LA CANASTA BÁSICA; en tanto que la licencia comercial concedida a la sociedad CANASTA BÁSICA, S.A. ampara al establecimiento comercial denominado CANASTA BÁSICA. Si bien es cierto, como lo apuntó la señora Procuradora, uno de los nombres en cuestión tiene palabras que lo diferencian del otro, la Ley N° 25 en su artículo 9 no alude a denominaciones exactas sino iguales. En ese sentido, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término igual como 'De la misma naturaleza, cantidad o calidad de otra cosa. Muy parecido o semejante.'. (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Espasa-Calpe, S.A., Segunda Edición. Pág. 847).

De la definición transcrita anteriormente, se desprende con meridiana claridad que, contrario a lo

expuesto por la directora de Comercio Interior, para que algo sea igual no necesita ser exacto, sino muy semejante o equivalente, como ocurre en el presente caso con los nombres de los establecimientos comerciales amparados por las licencias comerciales objeto de este proceso, pues ambos usan las palabras 'CANASTA BÁSICA'. A juicio de la Sala, ello, además, puede prestarse a confusión entre los clientes de ambos locales comerciales, más aun si se toma en consideración que ambas sociedades se dedican al mismo giro de actividades..." (Sentencia de 21 de abril de 2003. Mag. Ponente: Arturo Hoyos) (El resaltado es nuestro).

En el caso bajo análisis, las expresiones "CALOX PANAMEÑA, S.A." y "CALOX" utilizan el mismo término "calox" con igual escritura, además ambos establecimientos se dedican a la venta de productos farmacéuticos, por lo que coincidiendo con el pronunciamiento de la Sala previamente transcrito, esta Procuraduría opina que ambas denominaciones pueden considerarse iguales, y la actuación de la Administración al emitir la Resolución 90 de 5 de octubre de 2005, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 25 de 1994.

Por todo lo expuesto, esta Procuraduría solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados se sirvan declarar que NO ES ILEGAL la Resolución 90 de 5 de octubre de 2004, emitida por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, impugnada en la presente demanda.

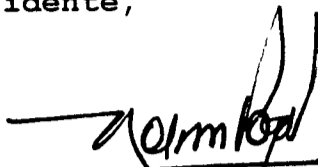
III. Pruebas.

Se aceptan sólo los originales, y las copias documentales que hayan sido autenticadas.

IV. Derecho.

No se acepta el invocado por la demandante.

Del Señor Magistrado Presidente,



Nelson Rojas Avila
Procurador de la Administración, Encargado



Alina Vergara de Chérigo
Secretaria General, Encargada

NRA/ec./iv.