

REPÚBLICA DE PANAMÁ



Vista Número 1199

MINISTERIO PÚBLICO  
PROCURADURÍA DE LA  
ADMINISTRACIÓN

Panamá, 27 de octubre de 2010

Proceso Contencioso  
Administrativo de  
Plena Jurisdicción

El licenciado José Antonio Moncada, en representación de **Ocean Color, S.A.**, solicita que se declare nula, por ilegal, la resolución 167 del 25 de agosto de 2009, emitida por el **Ministerio de Comercio e Industrias**, y para que se hagan otras declaraciones.

Concepto

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

Acudo ante usted de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 5 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, con la finalidad de intervenir en interés de la Ley en el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción descrito en el margen superior, por razón de los intereses contrapuestos existentes entre la denunciante Inversiones Yimy, S.A., y la sociedad Ocean Color, S.A.

**I. Breves antecedentes del caso.**

Según consta en autos, Inversiones Yimy, S.A., quien desde 1985 es titular del aviso de operaciones 46230-2902-170-2007-29054, que ampara el establecimiento comercial denominado "Parrillada-Bar-Restaurante Yimmy", presentó ante la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias una denuncia en contra de la sociedad Ocean Color, S.A., con aviso de operaciones 1253250-1-593738-

2008-131956, emitido el 5 de julio de 2008, para amparar el establecimiento denominado "Licores Jimmy", con el objeto que esta última cambiara su nombre comercial por considerarlo similar o igual al suyo. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

Con relación a la situación planteada, la Dirección General de Comercio Interior emitió la resolución 78 de 15 de abril de 2009, por cuyo conducto se desestimó la citada denuncia; razón por la que Inversiones Yimy, S.A., promovió recurso de reconsideración, al cual se opuso la ahora demandante, Ocean Color, S.A. Dicho recurso fue decidido por medio de la resolución 133 de 8 de junio de 2009, que mantuvo en todas sus partes el acto recurrido. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

En razón de lo anterior, la recurrente interpuso en tiempo oportuno recurso de apelación ante el ministro de Comercio e Industrias, el cual fue decidido mediante la resolución 167 de 25 de agosto de 2009, que resolvió revocar en todas sus partes la resolución 78 de 2009, que desestimaba la denuncia y, en su lugar, ordenó a Ocean Color, S.A., cambiar el nombre que amparaba el local comercial denominado "Licores Jimmy". Esta última resolución le fue notificada a la ahora demandante el 3 de diciembre de 2009. (Cfr. fojas 1 a 4 del expediente judicial).

En virtud de la disconformidad de Ocean Color, S.A., con el referido acto administrativo, esa sociedad presentó ante la Sala la acción contencioso administrativa de plena

jurisdicción que ahora ocupa nuestra atención. (Cfr. fojas 18 a 25 del expediente judicial).

## **II. Disposiciones jurídicas que se aducen violadas y los conceptos de las supuestas violaciones.**

La parte demandante considera que la resolución 167 del 25 de agosto de 2009, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias, infringe el artículo 9 de la ley 5 de 11 de enero de 2009; según los conceptos confrontables en las fojas 22 a 24 del expediente judicial.

## **III. Concepto de la Procuraduría de la Administración.**

El apoderado judicial de la demandante alega que al expedir la resolución 167 de 25 de agosto de 2009, por cuyo conducto el ministro de Comercio e Industrias resolvió, entre otras cosas, ordenar a Ocean Color, S.A., cambiar la razón comercial del establecimiento denominado "Licores Jimmy", infringió lo establecido en el artículo 9 de la ley 5 de 11 de enero de 2007 que dispone lo siguiente:

**"Artículo 9:** Razón comercial. El Sistema Panamá Emprende no registrará Aviso de Operación con nombre o razón comercial repetido por razón comercial sustancialmente similar o parecida o que ya esté siendo utilizado por otra persona natural o jurídica.

Se permitirá el uso de una misma razón comercial para distintas empresas cuando éstas pertenezcan a la misma persona natural o jurídica, o a distintas personas jurídicas que, a su vez, conformen un mismo grupo económico, o que estén en mercados totalmente distintos.

El Sistema Panamá Emprende pondrá a disposición del público los nombres comerciales de todas las empresas que estén registradas, para evitar el

rechazo del Aviso por uso previo del nombre comercial. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia”.

Con el objeto de sustentar su pretensión, la parte actora argumenta que la resolución demandada confunde las semejanzas fonéticas que existen entre los nombres comerciales “Parrillada-Bar-Restaurante Yimy”, el cual es un restaurante a la carta, con el de “Licores Jimmy”, que es una bodega de licores que vende mercadería cerrada. (Cfr. foja 23 del expediente judicial).

Igualmente, sostiene que la extensión del primer nombre comercial es demasiado largo como para que haya confusión, y que esa denominación no es un derecho de marca ni podría serlo, por cuanto lo único que alude la resolución acusada es a la fonética del nombre Jimmy, que registró Ocean Color, S.A., sin distinguir la actividad de mercado que opera cada una de ellas. (Cfr. fojas 23 y 24 del expediente judicial).

Este Despacho no comparte los planteamientos expuestos por el apoderado judicial de la demandante, toda vez que las constancias del expediente judicial demuestran que el Ministerio de Comercio e Industrias, previo a la emisión de la resolución 176 de 25 de agosto de 2009, que se acusa de ilegal, valoró todo el caudal probatorio incorporado al expediente administrativo, que entre otros, incluye elementos tales como: el examen de los signos impresos en dos tarjetas de presentación o de publicidad que la Dirección General de Comercio Interior obtuvo como producto de la inspección realizada de oficio; las actividades comerciales a las que se dedican las empresas Inversiones Yimy, S.A., y Ocean Color,

S.A.; al igual, que la verificación, a través de un análisis comparativo de las similitudes en los signos distintivos, de la razón comercial que las identifican (Cfr. fojas 31 del expediente judicial), de manera que mal puede alegar la actora que al decidir el recurso de apelación, la entidad demandada no consideró el hecho que ambas empresas realizan sus actividades en mercados distintos.

En relación con la similitud que presentan los nombres comerciales previamente descritos, esta Procuraduría debe señalar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996, que regula la propiedad industrial, la razón comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o denominación con que se identifica a toda empresa dedicada al comercio, a la industria, o al ejercicio de una profesión, o una asociación; lo que permite establecer que es a través de estos elementos que el público consumidor identificará al propietario de la empresa que realiza una actividad económica en particular.

En el caso bajo análisis, se observa que Inversiones Yimy, S.A., es propietaria del establecimiento comercial denominado "Parrillada-Bar-Restaurante Yimmy", cuya operación fue autorizada, desde el año 1985 a través de la licencia comercial identificada con el número 46230-2902-170-2007-29054, para efectuar las actividades de restaurante, parrillada, venta de licores y distribución de comida, venta al por menor de cigarrillos, entre otras. (Cfr. foja 6 del expediente judicial).

También consta en el expediente judicial, que el 5 de julio de 2008, Ocean Color, S.A., recibió el aviso de operaciones número 1253250-1-593738-2008-131956, que ampara las actividades del establecimiento comercial denominado "Licores Jimmy", el cual se dedica a la venta de bebidas alcohólicas a bodegas y licorerías. (Cfr. foja 5 del expediente judicial).

En adición, en el informe de conducta remitido por el ministro de Comercio e Industrias al Magistrado Sustanciador, se explica que en la foja 23 del expediente administrativo constan 2 tarjetas de presentación o publicidad de Licores Jimmy, en las que se destaca la palabra "Jimmy", sin que se mencione en ninguna de sus partes la actividad principal a la que se dedica, puesto que únicamente se refiere a la actividad secundaria relativa al "servicio a domicilio", y menciona los productos que ofrece, cito: "gran surtido de licores, cerveza, y su Cava con gran variedad de vinos, embutidos y quesos", sin señalar si se trata de su venta en envases cerrados o abiertos. (Cfr. foja 31 del expediente judicial).

De la situación antes expuesta se tiene que al emitir la resolución 167 de 25 de agosto de 2009, el ministro de Comercio e Industrias no incurrió en la infracción del artículo 9 de la ley 5 de 2007, ya que si bien esta excerpta permite el uso de una misma razón comercial para diferentes empresas que estén en mercados totalmente distintos, no puede obviarse el hecho de que es elevada la posibilidad que se produzca confusión o error en el público consumidor al

momento en que utilice los nombres comerciales "Parrillada-Bar-Restaurante Yimmy" y "Licores Jimmy", ya que, en este caso en particular, existe similitud fonética, ortográfica, visual y conceptual en el signo distintivo de ambos comercios, que es la denominación "Yimmy" o "Jimmy". A ello se suma, no sólo que ambos establecimientos tienen actividades afines, como lo es la venta de bebidas alcohólicas, sino que es un hecho notorio que al mencionar la denominación "Yimmy" el público consumidor inmediatamente lo asocia a la parrillada-bar-restaurant; comercio que tiene más tiempo de operar en nuestro país y que cuenta con una reputación de la cual podría beneficiarse, de manera indirecta, quien opere el negocio "Licores Jimmy". (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

Este hecho puede ser corroborado al examinar la publicidad que distribuye la ahora demandante, Ocean Color, S.A., en la que únicamente se hace referencia al nombre "Jimmy", sin distinguir si vende licor en envases abiertos o cerrados. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

Otro aspecto que esta Procuraduría considera oportuno destacar radica en el hecho que ambos locales se encuentran ubicados en el mismo lugar geográfico dentro de la provincia de Panamá, es decir, a tres cuadras uno del otro, dentro del corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá, tal como consta en autos. (Cfr. foja 1 del expediente judicial).

El Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá se pronunció en sentencia de 7 de

febrero de 2002 respecto a la similitud entre los signos distintivos de una marca. Veamos:

“Luego de realizada una breve reseña de las principales constancias procesales acopiadas al expediente, corresponde a esta Sala de Decisión, en virtud de la competencia privativa que le confiere el artículo 197 de la Ley No.35 de 1996, resolver la presente controversia marcaria que tiene como eje la alegada similitud confusionista de la marca **DOLEX UNIPHARM**, que pretende registrar la sociedad demandada (**UNIPHARM (PANAMA), S.A.**), con respecto a las marcas **DOLEX** y **DOLEX-NIN**, de las que es titular la sociedad actora, **SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA, S.A.**

...

Adentrándonos ya al **EXAMEN DE LOS SIGNOS EN DISPUTA**, advierte esta Superioridad Judicial que la marca acusada como ‘engañosamente similar’, ‘**DOLEX UNIPHARM**’, está integrada por dos vocablos, resultando, por ende, una marca denominativa compleja. Dicha marca comparte plenamente la denominación que integra el signo de la actora ‘**DOLEX**’ y le añade la palabra ‘**UNIPHARM**’, que, como se desprende de autos, invoca el origen empresarial del producto.

El término ‘**UNIPHARM**’, a juicio del Tribunal, carece de la distintividad que usualmente imprimen los vocablos que denotan la procedencia empresarial de determinado producto o servicio, toda vez que dicho origen empresarial, al menos en nuestro medio, no ostenta notoriedad alguna. El término ‘**DOLEX**’, por su parte, por su simplicidad y originalidad, posee mayor fuerza distintiva a nivel del signo, razón por la cual debe dársele una especial consideración, claro está, sin abandonar la visión global con que debe ser analizada la marca.

El cotejo intermarcarío de rigor, realizado bajo una visión de conjunto y atendiendo a la rigurosidad que impone

este proceso cuando se trata de marcas que amparan productos farmacéuticos, revela que el signo de la recurrente '**DOLEX UNIPHARM**', en efecto, resulta confusamente similar a los signos de la actora, al presentar identidad fonética, ortográfica, visual y conceptual con respecto a las marcas afectadas '**DOLEX**' y '**DOLEX-NIN**'.

...

En cuanto a los **PRODUCTOS QUE PRETENDE AMPARAR EL SIGNO OBJETADO**, observa la Sala que lo alegado por la recurrente en el sentido que la solicitud de registro de la marca '**DOLEX UNIPHARM**' limita su aplicación a 'analgésicos' dentro de la clase 5 internacional, carece de fundamento cuando se observa que el certificado de registro extendido para la marca '**DOLEX**', ampara 'productos usados en la medicina, farmacia, veterinaria, higiene, drogas naturales o preparadas, vinos y tónicos medicinales', también en la clase 5 del nomenclador internacional, entre los cuales se encuentran, precisamente, los analgésicos. Aunado a ello, advierte esta Superioridad que la marca '**DOLEX**', según se desprende de los elementos de convicción que militan a folios 189-190 del proceso, se destina también a amparar analgésicos, lo cual incrementa el riesgo de confusión entre la masa consumidora, al tratarse de productos destinados a un mismo grupo de consumidores, para un mismo fin, a saber, calmar el dolor y, que se comercializan a través de los mismos canales de distribución..." (El resaltado es del Tribunal Superior).

De todo lo antes expuesto, puede establecerse que al igual que ocurre en los casos de las marcas de fábrica, no pueden registrarse como nombres comerciales ni como elementos de éstos, los que sean idénticos o semejantes a los que otra persona tiene en uso o que estén registrados a favor de otra

persona, conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 146 de la ley 35 de 10 de mayo de 1996.

Por otra parte, el artículo 27 del decreto 26 de 12 de julio de 2007, que reglamenta la ley 5 de 2007, establece expresamente que no se permitirá el registro de un nombre o razón comercial de un establecimiento cuando éste sea igual o sustancialmente similar a otro que ya esté registrado y que cause confusión en el consumidor; razón por la que se estima que al existir una evidente semejanza entre los nombres "Parrillada-Bar-Restaurante Yimmy" con "Licores Jimmy", así como una similitud en la actividad comercial que ambos locales realizan en cuanto a la venta de licores, el ministro de Comercio e Industrias, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la ley 5 de 2007, y en el artículo 27 del decreto ejecutivo 26 de 2007, reglamentario, no podía hacer otra cosa que ordenarle a Ocean Color, S.A., propietaria del establecimiento denominado "Licores Jimmy", que cambiara su razón comercial, como en efecto lo hizo a través del acto que se acusa de ilegal.

Por las consideraciones anteriormente expresadas, este Despacho solicita a ese Tribunal se sirva declarar que NO ES ILEGAL la resolución 167 de 25 de agosto de 2009, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias, y se nieguen las demás pretensiones de la demandante.

#### **IV. Pruebas:**

Con el objeto de que sea incorporado al presente proceso, se aduce la copia autenticada del expediente

administrativo que guarda relación el presente proceso, cuyo original reposa en la entidad demandada.

**V. Derecho:**

Se niega el invocado en la demanda.

**Del Honorable Magistrado Presidente,**

Oscar Ceville  
**Procurador de la Administración**

Nelson Rojas Avila  
**Secretario General**

Expediente 171-10