

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Derecho de autor. Derecho marcario. Nombre comercial. Prelación del derecho de autor. Apreciación en concreto.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Panamá

ORGANISMO: Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá

FECHA: 3-7-2006

JURISDICCIÓN: Judicial

FUENTE: Texto del fallo en formato digital

OTROS DATOS: Entrada Nº 7S.A.-2006 de 1-2-2006

SUMARIO:

“... consta en el expediente, copia autenticada por la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial (DIGERPI) de la solicitud de registro No. ... del nombre comercial «RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO» presentada ante esa oficina registral por el señor ... para actividades de ventas de comidas preparadas, refrescos y licores en envases abiertos ...”.

“Reposa también en autos, copia autenticada de la Resolución No. ... proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en virtud de la cual se resuelve la inscripción en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de la obra artística (Diseño) denominada «MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO» de ... y la expedición del certificado de registro correspondiente”.

[...]

“... aún cuando es un hecho irrefutable que la modalidad de propiedad industrial denominada Nombre Comercial presenta en el artículo 146 de la ley su propio catálogo de causales de prohibición - lo que ciertamente impide hablar de un vacío legal en la materia - , existe duda en cuanto a la posibilidad o no de que puedan ser registrados nombres comerciales que incluyan títulos de obras, sin que medie la autorización de su autor, duda que debe absolverse ... – tal y como lo hizo la A Quo – mediante la aplicación analógica de las disposiciones relativas al registro marcario”.

“Tal aplicación, a juicio de esta Superioridad, se ve más que justificada si analizamos el cometido que se propone un nombre comercial, distinguir a la empresa, industria o establecimiento en el giro de su actividad mercantil y que en muy poco se diferencia del papel también distintivo, pero de productos y servicios que está llamado a ejercer la marca. En consecuencia, riñe contra la lógica y contra el propio espíritu de la ley tuitiva de los derechos industriales – que forman parte de ese todo denominado derechos intelectuales que además comprende a los derechos de autor, proteger a los autores únicamente en el caso de que el título de sus obras sean utilizadas como marcas”.

[...]

“... existe un principio del Derecho de Autor universalmente reconocido y denominado «Principio de Protección Automática», según el cual la obra debe ser protegida a partir de su creación, esto es, que no debe supeditarse a la observancia de formalidad alguna, tal y como lo sería exigir su registro. Este principio, vale indicar, es recogido por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Panameña (Ley 15 de 8 de agosto de 1994), en su artículo 1 que, para una mejor ilustración se cita:

«Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley se inspiran en el bienestar social y el interés público, y protegen los derechos de los autores sobre sus obras literarias, didácticas, científicas o artísticas, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.

Los derechos reconocidos son independientes de la propiedad del objeto material en el cual éste incorporada la obra y no están sujetos al cumplimiento de ninguna formalidad. Los beneficios de los derechos que emanan de la presente Ley requerirán prueba de la titularidad ...».

“En consecuencia, el registro de la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Educación cumple ... un papel eminentemente declarativo, no así constitutivo de derechos y en todo caso lo que se señale en cuanto a la creación de la obra, se erige como una presunción iuris tantum que como tal admite prueba en contrario”.

“Observa este Tribunal, que no consta en el proceso prueba alguna que desvirtúe esa condición de autora que, de acuerdo a la documentación emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, le es propia a ... respecto a la obra artística (diseño) MADAME CHANG Y DISEÑO que fuera creada en 1992, de ahí que se le entienda plenamente legitimada para oponerse a la solicitud de registro del nombre comercial «RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO» ...”.

COMENTARIO: El nombre comercial se define como *“cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”*, de manera que es un medio identificador que distingue a un empresario frente al público en el ejercicio de su actividad comercial y que le permite diferenciarse de las actividades idénticas o similares que desarrollen sus competidores. Ahora bien, el nombre comercial no es más que una especie del género de los signos distintivos (como también las marcas y los lemas comerciales), pues todos ellos son medios identificadores, sea de una empresa (nombre o denominación comercial) o de un producto o servicio (marca) o sirve de complemento a una marca (lema comercial). En ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho que *“el nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial ...”*¹. Por ello, el tener en común que tanto el nombre comercial como la marca son signos distintivos, si no se puede registrar como marca un elemento figurativo, denominativo o mixto que infrinja un derecho de autor preexistente, lo mismo debe predicarse en relación con el nombre comercial. Esa colisión puede estar en el elemento denominativo mismo, es decir, si el nombre comercial coincide con el título de una obra y/o en su diseño, si la

¹ Proceso No. 111-IP-2002 (19-3-2003).

denominación empresarial que se solicita va acompañada de una forma de expresión visual que imita a una obra artística primigenia, por ejemplo, una de arte aplicado. © **Ricardo Antequera Parilli, 2012.**

TEXTO COMPLETO:

TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. Panamá, tres (3) de julio de dos mil seis (2006).

VISTOS:

Ha ingresado a este Tribunal Superior, el Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.138074-01 de 7 de octubre de 2004 del nombre comercial "**RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO**", propuesto por **YOLANDA CHANG CHEN** contra **FERNANDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ** en virtud de recurso de apelación anunciado por la representación judicial de la parte demandada contra la Sentencia No.113 de 16 de diciembre de 2005, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá y que, en su parte resolutive, guarda el tenor siguiente:

“Primero: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de Carencia de personería sustantiva de la parte actora y Petición de Modo Indebido.

Segundo: ACCEDER a la pretensión de la Demanda de Oposición a la Solicitud de Registro N° 138074 de 7 de octubre de 2004, del nombre comercial “**RESTAURANTE MADAME CHANG S.A. Y DISEÑO**” para un establecimiento comercial que se dedique a las actividades de ventas de comida preparadas, refrescos y licores en envases abiertos propuesta por **YOLANDA CHANG CHEN** contra **FERNANDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ**.

Tercero: NEGAR el registro del nombre comercial “**RESTAURANTE MADAME CHANG S.A. Y DISEÑO**”, solicitado por

FERNÁNDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ, mediante memorial N° 138074 de 7 de octubre de 2004.

Cuarto: En estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996, CONDENAR en costas a la parte vencida en juicio, las cuales se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.300.00). Liquidense los gastos por Secretaría.

Quinto: Una vez ejecutoriada esta resolución COMUNIQUESE lo resuelto a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial y ARCHÍVESE el expediente previa inscripción de su salida en el libro de registro respectivo.”

En su decisión, la Juzgadora de Primer Nivel inicia por declarar no probada la excepción de carencia de personería sustantiva de la parte actora, amparándose en la valoración en conjunto de las pruebas aportadas por la parte demandante, entre ellas, copias autenticadas de la Resolución No.610-005-2004, emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y del Certificado que refiere datos de la obra artística (diseño) titulada “**MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO**” cuya autora lo es la señora **YOLANDA CHANG CHEN**, anuncios publicitarios del Restaurante Madame Chang aparecidos en guías telefónicas y revistas.

La operadora judicial igualmente declara no probada la excepción de modo indebido invocada por la demandada, señalando que el presente proceso de oposición recae sobre una Solicitud de Registro de nombre comercial y no sobre una marca registrada.

Añade que el demandado no aportó prueba alguna, de manera que se desconoce si éste posee registrada a su favor y con anterioridad el derecho acreditado por la

demandante, una marca u otro distintivo idéntico al nombre comercial que ahora intenta registrar.

Al entrar al análisis de la litis, refiere la A Quo un mejor derecho en cabeza de la demandante, al no haberse desvirtuado su autoría del título y diseño “**MADAME CHANG**”.

Asimismo refiere que los hechos anteriores a la solicitud y obtención del Certificado de Derecho de Autor, informan de la relación de la familia de la demandante con esta denominación para el servicio de restaurante. Añade que la utilización del signo por parte de la demandante a través de una sociedad de la cual es su representante legal y en cuyo nombre se obtuviera el registro del mismo conjunto distintivo como marca de servicios y a la existencia de un restaurante distinguido por dicho signo, no justifican la expedición de un certificado de registro a favor del demandado, cuando según dispone el artículo 147 de la Ley 35 de 1996, el derecho al registro de un nombre comercial se adquiere por su primera adopción en el comercio.

Al cotejar los signos, la Juez de Primer Nivel señala que existe entre ellos una casi total identidad que es proscrita por ley y que sumada a la coincidencia de las actividades empresariales, cabría hablar de riesgo de confusión.

La apelación anunciada por la Licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, apoderada judicial del demandado **FERNANDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ**, contra la resolución judicial antes reseñada motivó que, mediante providencia fechada 20 de enero de 2006 (fs.168), el Tribunal de Primera Instancia concediera dicho recurso en el efecto suspensivo y ordenara la remisión de la presente causa a esta Corporación Judicial.

Observadas las reglas de reparto y tras ventilarse manifestaciones de impedimento realizadas por funcionarios de esta Magistratura, se procedió al prolijo examen de las constancias procesales, con el ánimo

de descartar actuación u omisión susceptible de causar la nulidad de lo actuado.

Al no existir motivos que justifiquen el saneamiento del expediente, se le concedió a las partes en litis, mediante providencia de 20 de abril de 2006 (fs.109), el término establecido en el artículo 193 de la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, a fin de que sustentaran sus respectivas posiciones en esta Segunda Instancia, oportunidad procesal que fue aprovechada por los procuradores judiciales de las partes en litigio, quienes presentaron sendos escritos que se reseñan como antesala a la decisión que ha de emitir esta Superioridad.

ALEGATO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

La Licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, en representación del señor **FERNANDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ**, sustentó (fs.193-203) en forma oportuna el recurso vertical de impugnación invocado en primera instancia, solicitando que se ejercite la facultad saneadora a efectos de que se declare la nulidad de lo actuado por carencia de notificación personal de la resolución que admite la demanda de oposición, o en su defecto, previa revocatoria de la sentencia apelada, se declaren probados los hechos que constituyen las excepciones alegadas en el proceso.

La jurista sustenta su disconformidad señalando que el diseño que según la demandante es de su autoría, se encuentra registrado como creación de **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.** desde el año 1993; que dicha sociedad no ha dado su consentimiento para que **YOLANDA CHANG CHEN** utilice el nombre comercial “**RESTAURANTE MADAME CHANG Y DISEÑO**” y registre la marca comercial “**RESTAURANTE MADAME CHANG Y DISEÑO**” en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de ahí que carezca de legitimación. En ese sentido, expresa que las pruebas presentadas por la demandante eran suficientes para llegar a

esta conclusión, pues **YOLANDA CHANG CHEN** nunca ha tenido el uso del nombre comercial “**RESTAURANTE MADAME CHANG Y DISEÑO**”, ni ha sido titular de una marca de esa denominación, sino la sociedad **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.**, que es la única que puede oponerse a su registro por tener el uso y el derecho sobre ese nombre comercial en cuestión y que dio su consentimiento para que **FERNANDO MARTINEZ TABOADA KUTZ** lo registrara a su favor.

Añade que la Juez A Quo confundió lo realizado por la demandante como miembro de la Junta Directiva de una sociedad a nombre de ésta, con sus actuaciones como persona natural.

Censura la recurrente que, para negar la excepción de carencia de personería sustantiva de la actora, se haya hecho uso de certificaciones de derecho de autor posteriores al registro obtenido en 1993 sobre la marca – nombre comercial “**RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.**” cuyo titular es la sociedad **RESTAURANTE MADAME CHANG**.

Por último, la Licenciada **GARCÍA DE BERBEY** puntualiza que la Juez Primaria debió tomar en consideración los artículos 98 de la Ley 35 de 1996 y 77 del Decreto No.7 de 1998 que indicaban que para oponerse al registro de un nombre comercial se requería que el oponente lo hubiera registrado o usado con anterioridad.

ALEGATO DE OPOSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

El Licenciado **VÍCTOR M. ALDANA A.**, de la firma forense **BENEDETTI & BENEDETTI**, procuradores judiciales de la actora se opuso al recurso de apelación sustentado por su contraparte (fs.204-210), alegando que la solicitud formulada a fin de que se saneé el proceso constituye una censurable táctica dilatoria de la demandada, que no es más que un incidente de nulidad que debe ser desestimado, por cuanto evade las expresas prohibiciones del artículo 196 de la Ley 35 de 1996.

En cuanto a la apelación en sí, expresa el apoderado judicial que su representada es la autora y tiene registrada en el Registro de Derecho de Autor su obra “**MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO**” y como tal tiene total legitimación para impedir que dicha obra sea registrada como denominación comercial a nombre de terceros, de conformidad a lo establecido en los artículos 39, 41 y afines del Decreto No.261 de 3 de octubre de 1995.

Arguye el jurista que, de acuerdo al numeral 16 del artículo 91 de la Ley 35 de 1996, no se puede registrar como marcas ni como partes de ella los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento del autor. Añade que esta prohibición rige respecto a los nombres comerciales, pues el artículo 155 de dicha ley preceptúa que todo vacío o duda en cuanto al registro, cancelación y nulidad de nombres comerciales, se llenará aplicando por analogía relativas a las marcas, en casos similares.

Sostiene el Licenciado **ALDANA** que su representada jamás autorizó al demandado para que use o registre su obra **MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO** y, en ese sentido, su registro como nombre comercial viola de manera directa los derechos de autor que ostenta **YOLANDA CHANG CHEN**.

Sigue diciendo el opositor que en caso de que este Tribunal considere admisibles las excepciones planteadas por la demandada, debe considerarse la copia cotejada del Certificado de Registro de la obra artística **MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO**, así como la copia auténtica de la Resolución No.610-005- 2004 de 7 de diciembre de 2004 que resuelve sobre su inscripción, ya que estos documentos son suficientes para otorgarle personalidad procesal a su representada.

Indica además el Licenciado **ALDANA** que la propia solicitud de registro evidencia que el demandado no puede alegar que sobre su persona recaigan derechos anteriores al

registro que pretende registrar. Añade también que en la declaración jurada presentada junto con la solicitud, afirma bajo la gravedad de juramento ser el dueño del nombre comercial **MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO** y que ninguna otra persona natural o jurídica tiene derecho a usar ese nombre, afirmación que es falsa de acuerdo a los hechos y pruebas aportadas al expediente.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE ALZADA

Como paso previo a la decisión de segunda instancia debe dejar consignado esta Magistratura el hecho de que no se advierte en el expediente la configuración de causal de nulidad alguna, de ahí que se haya adelantado la tramitación que le es propia al recurso de impugnación. Y es que aún cuando la representación judicial de la parte demandada alegue que no se le notificó del auto de admisión de la demanda, dan cuenta las constancias procesales que el demandado otorgó Poder a la Licenciada **GARCIA DE BERBEY** para que lo representase en este proceso (cfr.fs.16) y, en virtud de ese Poder la letrada dio contestación a la demanda (cfr.fs.17-18), con lo que se entiende la parte sabedora o enterada de su admisión, en virtud de lo normado en el artículo 1021 del Código Judicial.

Aclarado esto, procede esta Superioridad Judicial a reseñar las pruebas aportadas por las partes. En ese sentido, consta en el expediente, copia autenticada por la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial (DIGERPI) de la solicitud de registro No.138074-01 de 7 de octubre de 2004 del nombre comercial "**RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO**" presentada ante esa oficina registral por el señor **FERNANDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ**, para actividades de ventas de comidas preparadas, refrescos y licores en envases abiertos (fs.38) y de la página 41 del Boletín No.162 de 4 de febrero de 2005 en el que aparece publicada la solicitud en comentario (fs.39).

Reposa también en autos, copia autenticada de la Resolución No.610-005-2004 de 7 de diciembre de 2004 proferida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en virtud de la cual se resuelve la inscripción en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de la obra artística (Diseño) denominada "**MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO**" de **YOLANDA CHANG** y la expedición del certificado de registro correspondiente (fs.40-41). Copias autenticadas de páginas de las Guías Telefónicas Panamá-Colón 1993 y 1994-1995 (fs.42-43), en las que se aprecian anuncios del Restaurante Madame Chang (fs.44-45); copias autenticadas por Notario Público de notas de agradecimiento giradas a la señora **YOLANDA CHANG**, Gerente General del Restaurante **MADAME CHANG** por distintas entidades (fs.46-54); copias autenticadas de las páginas 112 y 113 de la Revista Ellas del viernes 22 de agosto de 2003; Acta Notarial de 16 de noviembre de 2005 en la que se deja constancia de la existencia de anuncios publicitarios y reseñas del Restaurante **MADAME CHANG** en sitios de internet (fs.58-60) y copias de las páginas consultadas (fs.61-81); copias autenticadas de páginas del Directorio Telefónico de 1981 en el que aparece anuncio del Restaurante Mandarín (fs.82-85); copias autenticadas de páginas de los Directorios Telefónicos de 1979 (fs.86-88), 1980 (fs.89-91), 1982 (fs.92-94), 1983 (fs.95-97), 1985 (fs.98-100), 1987 (fs.101-103), 1988 (fs.104-106) en los que aparece listado el Restaurante Mandarín; copias autenticadas de páginas de la Revista Focus Panamá. Volumen 30, Julio 2004 (fs.107-110).

Consta además copia debidamente autenticada por la DIGERPI de la Solicitud de Registro No.068256 de 20 de octubre de 1993 de la marca **MADAME CHANG RESTAURANTE**, para amparar en la Clase 42 Internacional, todo lo relacionado al servicio de restaurantes y presentada por **YOLANDA E. CHANG CHEN** en su calidad de representante legal del **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.**, así como de la certificación de existencia y representación

legal de dicha sociedad (fs.112), de la Licencia Comercial Tipo “B” expedida a favor de **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.**(fs.113) y del Certificado de Registro No.68256 de 5 de abril de 1995 de la marca “**MADAME CHANG RESTAURANTE**”, en la Clase 42 Internacional.

Igualmente, se observan en el expediente, copias autenticadas por el Juzgado de la causa de los siguientes documentos: Certificado de Inscripción No.2004610 de 3 de diciembre de 2004 expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor referente a la obra artística (Diseño) titulada “**MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO**” de autoría de **YOLANDA CHANG** (fs.115-116), de la Revista Focus Panamá Volumen 24, #2 (fs.118-120), Volumen 24, #1 (fs.122-124), Volumen 23, #1 (fs.128-130), Volumen 22, #2 (fs.132-135), Volumen 22, #1 (fs.137-139), Volumen 15,#1 (fs.141-145), Volumen 13, #1 (fs.147-150), Volumen 12, #1 (fs.152-155), acompañadas de su traducción al español.

Por otro lado, militan en el expediente, como pruebas requeridas de oficio por este Tribunal de Segunda Instancia al amparo de lo normado en las disposiciones 793 y 1280 del Código Judicial, copias autenticadas por la DIGERPI de los expedientes relativos a la Solicitud de Registro No.138074-01 de 7 de octubre de 2004 del nombre comercial **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO** (fs.230-255) y al Certificado de Registro No.068256 de 20 de octubre de 1993 de la marca **MADAME CHANG RESTAURANTE**, en la Clase 42 (fs.222-229).

Terminada la reseña de las pruebas, observa este Tribunal Superior, a partir del escrito de apelación, que la censura se cifra en la carencia de legitimación en la causa que, a decir de la demandada, afecta a **YOLANDA CHANG CHEN**, parte actora en este proceso.

La legitimatio ad causam es entendida por la Doctrina como la condición que le

confiere la ley sustantiva a un sujeto determinado, a fin de que éste - en el caso del demandante – pueda pretender sobre una relación jurídica, o bien, - en el caso del demandado - pueda oponerse a las pretensiones formuladas en su contra.

Es por demás evidente que los efectos de la falta de legitimidad activa en la causa se circunscriben a la denegación de la pretensión exteriorizada por quien erróneamente creyó ostentar la titularidad del derecho o relación sustantiva debatida en el proceso. En el caso sub júdice, en el que se ventila la juridicidad de una solicitud de registro de un nombre comercial es menester acudir a las disposiciones de propiedad industrial, a fin de precisar las condiciones que debe reunir el demandante en estos procesos para verse legitimado.

Ciertamente, dentro del articulado de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, no existe disposición que establezca las condiciones que debe reunir todo aquel que pretenda oponerse a la solicitud de registro de un nombre comercial, sin embargo, en atención al artículo 155 de dicha ley, a esta modalidad de propiedad industrial le son aplicables por analogía, en casos similares, las disposiciones relativas a las marcas cuando exista vacío o duda, entre otros aspectos, en cuanto al registro.

Existiendo un vacío en la ley, debe aplicarse lo establecido en los artículos 98 de la Ley de Propiedad Industrial y 77 de su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 7 de 1998, normas estas que exigen a todo aquel que pretenda oponerse al registro de una marca un mejor derecho, que se acredita a través del uso y/o registro anterior de la marca. También se reconoce la posibilidad de interponerse esta acción cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley 35 de 1996.

Uno de los puntos que sirven de fundamento a la excepción de carencia de legitimación sustantiva de la demandante gira en torno a que ésta no acreditó haber usado o registrado con anterioridad la

marca o el nombre comercial **RESTAURANTE MADAME CHANG Y DISEÑO, S.A.** y en efecto, dan cuenta las constancias procesales que el registro de la marca en mención le corresponde a la sociedad **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.**, no así a **YOLANDA CHENG CHAN**. Empero es necesario indicar que la demandante no sustenta su pretensión en derechos de propiedad industrial, antes bien en los derechos que, a su decir, le corresponden como autora de la obra artística titulada **“MADAME CHANG RESTAURANTE Y DISEÑO”**. En consecuencia, mal puede requerírsele la acreditación de un mejor derecho de propiedad industrial.

Omite el recurrente que el hecho de que el artículo 77 del Decreto Ejecutivo No.7 de 1998 – como se dijo en líneas anteriores - permite la oposición al registro cuando contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley 35 de 1996, lo que es por demás lógico si observamos que existen causales de prohibición que no encuentran fundamento en derechos de propiedad industrial previamente adquiridos, vale mencionar, a manera de ejemplo las prohibiciones consignadas en los ordinales 5, 6, 7, 8 y 16, ésta última invocada por la actora y cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas: ... 16. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigente sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad; ...”(Énfasis suplido por la Sala).

La aplicación de esta causal de prohibición generó la disconformidad de la apelante, quién indicó que la Juez de grado debió acatar las prohibiciones contempladas en el artículo 146 del Estatuto de Propiedad Industrial. Frente a lo dicho, debe

manifestar esta Colegiatura su discrepancia y es que, aún cuando es un hecho irrefutable que la modalidad de propiedad industrial denominada Nombre Comercial presenta en el artículo 146 de la ley su propio catálogo de causales de prohibición - lo que ciertamente impide hablar de un vacío legal en la materia -, existe duda en cuanto a la posibilidad o no de que puedan ser registrados nombres comerciales que incluyan títulos de obras, sin que medie la autorización de su autor, duda que, de conformidad a la disposición 155 de la ley en referencia, debe absolverse – tal y como lo hizo la A Quo – mediante la aplicación analógica de las disposiciones relativas al registro marcario.

Tal aplicación, a juicio de esta Superioridad, se ve más que justificada si analizamos el cometido que se propone un nombre comercial, distinguir a la empresa, industria o establecimiento en el giro de su actividad mercantil y que en muy poco se diferencia del papel también distintivo, pero de productos y servicios que está llamado a ejercer la marca. En consecuencia, riñe contra la lógica y contra el propio espíritu de la ley tuitiva de los derechos industriales – que forman parte de ese todo denominado derechos intelectuales que además comprende a los derechos de autor -, proteger a los autores únicamente en el caso de que el título de sus obras sean utilizadas como marcas.

No albergando duda esta Sala de Decisión en cuanto a la aplicación por vía de la analogía del ordinal 16 del artículo 91, corresponde conocer el criterio que guarda la ley, a efectos de determinar la legitimación en este caso en particular. En ese sentido, acudimos al ordinal 3 de la disposición 73 del Decreto Ejecutivo No. 7 de 18 de febrero de 1998 cuya redacción es la siguiente:

“Artículo 73. ... 3) Para los efectos del numeral 16 del artículo 91 de la Ley, el término autor será aplicable a la persona que demuestre, por cualquier medio, ser el titular de la obra literaria, artística o

científica y de los personajes ficticios o simbólicos. ..." (Énfasis suplido por el Tribunal)

Es pues, a la luz de esta norma y no otra, que deberá determinarse si **YOLANDA CHANG CHEN** ostenta o no legitimación activa en la causa.

Advierte esta Sede de Apelación que la demandante, con el propósito de acreditar su condición de autora de la obra artística **MADAME CHANG Y DISEÑO**, incorporó al expediente copia autenticada de la Resolución No.610-005-2004 expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, que resuelve inscribir la obra en cuestión, señalando como autora a la demandante (cfr.fs.40-41), y que además hizo acompañar de copia cotejada del Certificado de Inscripción respectivo que refiere como año de creación de la obra 1992 y, como año de publicación, 1993 (cfr. fs.114-115).

A propósito de estos elementos de convicción, conviene abordar lo excepcionado por la apelante en el sentido de que el registro de la obra deviene por demás posterior, no sólo respecto a la presentación de la solicitud de registro cuya impugnación se ventila en estos Tribunales de Justicia (ocurrida el 7 de octubre de 2004), sino también a la fecha del Certificado de Registro No.68256 de la marca **MADAME CHANG RESTAURANTE** para amparar "todo lo relacionado al servicio de restaurante" en Clase 42 (5 de abril de 1995).

En efecto, la simple revisión de la fecha de emisión de los documentos que reposan de fojas 40 a 41 y 115 (7 de diciembre de 2004), permite llegar a la conclusión expuesta por el recurrente, sin embargo debe esta Magistratura aclararle que existe un principio del Derecho de Autor universalmente reconocido y denominado "Principio de Protección Automática", según el cual la obra debe ser protegida a partir de su creación, esto es, que no debe supeditarse a la observancia de formalidad

alguna, tal y como lo sería exigir su registro. Este principio, vale indicar, es recogido por la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos Panameña (Ley 15 de 8 de agosto de 1994), en su artículo 1 que, para una mejor ilustración se cita:

"Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley se inspiran en el bienestar social y el interés público, y protegen los derechos de los autores sobre sus obras literarias, didácticas, científicas o artísticas, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.

Los derechos reconocidos son independientes de la propiedad del objeto material en el cual éste incorporada la obra y no están sujetos al cumplimiento de ninguna formalidad. Los beneficios de los derechos que emanan de la presente Ley requerirán prueba de la titularidad ..."

En consecuencia, el registro de la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Educación cumple – como lo indica expresamente el artículo 38 del Decreto Ejecutivo No. 261 de 3 de octubre de 1995 - un papel eminentemente declarativo, no así constitutivo de derechos y en todo caso lo que se señale en cuanto a la creación de la obra, se erige como una presunción iuris tantum que como tal admite prueba en contrario.

Observa este Tribunal, que no consta en el proceso prueba alguna que desvirtúe esa condición de autora que, de acuerdo a la documentación emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, le es propia a **YOLANDA CHANG CHEN** respecto a la obra artística (diseño) **MADAME CHANG Y DISEÑO** que fuera creada en 1992, de ahí que se le entienda plenamente legitimada para oponerse a la solicitud de registro del nombre comercial "**RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO**".

Resta por conocer si la autora prestó su consentimiento a fin de que el demandado registrara el título de su obra como nombre comercial. Para tales efectos, se ordenó la

recepción de copias autenticadas por la DIGERPI del expediente relativo a la solicitud de registro en cuestión.

Si bien el hoy recurrente excepciona, por un lado, ser el titular de la marca mixta **MADAME CHANG RESTAURANTE** (Certificado de Registro No.68256 de 5 de abril de 1995), hecho que se corrobora a fojas 244 del proceso, a través del Resuelto No.11141 de 28 de julio de 2005 emitido por la DIGERPI en virtud del cual se toma nota la cesión hecha a favor de **FERNANDO MARTINEZ TABOADA KUTZ** por la sociedad **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.** del citado registro y, por el otro, que cuenta con la autorización de la sociedad **RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A.** para registrar el nombre comercial objetado a su nombre, lo cual se aprecia a folios 232, no consta la autorización de la actora para que se plasme en el nombre comercial el título y diseño que constituye su obra, tal y como lo requiere el Estatuto de Propiedad Industrial, siempre que se mantengan vigentes los Derechos de Autor (patrimoniales y morales), lo cual ocurre en el caso bajo análisis, si atendemos a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, en el sentido de que “el derecho patrimonial dura la vida del autor...”.

Aunado a lo anterior, no puede obviar esta Sala Colegiada lo normado en el artículo 147 de la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido de que el derecho al registro de un nombre comercial se adquiere por su primera adopción o uso en el comercio, aspectos no acreditados respecto a la persona del demandado.

Así las cosas y, en lo atinente al cotejo entre la obra de **YOLANDA CHENG CHAN** y el nombre comercial que pretende registrar el demandado, prohija esta Magistratura el criterio plasmado por la Juez Primaria, habida cuenta de que se advierte una identidad que se hace presente no sólo en su denominación – lo que configura la causal de prohibición del ordinal 16 -, sino también, en sus componentes gráficos.

Por otro lado, al analizarse las actividades que se pretenden realizar bajo el nombre comercial requerido por el demandado, “...ACTIVIDADES DE VENTAS DE COMIDAS PREPARADAS, REFRESCOS Y LICORES EN ENVASES ABIERTOS”, se corrobora la posibilidad de que su incursión en el mercado genere entre los consumidores confusión, considerando que ampara los mismos servicios - servicios de restaurantes – con los que ha estado vinculada la demandante.

Son estas las consideraciones que llevan a esta Superioridad Judicial a confirmar el fallo de primer nivel, decisión que conlleva la condena en costas a la recurrente, de conformidad a lo establecido en el artículo 1072 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el **TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA**, en todas sus partes, la Sentencia No.113 de dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005), proferida por el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá dentro del Proceso de Oposición a la Solicitud de Registro No.138074-01 de 7 de octubre de 2004 del nombre comercial "**RESTAURANTE MADAME CHANG, S.A. Y DISEÑO**", propuesto por **YOLANDA CHANG CHEN** contra **FERNANDO MARTÍNEZ TABOADA KUTZ**.

Se **CONDENA** a la parte demandada-recurrente al pago de la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.350.00)**, en concepto de costas de segunda instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

MGDA. MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS

**MGDO. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ
SUPLENTE**

**LCDA. YIRA BERNAL GONZÁLEZ
SECRETARIA JUDICIAL III**