



República de Panamá
Procuraduría de la Administración

Panamá, 12 de septiembre de 2005
C-Nº175

Su Excelencia
ALEJANDRO FERRER
Ministro de Comercio e Industrias
E. S. D.

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de dar respuesta a su nota D.M. N°034-05, en la cual consulta a esta Procuraduría, "...si es procedente anular el Acto Administrativo que otorga el Certificado de Registro a la Solicitud N°115888 de la marca CEREBROX, a favor de la Sociedad LAZAR S.A., por incurrir en infracción del ordenamiento jurídico y para restablecer el curso normal del proceso basado en el numeral 1 del artículo 62 de la Ley 38 de 2000".

En el caso que nos ocupa, se trata de la cancelación o anulación de un Registro de Marca, materia regulada por los artículos 138 y 139 de la Ley 35 de 1996 por la cual se dicta el Régimen de Propiedad Industrial. Estas disposiciones son del tenor siguiente:

"Artículo 138: El derecho de propiedad sobre una marca registrada termina por la cancelación del registro respectivo, la cual se dará en cualquiera de los siguientes casos:

...

4. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

Artículo 139: Cualquier persona que considere le asiste el derecho, podrá pedir la cancelación o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento establecido por las demandas de oposición."

Las normas legales transcritas establecen como medio para la terminación del derecho de propiedad de una marca registrada, la existencia de una sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la cancelación y/o nulidad de ese registro.

En ese orden de ideas, el numeral 3, del artículo 181 de la Ley 35 de 1996, en concordancia con su artículo 197, les otorga competencia privativa a los Juzgados y el Tribunal creados por la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, que dicta normas sobre la defensa de la competencia, para conocer sobre la cancelación y nulidad de los derechos sobre una marca registrada.

En efecto la Ley 29 de 1996 que regula el procedimiento judicial, en su artículo 141 sienta las bases de la nueva jurisdicción, atribuyéndole a los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá competencia para conocer en primera instancia, entre otros temas, las controversias relacionadas con la propiedad industrial, que incluye, las de marcas de productos. El Artículo 143 de la mencionada Ley crea el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial como Tribunal de apelación de las sentencias y autos dictados en primera instancia.

Igualmente, es necesario aclarar que a tenor de lo establecido por el artículo 37 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, esta se aplica de manera supletoria en los casos que **exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas.**

Las disposiciones a que hicimos referencia en los párrafos anteriores nos permiten concluir que en esta materia rige la ley que desarrolla el Régimen de Propiedad Industrial, que atribuye a los Juzgados y Tribunales de Comercio, competencia para anular o cancelar certificados de registro de marca, razón por la cual la Dirección General de Registro de Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias está impedida legalmente para anularlos o revocarlos con fundamento en el numeral 1 del artículo 62 de la Ley 38 de 2000.

Atentamente,



OSCAR CEVILLE

Procurador de la Administración

OC/21/cch.