

Panamá, 20 de noviembre de 1998.

Su Excelencia

Raúl Hernández

Ministro de Comercio e Industrias

E. S. D.

Señor Ministro:

Hemos recibido su Nota No.880-98 de 30 de octubre de 1998, en la cual consulta a esta Procuraduría lo siguiente:

“Puede la Dirección General de la Propiedad Industrial anular de oficio el certificado de registro No.083656 de la Marca LE TRESOR Y DISEÑO de la sociedad CASA BLANCA, S.A., el cual fue concedido, existiendo una demanda de oposición al registro, comunicado a esta Dirección el 1º de octubre de 1996, por la firma ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, sin tener esta facultad según lo estipulado en la Ley No.35 de 10 de mayo de 1996?”

Con la Ley 35 de 1996, se dictan las disposiciones sobre la Propiedad Industrial, con el objeto de proteger la invención, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales, las expresiones y señales de propaganda, así como las marcas de los productos y servicios. Sin embargo, la protección de este último aspecto, tiene un doble ámbito, pues se protegen las marcas de los productos de la siguientes maneras:

- a. “Registrando la respectiva marca, con lo cual se otorga el derecho a su uso exclusivo, y

b. Mediante la cancelación y/o nulidad de su Registro”.

Como observamos, en el apartado b, dentro del panorama legal de protección que dispensa la Ley 35 de 1996, se concibe la cancelación y/o nulidad del registro de una marca. En ese sentido, el artículo 138, numeral 4, regula la terminación del derecho de propiedad sobre una marca registrada por la cancelación precisamente de su registro, cuando exista sentencia ejecutoriada de autoridad competente; y esa facultad de solicitar la cancelación o la nulidad, o ambas, se otorga a cualquier persona, en el artículo 139; pasemos a ver esas disposiciones:

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.”

-0-

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

Las anteriores disposiciones mencionan en su orden, la “Sentencia ejecutoriada de autoridad competente”, lo que viene a constituir el centro de la discusión que originó esta Consulta, y el procedimiento a seguir para obtener la comentada nulidad y cancelación del registro de una marca. Veamos el primer aspecto, es decir, el referente a la autoridad competente.

Nuestro país, como hemos visto, entró en la esfera de los países que ofrecen protección legal a la propiedad industrial con una moderna legislación (Ley 135 de 1996), en aras de adaptar su sistema jurídico a las nuevas tendencias económicas y comerciales, pero en esa misma dirección, amplió su ordenamiento legal ofreciendo a través de la Ley No.29 de 1996, un conjunto de normas sobre la defensa de la competencia, estableciéndose su ámbito de

aplicación, hacia todos los agentes económicos, ya sean personas naturales o jurídicas, empresas privadas o instituciones estatales o municipales, industriales, comerciales o profesionales, entidades lucrativas o sin fines de lucro, o a quienes por cualquier otro título, participen como sujetos activos en la actividad económica.

Para cumplir con los propósitos para los que fuera creada la Ley 29 de 1996, en ella se crean, como parte de la jurisdicción civil ordinaria, tres (3) juzgados con competencia para conocer de las controversias relacionadas con las marcas de productos, entre otras causas de índole comercial.

Artículo 141: “Competencia. Se crean tres (3) juzgados de circuito del ramo civil, en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se denominarán los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito, en Colón. Adicionalmente, se crea un juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en los Santos, que se denominarán Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de los Santos, respectivamente, para conocer de estas causas en sus respectivos distritos judiciales. Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes:

3. Las controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluye, entre otras, las relativas a derechos de autor y derechos conexos, marcas de productos o de servicios y patentes.

...”

(Lo subrayado es nuestro)

Ahora bien, para desatar la discusión en relación con la competencia de estos tribunales frente a la Dirección General de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Comercio e Industria, para anular el certificado de registro de una marca, encontramos que es la Ley 35 de 1996, en el artículo 197, la que en forma expresa, le señala la competencia, a los juzgados creados por la Ley 29 de 1996, expresando que:

Artículo 197: “Los procesos relativos a las materias de que trata el presente título, serán de competencia privativa de los juzgados y tribunales, de conformidad con los artículos 141 y 143 de la Ley 29 de 1996 y con las reglas de competencia señaladas en dichas disposiciones.”

Por otra parte, en cuanto al procedimiento a seguir en los procesos de nulidad y cancelación del registro de marcas, es el establecido en la Ley 135 de 1996, el que por disposición del artículo 181, habrá que seguir, cuando dice:

Artículo 181: El procedimiento establecido en el presente título se aplicará a las siguientes materias:

1. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de registro de marca, nombre comercial, de modelo o dibujo industrial o de expresión o señal de propaganda;

...”

En conclusión, son los Juzgados creados por la Ley 29 de 1996, los competentes para conocer de la anulación y cancelación de los registros de marca, por disposición de la Ley 135 de 1996, en su artículo 197; de allí que, la demanda de oposición al registro de la marca LE TRESOR Y DISEÑO, de propiedad de la sociedad Casa Blanca, S.A., debe interponerse ante los Juzgados de Comercio, y no ante la Dirección General

Con todo aprecio y consideración,

Atentamente,

Linette A. Landau B.
Procuradora de la Administración
(Suplente)

LALB/7/hf.