



*República de Panamá*  
*Procuraduría de la Administración*

Panamá, 2 de abril de 2008.

C-20-08.

Licenciado

Manuel José Paredes

Ministro de Comercio e Industrias, Encargado.

E. S. D.

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de referirme a su nota D.M. 016-08 de 8 de enero de 2008, mediante la cual consulta a esta Procuraduría si la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial puede suspender el trámite de registro de una marca, en virtud de oposición presentada en tiempo oportuno ante el juzgado competente por un tercero interesado, pero comunicada a dicha dependencia pública fuera del término señalado en el artículo 86 del decreto ejecutivo 7 de 1998.

Para dar respuesta a su interrogante es preciso anotar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 35 de 1996, durante el término de 2 meses, contado a partir del día siguiente de la publicación de los datos concernientes al registro de una marca en el Boletín del Registro de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición. Cabe destacar que a tenor de la citada disposición, de no mediar oposición se ordenará el registro mediante resolución motivada, expidiéndole al interesado el certificado correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.

En relación con lo anterior, el artículo 195 de la referida ley dispone en su parte medular que al iniciarse un proceso de oposición, el juez está en la obligación de proporcionar a la parte interesada una nota dirigida a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, en la cual le comunique la presentación de la demanda y otra poniéndolo en conocimiento del resultado del proceso, una vez que el fallo quede debidamente ejecutoriado.

En desarrollo de la citada disposición, el artículo 86 del decreto ejecutivo 7 de 1998, señala lo siguiente:

“Artículo 86. La fecha oficial de vencimiento del término para presentar oposiciones podrá ser indicada en el BORPI. Se presume que una solicitud de registro no ha sido objeto de oposición si, dentro de los **quince días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar oposiciones indicado en el BORPI**, el interesado no ha presentado la certificación establecida en el artículo 195 de la Ley. **En estos casos, la DIGERPI proseguirá con el trámite de registro y expedirá el certificado correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.**” (negrilla nuestra).

Como es posible apreciar, al tenor de la citada norma reglamentaria los terceros interesados sólo pueden desvirtuar la aludida presunción dentro de un término fatal de quince días. Del mismo modo, dicha norma es clara al señalar que una vez agotado el término sin que se haya presentado la certificación del juzgado en que se haga constar que ha habido oposición al registro de la marca, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial deberá continuar con el trámite y expedir el certificado correspondiente, quedando en todo caso resguardados los derechos del opositor omiso, de resultar favorecido en el juicio.

En el caso particular que nos ocupa, los datos concernientes al registro de la marca MENTOR & DISEÑO fueron publicados en el ejemplar número 216 del Boletín del Registro de la Propiedad Industrial, de 6 de junio de 2007, por lo que debe entenderse que el término para la oposición de terceros venció el 6 de agosto de 2007. Transcurridos 15 días hábiles desde esa fecha, es decir, el 28 de agosto de 2007, debió tenerse por vencido el término del cual disponía cualquier tercero interesado para presentar ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial la certificación antes aludida.

No obstante, no fue sino hasta el 11 de septiembre de 2007 que la parte interesada presentó dicha certificación ante la referida dirección, por lo que resulta evidente que tal gestión de parte no fue realizada en tiempo oportuno.

En relación con la oportunidad para comunicar a la Administración sobre la admisión de la demanda de oposición al registro de una marca, en fallo de 17 de abril de 2001 el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial precisó lo que a continuación me permito transcribir:

“ ...  
 Lo anterior está claramente establecido en los artículos 106 y 107 de la ley 135 de 1996; pero, **¿qué pasa con el trámite administrativo de registro marcario mientras se tramita un proceso de oposición?** La respuesta la encontramos en la **disposición 195 de la ley en comento** que a continuación transcribimos:  
 ...

No hay que hacer mayor esfuerzo intelectual para comprender que es la parte demandante quien tiene la carga de hacerle llegar a la DIGERPI la nota en la que el Juzgador comunica la presentación de una demanda. ¿Cuál es el propósito de esa comunicación? El propósito es que se suspenda el trámite de registro, mientras dure el proceso de oposición, para evitar un trabajo que puede resultar inútil.

...

En el caso que nos ocupa, repetimos, no hay evidencias que indiquen que ninguna de las tres demandas fue comunicada oportunamente a la DIGERPI y, por tanto, al concederse los certificados de registros No. 77589 y No. 80410 correspondientes a la marca "ILUSION", merece credibilidad lo que se dice en la parte motiva de la Resolución que los concede: '...sin que se haya formulado oposición alguna al registro solicitado'...

De conformidad con el criterio asumido por la Sala al adoptar el fallo transcrito, puede concluirse que la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial no se encuentra legalmente facultada para suspender el trámite de un registro de marca, si luego de transcurrido el término de ley para comunicar la existencia de una demanda de oposición en contra de dicho registro, la parte interesada no ha girado oportunamente la debida comunicación a esa Dirección.

Por tanto, con fundamento en las normas y la jurisprudencia antes citada, es la opinión de este Despacho que en el caso particular que nos ocupa, si la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial no recibió oportunamente la certificación judicial a la que se refiere el artículo 195 de la ley 135 de 1996, debió proseguir con el trámite de registro y expedir al interesado el certificado de registro correspondiente, dejando resguardados los derechos de terceros.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente,

  
Oscar Ceville

OC/au.

