



*República de Panamá*  
*Procuraduría de la Administración*

Panamá, 18 de diciembre de 2009.  
C-150-09

Su Excelencia  
Roberto Henríquez  
Ministro de Comercio e Industrias.  
E. S. M.

Señor Ministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de dar respuesta a su nota D.M. No. 2559-09, por la cual solicita a esta Procuraduría que emita su opinión respecto a la interpretación del numeral 85 del artículo 201, en concordancia con el numeral 2 del artículo 166 de la ley 38 de 2000, a efecto de determinar el alcance de la resolución que resuelve el recurso de apelación.

Del contenido de su nota se desprende que su consulta está dirigida a esclarecer si para decidir un recurso de apelación presentado contra una resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por la cual dicha dependencia pública rechaza una solicitud de registro de una marca, la autoridad de segunda instancia debe verificar si el recurrente cumplía con los requisitos de fondo y forma establecidos en la ley 35 de 10 de mayo de 1996, para la fecha en que éste presentó la solicitud de registro, o si los cumplía para la fecha en que se debe decidir el recurso. Igualmente se colige que dicha dependencia pública rechazó la aludida solicitud de registro, por tratarse de una marca idéntica, semejante o parecida a otra, cuyo registro pese a haber expirado, se encontraba amparado por el período de gracia de seis meses que señala el artículo 110 de la referida ley 35, dentro del cual debía ser renovado por su titular.

Para dar respuesta a su consulta, estimo preciso traer a colación el texto de los numerales 1 y 2 del artículo 166 de la ley 38 de 2000 y del numeral 85 del artículo 201, cuyo tenor literal expresa lo siguiente:

**“Artículo 166.** Se establecen los siguientes recursos en la vía gubernativa, que podrán ser utilizados en los supuestos previstos en esta Ley:

*La Procuraduría de la Administración sirve a Panamá, te sirve a ti.*

1. El de reconsideración, ante el funcionario administrativo de la primera o única instancia, para que se aclare, modifique, revoque o anule la resolución;

2. El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto.  
...”. (subrayado nuestro).

“**Artículo 201.** Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario:

...

85. Recurso de apelación. También conocido como de alzada, es aquel medio de impugnación que se dirige a la autoridad de segunda instancia para que revoque, aclare, modifique o anule la decisión de la autoridad de primera instancia.

...” . (subrayado y resaltado nuestro).

Según se desprende de las disposiciones anteriormente citadas, el recurso de apelación tiene por objeto que la autoridad de segunda instancia revoque, aclare, modifique o anule el acto administrativo que decide el mérito de la petición en primera instancia.

En relación con los aspectos que debe examinar la autoridad de segunda instancia para decidir el recurso de apelación, estimo pertinente citar lo que al respecto señala el autor italiano Giuseppe Chiovenda, en su obra “Curso de Derecho Procesal Civil”, anotaciones doctrinales que aunque referidas al ámbito del proceso civil, a nuestro juicio, resultan aplicables en materia de procedimiento administrativo, dada la supletoriedad que conforme al artículo 202 de la ley 38 de 2000, tienen las normas del libro segundo del Código Judicial, ante los vacíos del procedimiento administrativo general dictado por dicha ley. Sobre este particular, el citado autor señala lo siguiente:

“En virtud de la apelación, la causa fallada por el juez inferior es traída al juez superior. Este, tiene el mismo conocimiento pleno del negocio que el primer juez; esto es, **examina la causa desde todos los aspectos que pudieron ser objeto de examen por parte del primero.** El conocimiento del segundo juez tiene por objeto, aparente e inmediato, la sentencia de primer grado, que deberá ser declarada justa o injusta en hecho y en derecho; pero en realidad tiene por objeto la relación decidida, sobre la cual el segundo juez ha de resolver ex novo, basándose en todo el material reunido. De ello deriva la consecuencia de que durante el término para apelar, y pendiente el juicio de

apelación, la sentencia de primera instancia no puede ser ejecutada, salvo lo expresado sobre la ejecución provisional.”

En virtud de las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que en el caso particular que nos ocupa, para decidir el recurso de apelación, la autoridad de segunda instancia deberá examinar las circunstancias de hecho y de derecho prevalecientes **al momento en que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial realizó el examen de la petición originaria**, a efecto de determinar si para esa fecha, el peticionario cumplía o no con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103 de la ley 35 de 1996, o si incurría en alguna de las prohibiciones de fondo que, de acuerdo con el artículo 105 la misma excerpta legal, dan lugar al rechazo la solicitud.

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

Atentamente,



Oscar Ceville  
Procurador de la Administración

OC/au.

