

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q/PAN/1

IP/Q2/PAN/1

IP/Q3/PAN/1

IP/Q4/PAN/1

13 de abril de 1999

(99-1471)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

PANAMÁ¹

En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas a la Misión Permanente de Panamá, las correspondientes respuestas con motivo del examen de la legislación sobre derecho de autor y derechos conexos que se llevó a cabo en la reunión del Consejo celebrada los días 1 a 2 diciembre de 1998.²

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

1. Antecedentes

Las negociaciones de adhesión y subsecuente membresía de Panamá en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el consecuente compromiso de cumplir con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) creó nuevos retos para mi país.

El régimen de propiedad intelectual en Panamá ha sufrido grandes transformaciones en los últimos cuatro años. En particular, numerosas modificaciones y adiciones a la legislación nacional ha resultado en una conversión sistemática del ordenamiento jurídico panameño en propiedad intelectual. En la actualidad, Panamá cuenta con una legislación de propiedad intelectual completa y moderna.

Luego de una reforma integral de su legislación en materia de propiedad intelectual, Panamá concentró sus esfuerzos en la estricta observancia, para asegurar de esta forma una efectiva y dotada protección a los derechos que este régimen brinda.

La legislación amplió el marco de protección otorgado en el ordenamiento panameño al amparar, entre otras propiedades, los modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y comerciales, marcas colectivas de garantía, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda, programas de ordenador, etc.

¹ Por lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes a la esfera objeto de examen y notificados por el Ecuador en virtud del párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos IP/N/1/PAN/1, IP/N/1/PAN/C/1, IP/N/1/PAN/C/2, IP/N/1/PAN/E/1, IP/N/1/PAN/E/2, IP/N/1/PAN/I/1, IP/N/1/PAN/I/2 e IP/N/6/PAN/1.

² El acta de la reunión se distribuyó en el documento IP/C/M/21.

No existe ya bajo la ley diferencia entre nacionales y extranjeros en relación con los requisitos para el registro de invenciones y marcas, y la observancia y aplicación es en base a principios de trato nacional, y NMF.

La autoridad competente para el proceso de registro sigue siendo la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. El nuevo ordenamiento creó una serie de tribunales y juzgados especializados que tienen la competencia exclusiva sobre controversias entre particulares por razón de oposiciones, cancelaciones o nulidad. La competencia en casos de delitos relacionados con la propiedad intelectual sigue siendo de los juzgados penales. En casos penales, el nuevo ordenamiento contempla una figura radical para la legislación panameña, mediante la cual el derechohabiente podrá participar activamente en el sumario y proceso penal como coadyuvante o acusador particular.

Las acciones que constituyen uso indebido de los derechos de propiedad intelectual están indicadas en el artículo 164 de la Ley 35 de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial. El artículo 165 de esta Ley prevé sanciones de aplicación obligatoria a quien incurra en conducta tipificada en el artículo 164, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Código Penal.

El artículo 165 prevé, además, una serie de sanciones aplicables cuando las acciones sean incurridas por una empresa que opere en la Zona Libre de Colón (ZLC), una zona que ha sido de preocupación para algunos Miembros. Por ejemplo, una multa equivalente al 25 por ciento del movimiento comercial mensual de la empresa, pero en ningún caso menor a B/.75.000,00; la suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias por un período de tres meses; y la cancelación, o suspensión de la clave o permiso de operación dentro de la Zona Libre por un período de tres meses. En casos de reincidencia, la multa será cuatro veces el valor máximo, y la suspensión posible por un año.

La Administración de la ZLC no es competente para suspender el despacho de mercancías en la Zona Libre; esto es competencia de las autoridades de aduanas. Sin embargo, el Departamento de Propiedad Intelectual de la ZLC sí está facultado para impedir el consecuente tráfico de la mercancía que ya ha entrado a la ZLC. La mercancía sujeta a retención incluye todas aquellas que han sido objeto de violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) juega un papel importante en esta tarea, y en fortalecer las instituciones encargadas del registro y observancia de los derechos de propiedad intelectual en Panamá. Mediante el Proyecto de Cooperación OMPI - Panamá para el bienio 1998-1999, se están ejecutando actividades beneficiosas tanto al sector público como al sector privado.

2. Instituciones

A continuación ofreceremos un breve vistazo de las distintas instituciones relacionadas con la propiedad intelectual en Panamá.

- **DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DIGERPI)**

Es la institución encargada del registro de la propiedad industrial. La DIGERPI es una entidad del Ministerio de Comercio e Industrias. Sus actividades se encuentran reglamentadas por la Ley 35, de 10 de mayo de 1996.

- DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

La Ley 15, de 8 de agosto de 1994, "POR LA CUAL SE APRUEBA LA LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", le otorga las funciones de registro, depósito y vigilancia e inspección en materia de derecho de autor. La Dirección Nacional de Derecho de Autor se coloca bajo el Ministerio de Educación.

- DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

El Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas se creó mediante Decreto Ejecutivo 123, de 26 de noviembre de 1996, en virtud de lo establecido por la Ley 35 de 1996. En febrero de 1997, empezó a funcionar este departamento, recibiendo el apoyo completo de los estamentos existentes de la Dirección General de Aduanas. La función del departamento es la vigilancia en frontera a nivel nacional para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

- ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN

La Zona Libre de Colón, es el área de libre comercio más grande del Hemisferio Occidental. Actúa como el centro hemisférico de distribución comercial de mercancías. Como tal, la Zona Libre de Colón registra transacciones anuales por 11.000 millones de dólares EE.UU., lo que significa la distribución de más de 600 tipos de productos, y la difusión de más de 1.000 marcas hacia un número plural de países.

Considerando el papel protagonista que la Zona Libre de Colón desempeña en el tránsito de mercancías hacia los grandes mercados de Centroamérica y Sudamérica, el Gobierno Nacional creó el Departamento de Propiedad Intelectual de la Zona Libre de Colón para la protección de los derechos de propiedad intelectual comercializados a través de ella.

La creación del Departamento de Propiedad Intelectual fue ordenada por la Ley 35 de 1996 sobre Propiedad Industrial, y reglamentado mediante Decreto Ejecutivo 79, de 10 agosto de 1997.

- MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público es la institución del Estado panameño encargada de la persecución de los delitos cometidos contra la propiedad intelectual. Mediante los seminarios ofrecidos por la OMPI se ha logrado fortalecer técnicamente un grupo de fiscales especializados en propiedad intelectual.

- COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Comisión Interinstitucional de la Propiedad Intelectual fue creada mediante la Ley 35, de 10 de mayo de 1996. Su función es la de velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual.

La Comisión está integrada por representantes de las siguientes instituciones:

- Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Dirección General de Aduanas.

- Administración de la Zona Libre de Colón.
- Ministerio Público.
- Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales.

La Comisión se reúne periódicamente y coordina las políticas a ser ejecutadas por las distintas instituciones encargadas del tema de la propiedad intelectual en Panamá.

- **DIRECCIÓN NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES**

La Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales (DINECI) constituye lo que anteriormente fue el Consejo de Comercio Exterior (CONCEX). Esta institución es producto de la reciente fusión de distintas entidades encargadas de temas de comercio exterior en el Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias. La DINECI coordina las reuniones de la Comisión Interinstitucional de la Propiedad Intelectual y procura que las políticas que implementan las distintas instituciones encargadas de la propiedad intelectual se encuentren acordes con los compromisos internacionales adquiridos por Panamá, incluidos aquéllos bajo el Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Perspectivas para el futuro

La observancia de los derechos de propiedad intelectual es un compromiso adquirido por nuestro país en el marco de los ADPIC. Este compromiso ha sido asumido con seriedad y con el convencimiento de que una adecuada y efectiva protección a la propiedad intelectual promoverá el desarrollo tecnológico y las inversiones en la República de Panamá. Entre las muestras fehacientes del compromiso de Panamá en materia de propiedad intelectual está la aprobación en primer debate por la Asamblea Legislativa de los nuevos Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

Buscando una administración más eficiente de esfuerzos para la observancia, actualmente se estudia la creación del Instituto Panameño de la Propiedad Intelectual. Esta institución unificará la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en un ente autónomo, tanto en su aspecto financiero como administrativo. Este es un proyecto en el cual trabaja la empresa privada conjuntamente con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional espera mediante la creación del Instituto, fortalecer las entidades competentes en materia de propiedad intelectual, el sistema de protección, y la promoción de los derechos de propiedad intelectual en Panamá.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. *Sírvanse explicar si Panamá otorga, y de qué manera, protección retroactiva plena a las obras, fonogramas e interpretaciones o ejecuciones de los demás Miembros de la OMC, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, el párrafo 6 del artículo 14 y el párrafo 2 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, en todos los cuales se incorpora por referencia el artículo 18 del Convenio de Berna o que se basan en él. Sírvanse indicar a qué fecha se remonta dicha protección para cada clase de materia.*

La Ley panameña sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Ley N° 15 de 8 de agosto de 1994) comenzó a regir a partir del 1° de enero de 1995 careciendo de efectos retroactivos sobre los hechos relacionados con el Derecho de Autor, nacidos bajo la vigencia de las antiguas normas de Derecho de Autor establecidas en nuestro Código Administrativo.

En efecto, tanto la Ley como su reglamento (Decreto Ejecutivo N° 261 de 3 de octubre de 1995), establecen en forma clara, que no se afectarán los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a su vigencia. Este criterio obedece a la seguridad jurídica que debe siempre salvaguardarse.

No obstante lo anterior, los derechos sobre las obras que no gozaban de tutela conforme a la Ley anterior por no haber sido registrados, gozarán automáticamente de la protección que concede esta Ley.

Realizada esta aclaración, enfatizamos la plena protección retroactiva que existe y que se concede a todas las obras, fonogramas y ejecuciones de los Miembros de la OMC.

Igualmente, hacemos de su conocimiento que las obras extranjeras gozan del mismo trato que las obras nacionales.

2. *Sírvanse aclarar cómo se aplica en la legislación de Panamá el párrafo 2 del artículo 10 -protección de compilaciones de datos o de otros materiales- del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Respecto a este punto, le informamos que nuestra Ley de Derecho de Autor protege las compilaciones de datos y otros materiales, como obras derivadas, sin perjuicio de los derechos que tiene él por sobre la obra originaria. Así lo establece en su artículo 8 al disponer que se protegerán las compilaciones de obras diversas y las bases de datos que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones personales.

El Decreto reglamentario de la Ley de Derecho de Autor reitera este concepto en su artículo 9 y agrega que la protección concedida no se extiende a los datos o información compilada; por consiguiente, no afecta los derechos que existan sobre las obras o materiales que la conforman.

3. *Sírvanse aclarar si la legislación de Panamá prevé derechos de arrendamiento para programas de ordenadores y obras cinematográficas de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

En relación con el alquiler de programas de computadora y de obras cinematográficas la legislación que tienen los autores sobre sus obras. Este derecho de distribución contenido en el artículo 40 de la Ley comprende el de venta, alquiler o cualquier otra modalidad de transmisión de la propiedad a título oneroso.

4. *Sírvanse aclarar cómo se aplica el párrafo 4 del artículo 14 del Acuerdo sobre los ADPIC en la legislación de Panamá.*

En referencia a este punto, le manifestamos que la Ley 15 a diferencia del Acuerdo sobre los ADPIC y del tratado de la OMPI (WCT) no establece en forma taxativa el derecho de los productores fonográficos de autorizar o no el alquiler de sus fonogramas. Únicamente se refiere al derecho de autorizar o no su reproducción.

Sin embargo, nuestra Ley contempla en el capítulo de derechos conexos un artículo que permite aplicar las disposiciones relativas a los autores y sus obras, a los titulares de derechos conexos

en cuanto estén conforme a la naturaleza de sus respectivos derechos. Esta norma pudiera entenderse en beneficio del productor fonográfico, permitiendo que supletoriamente se le aplicará el artículo 40 sobre el derecho de alquiler.

B. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

1. Sírvanse aclarar si según la legislación de Panamá una marca puede ser objeto de una licencia o cesión sin la transferencia de la empresa a la que pertenezca la marca (artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC).

La legislación panameña permite que una marca pueda ser licenciada o cedida o transferida a una o varias personas, sin transferir la empresa a que pertenece la marca; en atención a los artículos 121 y 129 de la Ley 35 de 1996; y el artículo 103 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 1998, cuando establecen:

"ARTÍCULO 121: El propietario de una marca registrada podrá, por contrato, otorgar licencias de uso de la marca, a una o varias personas, sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios que ampara el registro.

El propietario puede reservarse el derecho al uso simultáneo de la marca."

"ARTÍCULO 129: Los derechos dimanantes de una solicitud o marca registrada, podrán cederse o transferirse a una o varias personas. La transferencia de derechos deberá inscribirse en la DIGERPI, para que pueda producir efectos frente a terceros."

"ARTÍCULO 103: Los derechos dimanantes de una solicitud de registro o marca registrada, podrán cederse o transferirse a una o varias personas, sobre todos o parte de los productos o servicios amparados por dicha marca o solicitud de registro en trámite, con o sin la transferencia de la empresa a la cual pertenezca la marca."

2. Sírvanse aclarar si la legislación de Panamá reconoce razones válidas en casos de falta de uso de una marca y especificarlas. Además, sírvanse facilitar, si es posible, ejemplos concretos (artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC).

La legislación panameña en los artículos 138 de la Ley 35 de 1996, y 116 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 1998, permiten la cancelación del registro de la marca por falta de uso de la marca por más de cinco años consecutivos, precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

No tiene incluida en sus normas, taxativamente, razones válidas para el no uso de la marca, sin embargo, en el artículo 190 de la Ley 35 de 1996, permite que "en cualquier etapa del proceso, el Juez podrá practicar pruebas de oficio y valorará el caudal probatorio, según las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las reglas sobre autenticidad de documentos, establecidos en el Código Judicial". Por lo cual, se podrá invocar cualquiera razones que sean válidas, al Juez para que valore el no uso de la marca.

3. Sírvanse aclarar si en la legislación de Panamá se aplican, y de qué manera, los párrafos 2 y 3 del artículo 16 -mayor protección de marcas notoriamente conocidas- del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 95 de la Ley 35 de 1996, define lo que se entiende por marca famosa o renombrada y marca notoria; al establecer:

"ARTÍCULO 95: Se entiende por marca famosa o renombrada, aquella que, por el uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es conocida por el público en general. Y se entiende por marca notoria, la que presenta estas mismas características, y es conocida por el grupo de consumidores a que se dirige."

El artículo 91, numeral 10, de la Ley 35, indica que son causales de irregistrabilidad como marca, ni como elementos de éstas:

"10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias o conocidas, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos."

4. *Sírvanse aclarar el término protección de una marca (artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC).*

Los artículos 109 y 110 de la Ley 35 indican el término de duración del registro de una marca, al establecer:

"ARTÍCULO 109: El registro de una marca tiene una duración de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovado indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales."

"ARTÍCULO 110: La renovación del registro de una marca, debe solicitarse dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes, a la fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho. La renovación del registro durante el plazo de seis meses posteriores a su vencimiento, está sujeto al pago del recargo establecido. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena."

5. *Sírvanse aclarar cómo se aplican el artículo 23 y el párrafo 4 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Los artículos 91, numeral 11, y 135 de la Ley 35 de 1996, contempla lo establecido en los artículos 23 y 22.4 de los ADPIC, al establecer:

"ARTÍCULO 91: No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:

11° Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los nombres y adjetivos, entre éstos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a ésta."

"ARTÍCULO 135: Es prohibido el uso de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que no correspondan realmente al país, lugar o región geográfica determinada, en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos los productos o prestados los servicios, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas."

6. *Sírvanse aclarar si se protegen y de qué manera los diseños textiles.*

Los diseños de textiles se pueden proteger a través de:

- 1° Dibujo Industrial (artículo 66 de la Ley 35 de 1996, y artículo 51 del Decreto Ejecutivo 7 de 1998)
- 2° Por Derecho de Autor (artículo 67 de la Ley 35 de 1966)
- 3° Como Marca (artículo 89 de la Ley 35 de 1996)

"ARTÍCULO 66: Se entiende por modelo o dibujo industrial, cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporada en un producto utilitario, le da una apariencia especial y lo hace apto para servir de tipo o modelo para su fabricación. La protección conferida a un modelo o dibujo industrial, en aplicación de la presente Ley, no comprende aquellos elementos o características del modelo o dibujo que sirven únicamente para obtener un efecto técnico, o que estén dictados únicamente por consideraciones de orden técnico."

"ARTÍCULO 51: Son dibujos industriales toda combinación de formas, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación, que le den un aspecto peculiar y propio. Los dibujos industriales son esencialmente bidimensionales."

"ARTÍCULO 67: La protección conferida a un modelo o dibujo industrial, en aplicación de la presente Ley, no excluye ni afecta la protección que pudiera corresponder al mismo modelo o dibujo en virtud de otras disposiciones legales, en particular las relativas al derecho de autor."

"ARTÍCULO 89: Para los efectos de la presente Ley, se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio."

C. **PATENTES, ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS, PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LAS LICENCIAS CONTRACTUALES**

1. *Sírvanse explicar cómo se aplica el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse también indicar el número de casos en los que se concedió una licencia obligatoria y ofrecer un breve resumen de los casos.*

El artículo 31 de los ADPIC, referente a otros usos sin autorización del titular de los derechos, no se contempló en la legislación panameña de propiedad industrial (Ley 35 de 10 de mayo de 1996).

2. *Sírvanse aclarar si la legislación de Panamá prevé la inversión de la carga de la prueba en casos de patentes de procedimientos (artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC).*

La Ley 35 de 10 de mayo de 1996, sobre propiedad industrial, en el artículo 21, contempla la inversión de la carga de la prueba en casos de patentes de procedimiento, al establecer lo siguiente:

"ARTÍCULO 21: Después de otorgada la patente, su titular podrá demandar de terceros una compensación adecuada o, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios, si antes del otorgamiento hubieran explotado sin su consentimiento el procedimiento o producto patentado, dicha explotación se hubiera realizado después de la fecha de la publicación de la

solicitud de patente en el Boletín de la Propiedad Industrial, que en adelante se denominará con las siglas BORPI.

En el caso de explotación sin autorización de patentes de procedimiento, la carga de la prueba recaerá en la persona del demandado, cuando se den ambos o uno de los siguientes elementos:

- 1° Si el producto es nuevo.
- 2° Si es bastante verosímil que el producto se ha hecho por medio del procedimiento y si el titular de la patente a pesar de haber efectuado las gestiones justificadas, no ha podido establecer cuál ha sido el procedimiento empleado en realidad.

Al reunir y sopesar las pruebas en contrario, se tomarán en cuenta los intereses lícitos del demandado en la protección de sus secretos industriales o comerciales."

3. *El artículo 32 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que se dispondrá de la posibilidad de una revisión judicial de toda decisión de revocación o de declaración de caducidad de una patente. Sírvanse aclarar cómo se aplica esta disposición.*

La Ley 35 de 1996, no permite a la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial que se revoque de oficio una patente.

El artículo 63, prevé los casos en que los Tribunales de Justicia competentes, pueden a solicitud de cualquier persona interesada, declarar la nulidad de una patente de invención, al establecer:

"ARTÍCULO 63: Por solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular, los tribunales de justicia competentes para conocer procesos de propiedad industrial, declararán la nulidad de una patente de invención o de un registro de modelo de utilidad, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1° Cuando se demuestra que la concesión o el registro fue hecho en contravención de lo dispuesto en los artículos 10, 11, 14, 15, 24, 25 o de los numerales 1 y 2 del artículo 35 de la presente Ley;
- 2° Cuando, por una modificación o división de la solicitud, la patente concedida contuviera reivindicaciones que se sustenten en materia no contenida en la solicitud inicialmente presentada.

PARÁGRAFO: Cuando las causales indicadas en este artículo sólo afectasen una reivindicación o parte de ella, la nulidad será declarada únicamente con respecto de tal reivindicación o parte, según corresponda. La nulidad podrá ser declarada en forma de una limitación o de una precisión de la reivindicación correspondiente."

Por otro lado, la caducidad de la patente opera según el artículo 65, por:

- 1° Vencimiento de la patente, o
- 2° No cubrir el pago de derechos al que están sujetos, de acuerdo con el capítulo II, título IX, de esta Ley, en el tiempo que ésta fija, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes al tiempo fijado.

La declaratoria de nulidad se puede revisar judicialmente de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Panamá, y el artículo 98 del Código Judicial de Panamá, en donde permite a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Tercera, dentro de la jurisdicción contenciosa-administrativa, conocer de los procesos que se originen por actos, omisiones, presentaciones defectuosas o deficientes de los servicios públicos, resoluciones, ordenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

4. *El párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la protección de datos de pruebas u otros datos. Sírvanse explicar cómo se aplica esta disposición.*

La disposición contenida en el artículo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, ha sido implementada en la legislación panameña, en los artículos 84 y 87 de la Ley 35 de 1996, al establecer:

"ARTÍCULO 84: No se considera secreto industrial o comercial, aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que se divulgue por disposición legal o por orden judicial. No se considera que es del dominio público, o que se ha divulgado por disposición legal, aquella información por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro dato de autoridad."

"ARTÍCULO 87: Toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial o comercial, cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de utilizarlo para fines comerciales propios, o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o del usuario autorizado. La infracción de esta disposición dará derecho a solicitar la suspensión inmediata de la divulgación de dicho secreto y la indemnización de daños y perjuicios."

D. OBSERVANCIA

1. *En relación con la respuesta de Panamá a la pregunta 3 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia³, sírvanse explicar las disposiciones pertinentes en relación con los procedimientos en esferas que no sean las relacionadas con el derecho de autor, especialmente en materia de patentes y de marcas de fábrica o de comercio.*

En los casos de patentes y marcas, regidos por la Ley 35 de 1996, no contamos con una norma tan específica sobre el tema del "discovery" como la existente en la Ley 29 de 1996, para los casos establecidos en el artículo 141 de dicho cuerpo de Ley.

Con lo que se cuenta en estos procesos de propiedad industrial, es con una disposición que establece que en cualquier etapa del proceso, el Juez podrá practicar pruebas de oficio, específicamente el artículo 190 de la Ley 35 de 1996 y con el uso supletorio del Código Judicial.

El artículo 189 de la Ley 35 de 1996, que rige las materias de marcas y patentes, establece que una parte puede solicitar la práctica de inspecciones judiciales sobre lugares, documentos o cosas que guarden relación con puntos controvertidos en el proceso. A nuestro juicio, esta disposición

³ Documento IP/N/6/PAN/1.

puede conllevar a lograr que se obtengan cosas o medios de pruebas que posea una de las partes, para que reposen en el proceso, previo el cumplimiento de los trámites procesales que para tales efectos recoge nuestro ordenamiento procesal civil.

2. *En relación con la respuesta de Panamá a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁴, sírvanse explicar las disposiciones pertinentes en relación con las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios para su utilización en las esferas no abarcadas en la respuesta, especialmente en relación con el derecho de autor y derechos conexos.*

En materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el artículo 117 de la Ley 15 de 1994 establece que el titular de derechos reconocidos en dicha ley, al verse lesionado en su derecho, y sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá pedir al Juez que ordene que cese la actividad ilícita del infractor y podrá exigir la indemnización de daños materiales y morales causados por la violación y se establece un plazo de 5 años para el ejercicio de la acción civil, contados a partir del momento en que se pudo haber ejercido la acción.

En cuanto al criterio de aplicación de la indemnización en cada caso se valorará el daño material probado según las reglas de la sana crítica. El artículo 770 del Código Judicial, relativo a la sana crítica, impone al Juez la obligación de exponer razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde.

El artículo 1644-A del Código Civil dispone que el Juez al determinar el monto de la indemnización por daño moral tomará en cuenta, entre otras circunstancias, los derechos lesionados; el grado de responsabilidad; la situación económica del responsable y la de la víctima.

3. *En relación con la respuesta de Panamá a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁴, sírvanse explicar las medidas cuya adopción puede ser ordenada para la destrucción o apartamiento de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales utilizados para su producción.*

Materia de Marcas y Patentes

El artículo 166 de la Ley 35 de 1996, establece que en caso de uso indebido de los derechos de propiedad industrial, procede el comiso de los artículos y la maquinaria utilizada en la usurpación del derecho de propiedad, los cuales serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, previa remoción o eliminación de los símbolos distintivos, cuando ello proceda. Para que sean donados, se requiere la autorización del titular del derecho protegido, sin la cual los artículos serán destruidos por la autoridad competente, con la asistencia de un representante del titular del derecho protegido. La acción por infracción de los derechos conferidos en la Ley 35 de 1996, prescribe a los seis años, desde que se cometió por última vez el acto infractor.

Materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos

El artículo 117 de la Ley 15 de 1994, señala que el titular de los derechos reconocidos en esa Ley, podrá pedir al Juez la suspensión de la utilización infractora, la prohibición del infractor de reanudarla, el retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, la inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos utilizados exclusivamente para la reproducción ilícita, y en caso necesario, la destrucción de tales instrumentos.

⁴ Documento IP/N6/PAN/1.

También podrá el titular lesionado, solicitar la entrega de los ejemplares ilícitos y del material utilizado para la reproducción.

Del mismo modo, en base al artículo 119 de la Ley 15 de 1994, el Juez podrá decretar, a solicitud del titular del derecho infringido, entre otras, las siguientes medidas: el secuestro de los ingresos obtenidos con la utilización ilícita; el secuestro de los ejemplares ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción; y la suspensión de la actividad de reproducción, comunicación o distribución no autorizadas, según proceda.

4. *En relación con la respuesta de Panamá a la pregunta 8 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁵, sírvanse proporcionar datos sobre el costo de los procedimientos.*

Recomendamos contactar a las Asociaciones de Abogados que practican en las áreas de Derecho de Propiedad Industrial y Derecho de Autor. Sin embargo, uno de los factores que incide en el costo de los procesos son las costas, o gastos que realizan los litigantes en el curso del proceso para la conveniente y acertada defensa de sus derechos, cuya cantidad puede variar de un caso al otro. Se condena al pago de costas a la parte en contra de la cual se emita la sentencia, a menos que el Juez estime que haya litigado de buena fe.

5. *En relación con la respuesta de Panamá a la pregunta 9 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁵, sírvanse proporcionar respuestas sobre los procedimientos administrativos que no sean los relacionados con el derecho de autor y derechos conexos.*

La Ley 35 de 1996 y el Decreto N° 7 de 17 de febrero de 1998 regulan los procedimientos administrativos en materia de invenciones, y de marcas. Sin embargo, en estos instrumentos legales no se establece un término absoluto para el trámite de registro o de otra índole, ni tampoco se detallan todos los costos involucrados en llevar a cabo tales tramitaciones.

No obstante, en condiciones normales, la tramitación es expedita bajo los siguientes pasos: Solicitud de registro; examen de la solicitud; publicación de la solicitud en el Boletín; si transcurridos dos meses después de la publicación no se formulare demanda de oposición se procederá al registro.

6. *En relación con la respuesta de Panamá a la pregunta 14 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia⁵, sírvanse proporcionar respuestas sobre las medidas administrativas que no sean las relacionadas con el derecho de autor y derechos conexos.*

En los procesos de oposición de marcas y patentes el Juez incide en la vía administrativa, al momento en que envía a la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial la notificación de la interposición de la causa judicial, lo cual produce la suspensión del trámite de registro. Del resultado que arroje el fallo jurisdiccional dependerá la reactivación o no de dicho trámite hasta su culminación mediante el otorgamiento del correspondiente certificado de registro, o su rechazo definitivo. Esta situación tiene como fundamento legal el artículo 195 de la Ley 35 de 1996.

⁵ Documento IP/N/6/PAN/1.