

LEY 35

(De 10 de Mayo de 1996)

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:**

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger la invención, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda.

Artículo 2. La Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, que en adelante se denominará con la sigla **DIGERPI**, es la autoridad responsable de la aplicación de esta Ley, salvo que de manera expresa se establezca otra cosa.

Artículo 3. La aplicación de las presentes normas es de orden público, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que la República de Panamá sea parte.

Artículo 4 Para los efectos de esta Ley, las expresiones que siguen se definen así:

1. **Prioridad reconocida.** Prelación para la obtención de un derecho de propiedad industrial, basada en la presentación en el extranjero de una solicitud referida, total o parcialmente, a la misma materia que es objeto de una solicitud posterior presentada en la República de Panamá.
2. **Reivindicación.** Reclamo de la protección de una característica esencial de un producto o proceso, hecho de manera precisa y específica en la solicitud de patente o de registro, y se otorga, en su caso, en el título correspondiente.

Título II

De las Invenciones y Modelos de Utilidad

Capítulo I

Disposiciones Preliminares

Artículo 5. La persona natural que realice una invención o modelo de utilidad, tendrá el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí, o por otros con su consentimiento.

Artículo 6. El derecho a que se refiere el artículo anterior se otorgará a través de patentes, en el caso de las invenciones, y de registros, en el caso del modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial, conforme lo establece esta Ley.

Artículo 7. El titular de una patente o de un registro puede ser persona jurídica o natural.

Artículo 8. Se presume inventor, la persona natural que se designe como tal en la solicitud de patente o registro. El o los inventores, en caso de cesión de su invención, podrán reservarse el derecho a ser mencionados en las publicaciones y en los títulos correspondientes.

Artículo 9. A las invenciones, a los modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales, realizados por personas sujetas a una relación de trabajo, ya sea en el sector privado o público, les serán aplicables, por igual, lo dispuesto en el Código de Trabajo.

Capítulo II

Invenciones

Artículo 10. Serán patentables, en los términos de esta Ley, las invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 11. Se entiende por invención, toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o un procedimiento, o el uso especial de un producto o el uso no evidente del producto. La invención de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia, composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes. Una invención de procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducentes a la

fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado, así como el uso o la aplicación de un procedimiento o de un producto, para la obtención de un resultado determinado.

Artículo 12. Una invención se considera nueva cuando, respecto a ella, no existe anterioridad en el estado de su técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización, el uso, o por cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Panamá o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad reconocida cuando ella se reivindicara de conformidad con esta Ley. También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite en Panamá cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ésta sea publicada.

Artículo 13. Para efectos de determinar la patentabilidad de una invención, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida, en cualquier lugar del mundo, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud en Panamá o, en su caso, anteriores a la fecha de la prioridad reconocida que se reivindique de conformidad con esta Ley, siempre que tal divulgación hubiese resultado, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

La divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial, en un procedimiento de concesión de una patente, no queda comprendida en la excepción de este artículo, salvo que la solicitud que dio lugar a esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente, o que la publicación se hubiese hecho por error de esa oficina de propiedad industrial.

Artículo 14. No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley, entre otros:

1. Los principios teóricos o científicos;
2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;
3. Los planes, esquemas, principios o métodos económicos o de negocios, los referidos a actividades puramente mentales y los juegos;

G. O. 23036

4. Los programas de computación per se que se refieran al uso designado para una computadora;
5. Las formas de presentación de información;
6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias;
7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposición no se aplicará a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos;
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la variación en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se trate de su combinación o fusión de modo que no puedan funcionar separadamente, o que sus cualidades o funciones características sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia;
9. Los inventos contrarios a las Leyes nacionales, a la salubridad, al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o a la seguridad del Estado.

Artículo 15. Se exceptúan de patentabilidad, las siguientes invenciones que se refieren a materia viva:

1. Los casos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales, o sus variedades, siempre que la **DIGERPI** considere que atentan contra la moralidad, integridad o dignidad del ser humano;
2. Las especies vegetales y las especies y razas animales;
3. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
4. Las referentes a la materia viva que componen el cuerpo humano;
5. Las variedades vegetales.

Artículo 16. Se considera que una invención resulta de una actividad inventiva si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la

invención no resulta obvia ni derivada de manera evidente del estado de la técnica, a que se refiere el artículo 12.

Artículo 17. Una invención se considera susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad. Para estos efectos, la expresión industria se entiende en su más amplio sentido e incluye, entre otros, la artesanía, agricultura, minería, pesca y los servicios.

Artículo 18. La patente conferirá a su titular el derecho de impedir, a terceras personas, realizar los siguientes actos:

1. Cuando se haya concedido para un producto:

- a. Fabricar el producto;
- b. Ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;

2. Cuando se haya concedido para un procedimiento:

- a. Emplear el procedimiento;
- b. Ejecutar cualquier acto indicado en el numeral 1, respecto a un producto obtenido directamente del procedimiento.

El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por las reivindicaciones, que se interpretarán de acuerdo con la descripción y los dibujos.

Artículo 19. El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

- 1. Un tercero que, en el ámbito privado y a escala no comercial, o con una finalidad no comercial, realice actos relacionados con la invención patentada;
- 2. Una industria o empresa, en general, o entidad educativa o científica, que realice actos de fabricación o utilización de la invención con fines experimentales, relativos al objeto de la invención patentada, o con fines de investigación científica o de enseñanza;
- 3. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;
- 4. Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, hubiera utilizado el

proceso patentado, fabricado el producto patentado o hubiera iniciado los preparativos necesarios, para llevar a cabo tal utilización o fabricación. Esta excepción no será aplicable si la persona hubiera adquirido conocimiento de la invención mediante un acto de mala fe.

Artículo 20. La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale esta Ley.

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, cuando dicha explotación se hubiera realizado después de la fecha de la publicación de la solicitud de patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, que en adelante se denominará con la sigla **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.

Artículo 22. La explotación de la invención patentada consiste en la utilización del proceso patentado, en la fabricación y distribución, o en la fabricación y comercialización del producto patentado, o en la simple comercialización, efectuadas en el comercio nacional o internacional por el titular de la patente. La importación del producto patentado y su posterior distribución en la República de Panamá, constituirá una explotación de la invención para efectos de esta Ley.

Artículo 23. La mención de que existe una patente en trámite, sólo podrá hacerse cuando se cumpla con los requisitos mínimos definidos por esta Ley.

Capítulo III

Modelos de Utilidad

Artículo 24. Modelo de utilidad es toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto a que se incorpora, o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenía.

Artículo 25. Serán registrables, los modelos de utilidad nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

No será registrable un modelo de utilidad cuando sólo presente diferencias menores, considerándose, como tales, aquéllas que no aportan ninguna característica utilitaria discernible respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.

Artículo 26. El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeto al pago de los derechos que establezca la Ley correspondiente.

Artículo 27. Las presentes disposiciones relativas a las patentes de invención son aplicables, en lo conducente, a los modelos de utilidad, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en esta Ley.

Artículo 28. Para la tramitación del registro de un modelo de utilidad, se aplicarán, en lo conducente, las reglas contenidas en el siguiente capítulo.

Capítulo IV

Tramitación de Patentes

Artículo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado o firma de abogados idóneos en Panamá, una solicitud de patente a la **DIGERPI**, acompañada de una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos correspondientes, un resumen, así como del comprobante de haber pagado la tasa y el derecho de presentación establecidos.

La solicitud debe indicar el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del inventor, el nombre y la dirección del mandatario y el nombre de la invención.

El solicitante de una patente de invención puede ser persona natural o jurídica. Si el solicitante no es el inventor, la solicitud deberá acompañarse del convenio de cesión respectivo, o de cualquier otro documento que justifique debidamente el derecho del solicitante a obtener la patente.

En la solicitud de patente podrá expresarse el hecho de haberse solicitado u obtenido, ante una oficina de propiedad industrial, la patente u otro título de

protección, siempre que se refiera, total o parcialmente, a la misma invención reivindicada en la solicitud que se presenta en Panamá. Ello se podrá expresar ante la oficina respectiva de presentación, o ante la cual se hubiese obtenido el título, la fecha y el número.

Artículo 30. La descripción consiste en divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

La descripción indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

1. El sector tecnología al que se refiere o al cual se aplica la invención;
2. La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, así como las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
3. La descripción de la invención, en términos que permitan comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención, así como exponer las ventajas de ésta con respecto a la tecnología anterior;
4. La descripción de los dibujos, de haberlos;
5. La descripción, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;
6. La manera en que la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 31. Cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento biológico, que suponga el uso de material biológico que no se encuentre a disposición del público y no pueda ser descrito de manera que la invención pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, se complementará la descripción mediante un depósito de dicho material en una institución de depósito, como las reconocidas en el Tratado de Budapest de 1977, sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos para los fines del procedimiento en materia de patentes, y cualquier otra institución que la **DIGERPI** reconozca. En tal caso, el depósito se efectuará, a más tardar, en la fecha de presentación de la solicitud en Panamá o, en su caso, en la de reivindicación de la prioridad.

G. O. 23036

Cuando se efectuare un depósito de material biológico para complementar la descripción, tal circunstancia se indicará en la descripción junto con el nombre y la dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y su número de depósito atribuido por la institución. También se describirán la naturaleza y las características del material depositado, cuando fuese necesario para la divulgación de la invención. El material biológico depositado constituirá parte integrante de la descripción.

Artículo 32. Se presentarán dibujos u otra documentación cuando fuesen necesarios para comprender, evaluar o ejecutar la invención.

Artículo 33. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente; además, deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Artículo 34. El resumen comprenderá una síntesis de lo divulgado en la descripción, una reseña de las reivindicaciones y los dibujos que hubieren y, en su caso, incluirá la fórmula química o el dibujo que mejor caracterice la invención. El resumen permitirá comprender lo esencial del problema técnico y de la solución aportada por la invención, así como su uso principal.

El resumen servirá exclusivamente para fines de información técnica y no será utilizado para interpretar el alcance de la protección.

Artículo 35. Una solicitud de patente sólo será admitida si, al momento de su presentación, contiene los siguientes requisitos, como mínimo:

1. La identificación del solicitante y su domicilio;
2. Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripción de la invención;
3. Un documento que, a primera vista, contenga una o más reivindicaciones, y
4. El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentación establecidos.

Si la solicitud hiciera referencia a dibujos y éstos no se hubiesen adjuntado al momento de la presentación, no se asignará fecha de presentación a la solicitud ni se le dará trámite mientras no se reciban los dibujos, salvo que el solicitante indique, por escrito, que toda referencia a dibujos contenida en la solicitud debe considerarse no hecha y sin efecto.

Artículo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros países, se reconocerá como fecha de prioridad la del país en que se presentó primero.

G. O. 23036

Para este fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios o pactos internacionales vigentes sobre la materia, ratificados por Panamá.

Artículo 37. Para reivindicar un derecho de prioridad, se aplicarán las reglas siguientes:

1. La reivindicación de prioridad deberá efectuarse al presentarse la solicitud de patente, indicando el país u oficina en que fue presentada la solicitud prioritaria, la fecha de tal presentación y el número asignado a esta solicitud;
2. Dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en Panamá, deberá presentarse una copia de la solicitud prioritaria con la descripción, los dibujos y las reivindicaciones; con la conformidad certificada por la oficina de propiedad industrial que hubiese recibido dicha solicitud y la certificación de la fecha de presentación expedida por dicha oficina.

Los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción y autenticación, ante la autoridad competente. Estos documentos y certificaciones estarán dispensados de toda legalización o autenticación notarial o consular;

3. En una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicación, podrán reivindicarse prioridades múltiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en dos o más oficinas; en tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de prioridad más antigua que se hubiese reivindicado, y el derecho de prioridad sólo amparará los elementos de la solicitud presentada en Panamá que estuviesen contenidos en la solicitud, o solicitudes, cuya prioridad haya reivindicado.

Artículo 38. Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención, independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de presentación o de prioridad reconocida y, en su caso, la más antigua.

Artículo 39. La solicitud de patente deberá referirse a una sola invención, o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 40. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, la DIGERPI lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de seis

G. O. 23036

meses, prorrogable por dos meses adicionales con justa causa, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha, de cada una, la de la solicitud inicial y, en su caso, la de la prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud y se ordenará su archivo.

Artículo 41. Se considera que un grupo de invenciones conforman un único concepto inventivo, de conformidad con el artículo 39, en los siguientes casos, entre otros:

1. Las reivindicaciones de un producto determinado y las relacionadas con procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;
2. Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o medio especialmente concebido para su aplicación;
3. Las reivindicaciones de un producto determinado, las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y las de un aparato o medio especialmente concebido para su aplicación;
4. Las reivindicaciones de un procedimiento y el uso del producto así fabricado.

Artículo 42. El proceso, maquinaria o aparato, para obtener un modelo de utilidad o un modelo o dibujo industrial, será objeto de solicitud, independiente de la solicitud de registro de estos últimos.

Artículo 43. Cuando una solicitud de patente tenga que dividirse, el solicitante presentará las descripciones, las reivindicaciones, los planos o los dibujos necesarios, para cada solicitud, excepto la documentación relativa a prioridad reclamada y, en su caso, la traducción que ya se encuentre en la solicitud inicial. Los planos o los dibujos y las descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Artículo 44. El solicitante de una patente de invención, podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de registro de modelo de utilidad y que se tramite como tal. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

El solicitante de un registro de modelo de utilidad, podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención.

La petición de conversión de una solicitud se presentará sólo una vez y devengará la tasa establecida. Una solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Artículo 45. Una vez recibida la solicitud, la **DIGERPI** realizará un examen de forma de la documentación, y podrá requerir que se precise o aclare lo que considere necesario, o que se subsanen sus omisiones. Igualmente, examinará si el objeto de la solicitud de patente reúne los requisitos de patentabilidad establecidos en esta Ley, salvo los de novedad y actividad inventiva. No obstante, la **DIGERPI** denegará, previa audiencia del interesado, la concesión de la patente mediante resolución motivada, cuando resulte que la invención objeto de la solicitud carece de novedad de manera manifiesta y notoria.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento que le haga la **DIGERPI**, de subsanar las deficiencias de la solicitud en un plazo de seis meses, prorrogable por seis meses adicionales a petición del solicitante, se considerará abandonada la solicitud y se ordenará su archivo. Los documentos que se presenten, por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales o con mayor alcance que las reivindicaciones reclamadas en la solicitud original, ya que, en este caso, será necesaria una nueva solicitud.

Artículo 46. La **DIGERPI** denegará total o parcialmente la solicitud, si estima que su objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos no subsanados.

Cuando del examen de la **DIGERPI** no resulten defectos que impidan la concesión de la patente, o cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, hará saber al solicitante que, para dar continuación al procedimiento de concesión, deberá pedir la realización del informe sobre el estado de la técnica, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, si no la hubiera solicitado anteriormente.

Artículo 47. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentación de la solicitud, o desde la fecha de la prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen a que se refiere el artículo anterior, y hecha por el solicitante la petición del informe sobre el estado de la técnica, la **DIGERPI** ordenará la publicación de la solicitud de patente en el **BORPI**. En cualquier momento antes de transcurrir el plazo referido, el solicitante podrá pedir, por escrito, que se publique su solicitud si se ha cumplido con lo establecido en el artículo 46.

Artículo 48. Dentro de los catorce meses siguientes a la fecha de presentación, el solicitante deberá pedir a la **DIGERPI** la realización del informe sobre el estado de la técnica, abonando la tasa establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiera sido reivindicada, los catorce meses se computarán desde la fecha de prioridad.

Cuando el solicitante deba subsanar deficiencias, como resultado del examen de su solicitud, el plazo para corregirlas será el establecido en el artículo 45 de la presente Ley. Una vez hecha la notificación de que trata el párrafo final del

G. O. 23036

precitado artículo, el solicitante deberá pedir la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, dentro del mes siguiente a dicha notificación.

Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente artículo, se reputará que su solicitud ha sido abandonada.

No podrá solicitarse la realización del informe sobre el estado de la técnica con referencia a una adición si, previa o simultáneamente, no se pide para la patente principal y, en su caso, para las anteriores adiciones.

Artículo 49. Superado el examen de la solicitud, previsto en el artículo 45, y presentada la petición del solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, la **DIGERPI** procederá a la elaboración de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente, dentro de un plazo no mayor de ocho meses.

Para la realización del informe, la **DIGERPI** podrá utilizar los servicios de organismos nacionales e internacionales, o de oficinas homólogas.

La **DIGERPI** podrá admitir el informe sobre el estado de la técnica que presente el solicitante, efectuado por organismos nacionales e internacionales.

Este informe mencionará los elementos del estado de la técnica, que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud; y se evaluará en base a las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos presentados.

Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, la **DIGERPI** lo dará en traslado al solicitante de la patente y lo publicará en el **BORPI**.

Artículo 50. Cuando la falta de claridad de la descripción o de las reivindicaciones impida proceder, en todo o en parte, a la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, la **DIGERPI** denegará, en la parte correspondiente, la concesión de la patente.

Antes de adoptar la resolución definitiva denegatoria de la concesión de la patente, la **DIGERPI** efectuará la oportuna notificación al solicitante, otorgándole el plazo de seis meses, prorrogable por dos meses adicionales, para que formule las alegaciones que estime oportunas.

Artículo 51. Cualquier persona podrá formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, al informe sobre el estado de la técnica, dentro de un plazo no mayor de dos meses, contado a partir de su publicación.

Finalizado el plazo otorgado a terceros para la presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica, se dará traslado de los escritos presentados al solicitante, para que, dentro de un plazo no mayor de dos meses, haga los comentarios correspondientes y modifique, si lo estima conveniente, las reivindicaciones.

Artículo 52. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la **DIGERPI** procederá a conceder la patente solicitada, previo el pago de los derechos correspondientes.

En caso de modificarse las reivindicaciones, la **DIGERPI** enviará copia de éstas, a los terceros que hayan hecho observaciones al informe sobre el estado de la técnica.

La concesión de la patente se hará dejando a salvo los derechos de terceros, sin garantía por parte del Estado de la efectividad de la patente, de la invención misma o de la utilidad del objeto sobre la que recae.

El solicitante deberá cancelar los derechos de concesión dentro de un plazo de dos meses. Vencido este plazo sin que se haya efectuado el pago, se tendrá por abandonada su solicitud y se ordenará archivarla.

Artículo 53. Cuando se trate de solicitudes de patente relacionadas con las actividades propias del Estado, se requerirá la opinión de la entidad estatal correspondiente, antes de su publicación.

Artículo 54. La **DIGERPI** expedirá un título para cada patente, como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprenderá un ejemplar de la descripción, de las reivindicaciones, y de los dibujos, si los hubiere, y en él se hará constar.

1. Número y clasificación de la patente;
2. Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;
3. Nombre del inventor o inventores;
4. Fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, la de prioridad reconocida y país, así como la de expedición;
5. Denominación de la invención;
6. Su vigencia;
7. Número y fecha del resuelto.

Capítulo V

Licencias y Transferencias de Derechos

Artículo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud, patente o registro, podrán cederse o transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Para que la cesión o transferencia de derechos pueda producir efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la **DIGERPI**.

Artículo 56. El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenios, licencia para su explotación. La licencia será inscrita en la **DIGERPI** para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Artículo 57. Para inscribir la cesión o transferencia de una solicitud, patente o registro, o de una licencia, bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fija esta Ley.

Artículo 58. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse toda fusión, cambio de nombre o domicilio, cesión o transferencia de una patente o registro.

Artículo 59. La cancelación de la inscripción de una licencia procederá, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la soliciten, conjuntamente, el titular de la patente o registro y la persona a quien se le haya concedido la licencia;
2. Cuando una de las partes lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato de licencia;
3. Por nulidad o caducidad de la patente o registro;
4. Por orden judicial.

Artículo 60. Salvo pacto en contrario, la concesión de una licencia no excluye la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni la de realizar su explotación simultánea por sí mismo.

Artículo 61. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en la **DIGERPI**, salvo pacto en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales para la protección de los derechos de la patente o registro, como si fue re el propio titular.

Artículo 62. La explotación de la patente o registro, realizada por la persona que tenga concedida una licencia inscrita en la **DIGERPI**, se considerara como realizada por su titular.

Capítulo VI

Nulidad y Caducidad

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 demuestre 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.

Artículo 64. Una patente o un registro de modelo de utilidad podrá declararse nulo, cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo, conforme a esta Ley. En este caso, la nulidad sólo podrá ser pedida por la persona a quien pertenezca el derecho referido. La acción de reivindicación del derecho se ejercerá ante el juez competente y prescribirá a los ocho años, contados desde la fecha de concesión de la patente, y a los cinco años, contados desde la fecha de concesión del registro.

La **DIGERPI** declarará la nulidad, conforme a este artículo, cuando se hubiese dictado sentencia judicial en tal sentido.

Artículo 65. Las patentes y registros caducan, y los derechos que amparan pasan al dominio público, en los siguientes supuestos:

1. Por vencimiento de su vigencia, o
2. Por 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 caducidad que opere por el solo hecho de transcurrir el tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte de la **DIGERPI**.

Título III

De los Modelos y Dibujos Industriales

Capítulo I

Protección

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 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 68. El derecho a obtener la protección de un modelo o dibujo industrial, pertenece a su creador. Si el modelo o dibujo industrial hubiese sido creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho pertenecerá a todos en común. El derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Cuando el modelo o dibujo industrial hubiese sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a obtener la protección pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario.

Artículo 69. La protección de un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones del artículo 70, se adquiere indistintamente:

1. Por la primera divulgación del modelo o dibujo industrial en Panamá, o
2. Por el registro del modelo o dibujo industrial, conforme al presente título.

Artículo 70. Un modelo o dibujo industrial gozará de protección si es nuevo.

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial, si no ha sido divulgado al público, o si no se ha hecho accesible a éste, en parte alguna del mundo, ya sea

mediante publicación tangible o mediante venta, comercialización, uso o cualquier otro medio, antes de alguna de las siguientes fechas:

1. La fecha en que la persona con derecho a obtener la protección divulgue el modelo o dibujo industrial en Panamá, por cualquier medio, o
 2. La fecha en que dicha persona presente en Panamá una solicitud de registro del modelo o dibujo industrial o, en su caso, la fecha de la prioridad reconocida.
- En todo caso de variedad de fechas, se aplicará la más antigua.

Para determinar la novedad, no se considerará la divulgación ocurrida dentro de los doce meses anteriores a la fecha aplicable, conforme a los numerales precedentes, siempre que tal divulgación hubiese resultado, directa o indirectamente, de actos realizados por el creador del modelo o dibujo o por su causahabiente, o por abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

Artículo 71. Un modelo o dibujo industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que presente diferencias menores o secundarias respecto a otros anteriores, ni porque se refiere o aplique a otro género de productos.

Artículo 72. No se protegerán los modelos o dibujos industriales cuya utilización fuese contraria al orden público o a la moral.

Artículo 73. Un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones establecidas en los artículos anteriores, gozará de protección por un plazo de dos años, contado a partir de la fecha de su primera divulgación en Panamá, efectuada por la persona a quien corresponda el derecho a la protección.

La protección de un modelo o dibujo industrial, en virtud de este artículo, es independiente de la que pudiera obtenerse mediante el registro del mismo modelo o dibujo conforme al presente título.

Artículo 74. La protección de un modelo o dibujo industrial confiere, a su titular, el derecho de excluir a terceras personas de la explotación del modelo o dibujo industrial. En tal virtud, y con las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular tendrá el derecho de actuar en contra de cualquier persona que, sin su consentimiento, fabrique, venda, ofrezca en venta, o utilice, importe o almacene, para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el modelo o dibujo industrial protegido, o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo o dibujo industrial protegido.

La realización de uno de los actos referidos en el párrafo anterior, no se considerará lícita por el solo hecho de que el modelo o dibujo, reproducido o

incorporado, se aplique a un tipo o género de productos distintos de los indicados en el registro del modelo o dibujo protegido.

Capítulo II

Procedimiento de Registro

Artículo 75. La solicitud de registro de un modelo o dibujo industrial se presentará a la **DIGERPI**. En ella se identificará al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicará el tipo o género de productos a los cuales se aplicará, y la clase o clases a las que pertenecen dichos productos, de acuerdo con la clasificación internacional que se adopte.

No se admitirá la solicitud si, al momento de presentarse, no contiene, al menos, los siguientes elementos:

1. La identificación del solicitante y su domicilio;
2. Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial, y
3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecidos.

Artículo 76. La **DIGERPI** examinará si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 75, y si el modelo o dibujo industrial cumple con las condiciones establecidas en el artículo 66 y los numerales 1 y 2 del artículo 70. En tal caso, serán aplicables las disposiciones del artículo 47.

Artículo 77. Una vez publicada la solicitud en el **BORPI**, cualquier interesado podrá presentar, ante el tribunal correspondiente, oposición al registro solicitado, dentro del plazo de dos meses, contado desde la fecha de la publicación.

Vencido este plazo sin que se hubiese presentado oposición o, en su caso, fallada a favor del solicitante y cumplidos todos los requisitos establecidos, la **DIGERPI** registrará el modelo o dibujo industrial y entregará al solicitante el certificado de registro correspondiente.

Artículo 78. El creador del modelo o dibujo industrial tiene el derecho de ser mencionado como tal, en el registro y en los documentos oficiales correspondientes, salvo que, mediante declaración escrita dirigida a la **DIGERPI**, indique que no desea ser mencionado. Es nulo cualquier pacto o convenio por el cual el creador del modelo o dibujo industrial, anticipadamente, se obliga a efectuar tal declaración.

Capítulo III

Modelos y Dibujos Industriales Registrados

Artículo 79. El registro de un modelo o dibujo industrial vencerá a los diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro en Panamá.

Artículo 80. El registro de un modelo o dibujo industrial podrá ser prorrogado por un período adicional de cinco años, mediante el pago del derecho de prórroga establecido. La solicitud de prórroga deberá presentarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del registro. El derecho de prórroga deberá ser pagado antes del vencimiento del registro del modelo o dibujo industrial.

Se concederá un plazo de gracia de seis meses para el pago del derecho, con el recargo establecido; y durante este plazo, el registro mantendrá su vigencia plena.

Artículo 81. A petición de cualquier persona interesada, el juez competente declarará la nulidad del registro, si se demuestra que se realizó en contravención de alguna de las disposiciones de los numerales 1 y 2 del artículo 70.

En caso de incumplimiento del artículo 68, la persona perjudicada podrá reivindicar su derecho o pedir la nulidad del registro. Esta acción se ejercerá ante el juez competente y prescribirá a los cinco años de concedido el registro, salvo que éste se hubiese obtenido de mala fe, caso en el cual podrá promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.

Artículo 82. Son aplicables a los modelos o dibujos industriales, las disposiciones relativas a patentes de invención contenidas en los artículos 19, 55, 56, 57, 59, 60, 61 y 62, en cuanto corresponda.

Título IV

De los Secretos Industriales y Comerciales

Capítulo Único

Artículo 83. Se considera secreto industrial o comercial, toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter confidencial, guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y su acceso restringido.

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,

G. O. 23036

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 que sea proporcionada a cualquier autoridad 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 acto de autoridad.

Artículo 85. La información a que se refiere el artículo 83, podrá constar en documento escrito, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otro medio o instrumento, sin perjuicio de la protección de secretos industriales o comerciales que no consten en un soporte material.

Artículo 86. La persona que guarde un secreto industrial o comercial, podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial o comercial por ningún medio.

En los convenios relativos a la transmisión de conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, podrán establecerse cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos considerados confidenciales.

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.

Artículo 88. Quien con el fin de obtener secretos industriales o comerciales pertenecientes a un tercero, contrate a un trabajador, profesional, asesor, directivo o consultor, que hubiese mantenido o mantuviese relación de trabajo, de negocios o de arrendamiento de servicios, con ese tercero, será responsable de los daños y perjuicios que ocasionare con ello.

Igual responsabilidad tendrá aquél que, por cualquier medio ilícito, obtenga, divulgue o use información que involucre un secreto industrial o comercial de otra persona.

Título V

De las Marcas y Nombres Comerciales

Capítulo I

Marcas en General

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.

Artículo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las palabras o combinación de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas;
2. Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos;
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos distintivos;
4. Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o su presentación y hologramas;
5. Colores en sus distintas combinaciones;
6. Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los numerales anteriores.

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:

1. Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización nacional o internacional, sin la debida autorización;
2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se

G. O. 23036

exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso;

3. Las figuras o formas tridimensionales que puedan engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar;
4. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad privada, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
5. Las que sean contrarias a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
6. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita el registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se exceptúan los casos de retratos o nombres de personajes históricos;
7. Los diseños de monedas, billetes, sellos de garantía o de control que utilice el Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;
8. Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otros elementos, que hagan suponer la obtención de reconocimientos con respecto a los productos o servicios correspondientes, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese cedido el derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;
9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público, errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base a lo indicado en este numeral;

G. O. 23036

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;
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;
12. Las que consistan básicamente en la traducción al idioma español de otra ya usada, conocida, registrada o en trámite de registro, para distinguir productos o servicios iguales o similares;
13. Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño, de un nombre comercial conocido nacional o internacionalmente, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca;
14. Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
15. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;
16. Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor cuando, conforme a Ley de la materia, él mantenga vigente sus derechos, así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;
17. Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados, constituidos o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;
18. Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos, productos ya terminados o servicios, así como los que constituyen la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica

G. O. 23036

religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en este numeral;

19. Las que tengan, como base del diseño, referencias a monumentos y sitios históricos nacionales, reconocidos como tales por Ley.

Artículo 92. Cuando la etiqueta o el logo de una marca contenga términos o signos de uso común o corriente, en la industria, el comercio o en las actividades de servicios, la protección se extenderá únicamente a las palabras, Leyendas o signos que la caracterizan.

Artículo 93. En cada solicitud sólo podrá pedirse el registro de una marca, y ésta comprenderá únicamente productos o servicios incluidos en una clase, debidamente especificados.

Efectuado el registro, no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su protección, pero sí podrán limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. En el caso de nuevos productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.

Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema internacional de clasificación. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio, será resuelta por la DIGERPI.

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.

Capítulo II

Propiedad de las Marcas

Artículo 96. El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro, están determinados por la presente Ley.

Artículo 97. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las siguientes normas:

1. Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el comercio desde la fecha más antigua;

2. Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la persona que presente primero la solicitud correspondiente, o que invoque, en su caso, la fecha de prioridad más antigua.

Artículo 98. Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por otra persona o demandar su nulidad o su cancelación, siempre que el oponente compruebe haberla usado con anterioridad.

La persona que tenga derechos sobre una marca famosa o renombrada, podrá oponerse a su uso no autorizado y a su registro, así como demandar la anulación del registro de la marca si se hubiese concedido.

Artículo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros realicen, sin su autorización, cualquiera de los actos siguientes:

1. Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros medios similares de identificación, empaquetado o acondicionamiento, que ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales medios están destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o productos o servicios conexos, así como vender u ofrecer en venta esos medios;
2. Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al público a error sobre productos para los cuales está registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados, modificados o tratados mediante servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre artículos que se emplean para proporcionar tales servicios al público;
3. Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca, o para productos relacionados con éstos;
4. Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar productos o servicios distintos de aquellos para los cuales está registrada la marca, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios, pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la marca registrada;
5. Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, sin justa causa y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio

G. O. 23036

al propietario de la marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de la marca;

6. Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparación con otra marca cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una marca, causando con ello un perjuicio a su propietario.

Artículo 100. El registro de una marca no confiere el derecho de prohibir a un tercero:

1. Realizar actos de comercio en relación con los productos legítimamente marcados que el propio titular, su licenciataria u otra persona autorizada para ello, hubiese vendido o de otro modo introducido lícitamente en el comercio con esa marca, a condición de que esos productos y los envases o empaques que estuviesen en contacto inmediato con tales productos, no hayan sufrido ninguna modificación o alteración;
2. Usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de los productos legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso se limite a propósitos de información al público y no induzca a confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos;
3. Usar su propio nombre, seudónimo o domicilio, o un nombre geográfico u otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información al público y no induzca a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Artículo 101. Se entiende por uso de una marca, la producción, fabricación, elaboración o confección, de artículos, productos o mercancías, y la prestación de servicios amparados por tal marca, seguidas de su colocación en el comercio nacional o internacional.

Artículo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevará una solicitud a la **DIGERPI**, por intermedio de abogado, que exprese lo siguiente:

1. Nombre, nacionalidad, domicilio preciso y número de cédula o documento de identidad personal, del solicitante y del abogado;

G. O. 23036

2. Si se trata de una persona jurídica, su razón social, lugar de constitución y domicilio preciso;
3. Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado;
4. Especificación de los productos o servicios en los cuales la marca es o será usada.

Artículo 103. La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará de los siguientes documentos:

1. En el caso de gestión oficiosa, el certificado de garantía a que se refiere el presente artículo; de lo contrario, poder a abogado, que, tratándose de persona jurídica, requerirá una declaración o certificación notarial sobre su existencia y representación legal o, en su defecto, certificación expedida por autoridad competente. Tratándose de sociedad extranjera, esta certificación deberá ser expedida por autoridad competente del país de su constitución;
2. Declaración jurada respecto al uso de la marca;
3. Seis etiquetas de la marca, o su representación por medio de dibujo, una de las cuales deberá adherirse en la solicitud;
4. Comprobante de haber pagado los derechos de registro, inscripción y publicación;
5. Reivindicación de un derecho de prioridad, si lo hay, en atención a convenios internacionales.

Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará un certificado de garantía por la suma de cien balboas (B/.100.00), acompañado del formulario que, al efecto, proporcione la **DIGERPI**. La fianza consignada será devuelta al presentarse los documentos, para lo cual se concede el término de dos meses, prorrogable por un mes adicional por causa justificada. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, se procederá a negar la solicitud y se ordenará el archivo del expediente.

Artículo 104. La **DIGERPI** examinará la solicitud, con el fin de establecer si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 102 y 103.

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, se notificará al interesado, a fin de que subsane el error o la omisión

G. O. 23036

dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación del aviso de que trata el artículo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omisión, la solicitud se considerara abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente.

Artículo 105. Verificado el examen de forma previsto en el artículo anterior, se procederá a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente Ley. Si la **DIGERPI** estima que se incurre en alguna prohibición, se dictará resolución motivada rechazando el registro solicitado y se ordenará el archivo de la respectiva solicitud.

Artículo 106. Encontrada conforme la solicitud de registro, se ordenará su publicación por una sola vez en el **BORPI**, principalmente, con los siguientes detalles:

1. Número de la solicitud;
2. Fecha del depósito;
3. Fecha de prioridad;
4. País de origen;
5. Clasificación internacional;
6. Distintivo;
7. Productos o servicios que ampara;
8. Indicación relativa a los colores y a las reivindicaciones;
9. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
10. Apoderado legal.

Artículo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del día siguiente de la publicación a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada, expidiéndole al interesado el certificado de registro correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.

Artículo 108. El certificado de registro indicará lo siguiente:

1. Nombre o razón social, domicilio y demás generales del propietario de la marca;
2. Número y fecha de la resolución por la cual se ordena el registro;
3. Fecha y vencimiento del registro;
4. Datos de inscripción en los libros de registro;
5. Nombre o reproducción de la marca;
6. Número de la clase y especificación de los productos o servicios que ampara la marca o su limitación, según sea el caso, y
7. Fecha de expedición del certificado de registro.

Artículo 109. El registro de una marca tiene una duración de diez 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 sujeta al pago del recargo establecido. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena.

En la solicitud de renovación, no se podrá introducir cambios en la marca, ni aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el propietario podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud.

Artículo 111. La renovación del registro de una marca no será objeto de publicación ni de demanda de oposición, y producirá efectos desde la fecha del vencimiento del registro anterior.

Artículo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenará la renovación y al interesado se le extenderá una copia autenticada de la resolución que la ordena.

Capítulo III

Marcas Colectivas y de Garantía

Artículo 113. Toda asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios o cualquier asociación sin fines de lucro, podrá solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, de los productos o servicios de quienes no forman parte de la asociación solicitante.

Artículo 114. La solicitud de registro de una marca colectiva incluirá un reglamento de uso que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, indique las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación.

G. O. 23036

El incumplimiento del reglamento de uso de la marca colectiva por parte de cualquiera de los asociados, podrá ser sancionado por el titular de la marca, con la prohibición de su uso o con otras sanciones establecidas en el reglamento de uso.

Artículo 115. El titular de la marca colectiva presentará, a la **DIGERPI**, toda modificación del reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.

La modificación del reglamento de uso de la marca colectiva, surtirá efectos a partir de su inscripción en la **DIGERPI**.

Artículo 116. La marca colectiva no se podrá transferir a terceras personas, ni se autorizará su uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Artículo 117. La marca de garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes, y el origen de los productos elaborados o distribuidos o de los servicios prestados, por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

Artículo 118. La solicitud de registro de una marca de garantía, incluirá un reglamento de uso que indique la calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios. El reglamento de uso fijará, también, las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía y las sanciones aplicables.

El reglamento de uso deberá recibir informe favorable del organismo administrativo competente, en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegará la solicitud de registro de la marca de garantía.

El incumplimiento del reglamento de la marca de garantía por parte de los usuarios, podrá ser sancionado por el titular, con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el reglamento de uso.

Artículo 119. El titular de la marca de garantía presentará, a la **DIGERPI**, toda modificación del reglamento de uso. Se desestimarán las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos en esta Ley.

La modificación del reglamento de uso de la marca de garantía, surtirá efectos a partir de su inscripción en la **DIGERPI**.

Artículo 120. Las marcas colectivas y de garantías están sujetas a las disposiciones establecidas en esta Ley.

Capítulo IV

Licencia de Uso

Artículo 121. El propietario de una marca registrada podrá, por contrato, otorgar licencia 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 122. Para obtener la inscripción de una licencia de uso de una marca, se elevará una solicitud a la **DIGERPI**, por intermedio de abogado, en la cual se exprese lo siguiente:

1. Nombre o razón social, nacionalidad o lugar de constitución, domicilio preciso y número de cédula o documento de identidad personal, de las partes;
2. Denominación y/o descripción de la marca, con indicación del número y fecha de registro;
3. Especificaciones de los productos o servicios en relación a los cuales se haya acordado el uso autorizado de la marca,
4. Tipo y término de duración de la licencia de uso.

Artículo 123. La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;
2. Una copia autenticada del contrato o acta de la licencia de uso de la marca.
Para el caso del gestor oficioso, se aplicará lo estipulado en el artículo 103.

Artículo 124. El uso de una marca por el licenciatario se asimilará al del titular, para todo efecto en el cual el uso tenga relevancia en virtud de la presente Ley.

Artículo 125. Toda licencia de uso se registrará en la **DIGERPI** y sólo surtirá efectos contra terceros a partir de la fecha de la respectiva inscripción, previo el pago de los derechos fiscales y tasas correspondientes.

No podrá registrarse licencia de uso en la **DIGERPI**, cuando la marca esté en trámite de registro.

G. O. 23036

Artículo 126. Existirá franquicia cuando, con la licencia de uso de una marca, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios, de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Artículo 127. La cancelación de la inscripción de una licencia de uso, procederá en los siguientes casos:

1. Cuando la soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciatario;
2. Cuando una de las partes así lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato de licencia;
3. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, y
4. Por orden judicial.

Capítulo V

Cesión o Transferencia de los Derechos

Artículo 128. Deberá inscribirse toda fusión, cambio de nombre o domicilio del propietario de la marca registrada, para que surta efectos frente a terceros.

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 130. Cuando se dé la fusión o consolidación de personas jurídicas, se entenderá que existe una transferencia de los derechos sobre las marcas registradas, salvo estipulación en contrario.

Capítulo VI

Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen

Artículo 131. Para los efectos de esta Ley, se considera indicación de procedencia, la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado.

Artículo 132. Se considera denominación de origen, la denominación geográfica de un país, de una región o localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben

exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos.

Artículo 133. Todo industrial, comerciante o prestador de servicios, establecido en un país, lugar o región determinada, tiene derecho a usar el nombre geográfico respectivo como indicación de procedencia de sus productos o servicios.

Artículo 134. El nombre geográfico que se emplee como indicación de procedencia o como denominación de origen, deberá corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio adquirió su naturaleza o sustancia.

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.

Artículo 136. La protección que se concede en las denominaciones de origen, se hará mediante declaración que emita la **DIGERPI**, motivada por un tercero o de oficio.

Artículo 137. El Estado panameño es el titular de las denominaciones de origen nacional, y éstas sólo podrán usarse mediante autorización del Órgano Ejecutivo.

Capítulo VII

Cancelación y Nulidad del Registro

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:

1. Renuncia expresa de su titular;
2. Falta de uso de la marca por más de cinco años consecutivos;
3. Vencimiento del término de registro, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;
4. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

G. O. 23036

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

Artículo 140. La acción para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad con el artículo anterior, prescribirá en el término de diez años, contado a partir de la fecha de registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ejercerse en cualquier tiempo durante su vigencia.

Artículo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La renuncia será notificada mediante declaración escrita a la **DIGERPI**, que la inscribirá en el registro.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la **DIGERPI**, sólo se registrará la renuncia al registro, previa presentación de una declaración en la que el licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este último haya renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Artículo 142. El registro de una marca es nulo cuando:

1. Se concede en contravención al artículo 91 de esta Ley;
2. Se otorga con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o en los documentos que la acompañan. En este caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe;
3. El apoderado legal, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra similar en grado de confusión, en su nombre o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En ese caso, el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Artículo 143. Cuando las causales de nulidad del registro de una marca sólo se den con respecto a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad del registro únicamente para esos productos o servicios. Cuando la decisión de declaración de nulidad, total o parcial, de un registro esté ejecutoriada, se considerará nulo el registro, dentro de los límites de la decisión, desde la fecha de su registro.

Sin menoscabo de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiese lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

G. O. 23036

1. Las resoluciones sobre violación de la marca, que hubieren adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieren sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad;
2. Los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad, en la medida en que hubieren sido ejecutados de buena fe y con anterioridad a la declaración. No obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

Artículo 144. Los expedientes de las marcas que se cancelen, o cuyos registros se nieguen, se conservarán en la **DIGERPI** por un período de dos años, contado a partir de la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que ordenó la cancelación o negó el registro, los cuales, con posterioridad, se enviarán a la Dirección General de Archivos Nacionales del Instituto Nacional de Cultura.

Capítulo VIII

Nombres Comerciales y Asociaciones

Artículo 145. Para efectos de esta Ley, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación, con que se identifica una empresa comercial, industrial o profesional, o una asociación.

Artículo 146. No pueden registrarse como nombres comerciales, ni como elementos de éstos, los siguientes:

1. Los que sean idénticos o semejantes a nombres comerciales o a marcas famosas o renombradas;
2. Los que consistan en palabras o en Leyendas que contengan signos engañosos o susceptibles de inducir a confusión, o que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
3. Los que no correspondan al nombre del establecimiento a que se refiere la licencia comercial o industrial, o a la certificación de operación del usuario de una zona franca. Se exceptúan las asociaciones;
4. Los que ostenten nombres, razones sociales, retratos o facsímiles de firmas, que no sean de las personas que solicitan el registro, salvo que se presenten con la correspondiente autorización de los dueños o sus herederos, en la que conste expresamente que se les faculta para usar tales nombres, retratos, razones sociales o facsímiles de firmas;

5. Los que sean idénticos o semejantes a los que otra persona tiene en uso, o que estén registrados a favor de otra persona;
6. Los que sean idénticos o semejantes, a una marca usada, en trámite de registro o registrada en favor de otra persona, siempre que el uso del nombre comercial pudiese causar confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior;
7. Las palabras, letras, caracteres o signos, que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos o para distinguir productos ya terminados o servicios, o aquéllos que constituyan expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en este numeral.

Artículo 147. El derecho al registro de un nombre comercial se adquiere por su primera adopción o uso en el comercio; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro en la **DIGERPI**.

Artículo 148. La persona que desee obtener el registro de un nombre comercial deberá elevar una solicitud ante la **DIGERPI**, por medio de abogado, en la cual expresará lo siguiente:

1. Nombre, nacionalidad, domicilio preciso y número de cédula o documento de identidad, del solicitante;
2. Si se trata de una persona jurídica, su razón social, lugar de constitución y domicilio preciso;
3. Indicación precisa del nombre comercial que desea registrar, con especificación del giro o actividad comercial, y de su ubicación y dirección.

Artículo 149. La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará de los siguientes documentos:

1. Certificado de garantía a que se refiere el artículo 103, o poder a abogado, que incluya, en el caso de persona jurídica, una declaración o certificación notarial sobre su existencia y representación legal o, en su defecto, y certificación expedida por autoridad competente. Tratándose de sociedad extranjera, esta certificación deberá ser expedida por autoridad competente del país de su constitución;

G. O. 23036

2. Declaración jurada con respecto al uso del nombre comercial;
3. Fotocopia autenticada de la licencia comercial o industrial, o de la licencia provisional. En el caso de sociedades extranjeras, se deberá presentar certificación expedida por autoridad competente, en que se haga constar que el solicitante se dedica al comercio o a la industria utilizando el nombre comercial cuyo registro se solicita;
4. Seis etiquetas del nombre comercial, o su representación por medio de dibujo o gráfica;
5. Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.

Parágrafo. Para el caso de gestor oficioso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 103.

Cuando se trate de persona que no requiera licencia comercial ni industrial, deberá aportar la correspondiente certificación de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.

Artículo 150. Cualquier persona que desee proteger un nombre comercial antes de usarlo, podrá solicitarlo acompañando los documentos a que se refiere el artículo 149, excepto el señalado en el numeral 3. El peticionario tendrá el plazo de un año, desde que presente la solicitud, para acompañar el documento a que se refiere el numeral precitado; de lo contrario, la solicitud caducará de pleno derecho.

Artículo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duración de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente, se compruebe que está vigente lo establecido en el numeral 3 del artículo 149 y se paguen los derechos y tasas correspondientes.

Artículo 152. La renovación del registro de un nombre comercial no será objeto de oposición, produce efectos desde la fecha del vencimiento del registro anterior y se presume que es del conocimiento de terceros sin necesidad de publicación. Los términos para solicitar la renovación del registro de un nombre comercial, serán los mismos que se establecen para las marcas.

Artículo 153. Encontrada conforme la solicitud, se ordenará la renovación y al interesado se le extenderá una copia autenticada de la resolución respectiva.

G. O. 23036

Artículo 154. El derecho de propiedad sobre un nombre comercial termina por la cancelación del registro respectivo, de oficio o a petición de parte interesada. La cancelación ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;
2. Cancelación de la licencia comercial o industrial;
3. Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;
4. Cesación de los negocios en el establecimiento;
5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la nulidad u ordene la cancelación del registro.

Artículo 155. Todo vacío o duda, en cuanto al registro, cancelación y nulidad de los nombres comerciales, se llenará aplicando por analogía las disposiciones relativas a las marcas, en casos similares.

Capítulo IX

Expresiones o Señales de Propaganda

Artículo 156. Se entiende por expresión o señal de propaganda, todo anuncio, Leyenda, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios, sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento.

Artículo 157. Las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de la expresión o señal de propaganda, siempre que estén registrados a favor del mismo titular.

Artículo 158. Las expresiones o señales de propaganda pueden emplearse en carteles, murales y, en general, en cualquier otro medio publicitario.

Artículo 159. La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial, abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

Artículo 160. El registro de una expresión o señal de propaganda tendrá una duración de diez años, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y

se puede renovar indefinidamente por períodos iguales, siempre que así se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos y tasas respectivos.

Artículo 161. Todo vacío o duda en cuanto al registro, cancelación y nulidad de las expresiones o señales de propaganda, se llenará aplicando, por analogía, las disposiciones relativas a las marcas contenidas en la presente Ley, en lo que no sean incompatibles dada la naturaleza de las instituciones.

Título VI

De las Notificaciones y los Recursos Administrativos

Capítulo Único

Artículo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones, se harán mediante edictos fijados en lugar visible de la **DIGERPI**, por el término de cinco días hábiles, a cuyo vencimiento se entenderá verificada la notificación. Se exceptúan de este procedimiento, las notificaciones personales que expresamente se establecen en esta Ley.

Los edictos llevarán una numeración continua y se confeccionarán en un original y una copia. Los originales formarán un cuaderno que se conservará en la **DIGERPI** y la copia se agregará al expediente. El edicto original deberá expresar claramente la fecha y hora en que este se fijó y desfijó.

Artículo 163. Las resoluciones que emita la **DIGERPI** admitirán recurso de reconsideración o de apelación.

Verificada la notificación de una resolución, el apoderado del solicitante tendrá un término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideración, ante la **DIGERPI**. En el caso del recurso de apelación, el apoderado del solicitante tendrá un término de diez días hábiles para interponer y sustentar el recurso, ante la **DIGERPI**, que enviará el expediente, sin más trámites, al Ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva.

Título VII

Del Uso Indebido de los Derechos de Propiedad Industrial

Capítulo Único

Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, son responsables, el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado en la circulación. Por consiguiente, incurrirán en las sanciones correspondientes:

G. O. 23036

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro, o sin la licencia respectiva;
3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación;
5. Los que reproduzcan modelos o dibujos industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o denominación comercial;
7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona;
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres o denominaciones comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre o denominación comercial, registrado a favor de otra persona;
9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres o denominaciones comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;
10. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del

G. O. 23036

país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R, cuando la marca no estuviera registrada;

11. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;
12. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario.

Artículo 165. Sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Código Penal, el juez aplicará, al que incurra en las conductas tipificadas en el artículo anterior, todas y cada una de las siguientes sanciones:

1. Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas (B/.200,000.00). Esta multa se aplicará tanto a los infractores de las normas de este capítulo, como a sus cómplices o encubridores.
Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón, zona franca o en zona procesadora para la exportación existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningún momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000.00);
2. Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un período de tres meses;
3. Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. En el caso de suspensión, ésta se aplicará por un período mínimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 del presente artículo, se aplicarán por un período de un año, y la sanción contemplada en el numeral 1 podrá ser hasta cuatro veces la multa máxima allí establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley que regule la explotación del comercio y la industria.

Artículo 166. En todo caso de uso indebido de los derechos de propiedad industrial, procederá 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, por la institución que corresponda, previa remoción o eliminación de los símbolos distintivos, cuando ello proceda.

Cuando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, y si el titular del derecho protegido no concede su autorización expresa para que sean donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente, con asistencia de un representante del titular del derecho protegido.

Artículo 167. El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción civil ante el juez competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción por infracción de ese derecho, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 168. La acción por infracción de los derechos conferidos en la presente Ley prescribirá a los seis años, contados desde que se cometió por última vez el acto infractor.

Artículo 169. En la acción por infracción de los derechos protegidos en virtud de la presente Ley, podrán pedirse y ordenarse una o más de las siguientes medidas:

1. La cesación de los actos que infrinjan el derecho;
2. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
3. Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
4. La publicación de la sentencia condenatoria en la Gaceta Oficial.

Artículo 170. Para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, podrán utilizarse, a elección del demandante, los siguientes criterios:

1. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, de no haber ocurrido la infracción;
2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
3. El precio o regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor

comercial del objeto del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

Artículo 171. Quien inicie o intente una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial protegido por la presente Ley, podrá pedir al juez que ordene medidas cautelares inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares se tramitarán, inoída parte, en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida consigne una caución, cuyo monto no excederá el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del avalúo realizado a los objetos materia de la infracción y a los medios destinados a realizarla. Dicha caución deberá ser consignada, mediante certificado de garantía, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se llevó a cabo la diligencia.

Si únicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente artículo, el juez fijará el monto de la caución que considere suficiente, una vez se haya ejecutado la medida.

Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudieren dictarse en la acción respectiva. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

1. Cesación inmediata de los actos de infracción;
2. Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;
3. Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se refiere el numeral precedente;
4. Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
5. Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. Dicha suspensión será levantada mediante constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño causado;

6. Retención o depósito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancía u objetos materia de la infracción, que se encuentren en trámite aduanero o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional.

Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los diez días siguientes a la imposición de una medida cautelar, ésta quedará sin efecto de pleno derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado.

Artículo 173. En los casos de delito contra los derechos ajenos, al igual que los que afecten derechos de autor y demás derechos conexos dimanantes de la propiedad intelectual e industrial, los agentes del Ministerio Público instruirán sumario de oficio, cuando por cualquier medio tengan noticia de la comisión de tales delitos.

El agente de instrucción adoptará de inmediato todas las medidas cautelares necesarias para asegurar el eficaz ejercicio de la acción penal, incluyendo, entre otras, la aprehensión provisional de los bienes objeto de la investigación, así como de los medios utilizados en la comisión del hecho punible.

Parágrafo. En cualquier instancia de este procedimiento penal, antes de que medie sentencia en firme, el juez o el tribunal ordenará que se dé por terminado el proceso y se archive el expediente, cuando así lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el imputado.

Artículo 174. Sin que se afecte la realización de las diligencias para la investigación de los delitos señalados en los artículos anteriores, el agente del Ministerio Público, dentro de un plazo no mayor de cinco días, informará al titular del derecho protegido, a través de su apoderado general o del distribuidor autorizado, de la iniciación del sumario.

Artículo 175. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 173, el titular del derecho protegido en la República de Panamá, siempre que acredite esta circunstancia ante el agente de instrucción o el juez, según el caso, podrá, en cualquier momento y sin mayor trámite, participar activamente en el sumario y en el proceso penal, a través de cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Como parte coadyuvante, con capacidad para aducir o presentar pruebas y demás elementos para la comprobación del hecho punible y de sus responsables. Esta actuación podrá iniciarse mediante gestor oficioso, de conformidad con lo previsto para esta figura en el Código Judicial. En este caso, la caución para constituirse como gestor la fijará el funcionario de

instrucción, y no será menor de dos mil balboas (B/.2,000.00), ni mayor de cinco mil balboas (B/.5,000.00).

Tratándose de sociedades extranjeras que no tengan su domicilio en la República de Panamá, no se requerirá que el gestor acompañe, al momento de iniciar su actuación, el certificado comprobatorio de la existencia legal de ellas, el cual, en todo caso, deberá presentar junto con la ratificación de lo actuado, en el término legal correspondiente;

2. Como acusador particular, sujeto a las disposiciones procesales pertinentes.

Artículo 176. La Dirección General de Aduanas, actuando de oficio o por órdenes de autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se encuentre en trámite en aduana en cualquier parte del territorio nacional, que pueda estar infringiendo disposiciones de esta Ley o de la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, podrá inspeccionar y/o retener dicha mercancía.

Las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas o zonas procesadoras que administre el Estado, tendrán las mismas facultades descritas anteriormente cuando se trate de mercancía en tránsito dentro de su territorio.

Artículo 177. Se establecerán, mediante reglamento, los diferentes procedimientos a seguir para efectuar las retenciones que establece el artículo anterior. Sin perjuicio del establecimiento de otros procedimientos futuros, se reglamentará la retención de mercancía de oficio, a solicitud de autoridad competente o por denuncia de particular.

Cada autoridad competente, para efectuar inspecciones y retenciones, elaborará su propio reglamento de procedimiento.

Sin embargo, la retención de oficio deberá, como mínimo, ajustarse a los siguientes parámetros:

1. Una vez efectuada la retención, la autoridad que la ejecutó informará de su práctica al titular del derecho protegido, lo cual podrá ser a través de su apoderado o distribuidor autorizado. La forma y el modo en que se le informará será establecido mediante reglamento.
2. Igualmente, el titular del derecho protegido tendrá derecho a solicitar muestras de la mercancía retenida. Si la naturaleza de ésta lo permite, la autoridad competente facilitará las muestras.
3. Para los efectos anteriores y sin perjuicio de lo que disponen los convenios internacionales suscritos por la República de Panamá, hasta tanto se cree, en la Dirección General de Aduana, un registro centralizado de los titulares de los derechos protegidos por esta Ley o por la Ley de Derecho de Autor y Derechos

Conexos, los archivos de la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial y de la Dirección Nacional de Derecho de Autor servirán de base para determinar a los titulares de tales derechos.

4. El titular deberá contestar por escrito si se opone a la introducción o al tránsito de la mercancía retenida. En caso de que no se oponga, la mercancía será liberada inmediatamente; pero si se opone, estará en la obligación de consignar fianza. En lo referente a la cuantía, dicha fianza será establecida según los términos previstos en el artículo 171 de esta Ley; sin embargo, el término dentro del cual la fianza debe ser consignada, será establecido mediante reglamento. La fianza podrá ser constituida mediante certificado de garantía, así como mediante garantía bancaria, de seguros o títulos de la deuda pública. No se aceptarán fianzas en efectivo.
5. Presentado el escrito de oposición, la autoridad que ordenó la retención remitirá, al Ministerio Público, el expediente para que continúe su trámite y la mercancía para su custodia, hasta tanto la autoridad competente expida la resolución que ponga fin al proceso.
6. Salvo que el titular del derecho protegido consigne la fianza en referencia, la retención de la mercancía sólo se mantendrá por un período máximo de 30 días calendario.
7. En cualquier momento de la investigación, pero antes de que el titular del derecho protegido consigne la fianza, el afectado podrá presentar una licencia o autorización escrita del titular del derecho protegido, o de quien lo represente, que servirá como prueba prima facie de la legitimidad de la mercancía y conllevará a su inmediata liberación.

La retención por denuncia o a solicitud expresa de particulares, conllevará también la obligación de constituir fianza.

Artículo 178. Los dos artículos inmediatamente anteriores entrarán en vigencia cuando el Ministerio de Hacienda y Tesoro apruebe su reglamentación; en consecuencia, mientras no se apruebe, continuarán aplicándose las disposiciones legales y administrativas vigentes en esta materia.

Artículo 179. Los titulares de los derechos protegidos a que se refieren las disposiciones de este título, comprenden a los titulares de los derechos reconocidos por esta Ley, por la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos o por los convenios internacionales relativos a estas materias suscritos por la República de Panamá.

Artículo 180. En lo relativo a cualquier punto no previsto en el procedimiento establecido en el presente título, se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial.

Título VIII

De las Normas de Procedimiento

Capítulo Único

Normas Generales

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;
2. Los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial;
3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial.

Artículo 182. Los conflictos de competencia que surjan con motivo de una solicitud de medida cautelar, serán decididos por el tribunal superior del distrito judicial correspondiente.

Artículo 183. De la demanda se correrá traslado a la parte demandada, por el término de cinco días. Por igual término, se dará traslado a la demanda de reconvención. Para notificar de la respectiva providencia a la parte demandada, se seguirán las siguientes reglas:

1. Si la parte demandada estuviera domiciliada en la sede del tribunal, la notificación será personal;
2. Si la parte demandada estuviera domiciliada fuera de la sede del tribunal, pero en la República de Panamá, o si lo estuviera en el extranjero, se le notificará de la manera establecida en el Código Judicial.

Artículo 184. Será admisible la reconvención, en los siguientes procesos:

1. Cuando el demandado se oponga al registro de una marca o nombre comercial del demandante, para formalizar su demanda de oposición;
2. Si el demandado reconviene solicitando la cancelación de la marca, nombre comercial, patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial o expresión de propaganda, en cuyo registro basa el demandante su oposición.

G. O. 23036

Artículo 185. Constituido el proceso y notificada la resolución que fija fecha de audiencia, las notificaciones se harán por edicto, aun cuando el proceso hubiese estado paralizado por más de un mes.

Se exceptúan de lo anterior, las notificaciones de la sentencia y los autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación.

Artículo 186. Contestada la demanda, el juez fijará la fecha y hora en que las partes deberán comparecer a la audiencia, en la cual presentarán y aducirán las pruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos.

Artículo 187. Hasta tres días antes de la audiencia, los apoderados legales deberán solicitar, al juez, que cite a las partes, a los testigos y peritos, especificando el lugar de sus residencias u oficinas y, en tal caso, el juez empleará las medidas compulsorias necesarias.

Artículo 188. La audiencia se celebrará con intervención de las partes que concurran, y sólo se permitirá aplazamiento por una sola vez y por justo motivo invocado antes de que se inicie. De otro modo, la audiencia se celebrará en la fecha señalada con cualquiera de las partes que asista; pero si no compareciera ninguna, a pesar del segundo señalamiento, se pronunciará sentencia sin más trámite, con fundamento en las pruebas que acompañen la demanda, la contestación y en las que el juez considere conveniente practicar.

Artículo 189. Durante la audiencia, o antes de ella, podrá solicitarse la práctica de inspecciones judiciales sobre lugares, documentos o cosas, que guarden relación con puntos controvertidos en el proceso.

La inspección podrá efectuarse con la concurrencia de peritos designados por el tribunal y por las partes. Cuando el tribunal designe peritos para actuar de oficio, deberá permitir a las partes presentar, también, sus peritos, y a la inspección podrá anexarse la exhibición de cosas muebles y documentos, cuando sea necesaria para el reconocimiento judicial.

A juicio del juez, o a petición de parte, se tomarán fotografías de los objetos o de los lugares inspeccionados y, tratándose de documentos, se permitirá examinarlos y copiarlos utilizando los medios de captación de imagen y sonido.

La resolución que ordene la práctica de una inspección judicial, llevará implícita la orden de allanamiento.

Artículo 190. 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, establecidas en el Código Judicial.

Artículo 191. Siempre que el juez de la causa se sienta debidamente instruido respecto de las pruebas aportadas al proceso, podrá dictar su fallo en el acto de audiencia, una vez que haya escuchado los alegatos de las partes. De lo contrario, tendrá un plazo que no excederá de veinte días hábiles para fallar.

Artículo 192. Los únicos incidentes admisibles en este tipo de procesos, serán los que se promuevan por vía de excepciones de demanda extemporánea, cosa juzgada y caducidad de la pretensión. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 193. Concedida la apelación, se fijará un término de diez días; los primeros cinco días, para que el recurrente sustente la apelación, y los cinco últimos, para que la contraparte se oponga.

Artículo 194. En la segunda instancia sólo se podrán proponer las pruebas que, aducidas en primera instancia, no hayan sido practicadas, si quien las adujo presenta escrito al juez, a más tardar a la hora señalada para dicho fin, expresando la imposibilidad de haberlas presentado y los motivos que mediaron en ello, o las que se hayan dejado de practicar por el tribunal sin culpa del proponente.

Cuando haya que practicar pruebas, se fijará un período improrrogable de diez días para ello, al término del cual el juez tendrá diez días para fallar.

Artículo 195. Al inicio del proceso, el juez está en la obligación de proporcionar, a la parte interesada, una nota dirigida a la **DIGERPI**, en la cual le comunique la presentación de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serán suministradas a la parte en el menor tiempo posible, con clara indicación del tipo de proceso de que se trate, así como de la marca, nombre comercial, patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial o expresión o señal de propaganda, objeto del proceso.

Artículo 196. En toda sentencia o auto, se condenará en costas a la parte contra la cual se pronuncie, salvo que, a juicio del juez, haya actuado con evidente buena fe, respecto de lo cual motivará expresamente la resolución.

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.

G. O. 23036

Artículo 198. Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto inmediato. Sin embargo, los procesos que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha en que esta Ley entre en vigencia, serán declinados por el Ministerio de Comercio e Industrias a favor de los juzgados designados de acuerdo con el artículo anterior, pero se regirán por la Ley coetánea a su iniciación. Los procesos iniciados con posterioridad se regirán en su totalidad por esta Ley.

Artículo 199. En lo relativo a cualquier punto no previsto en el procedimiento establecido en la presente Ley, se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial sobre el proceso sumario.

Título IX

De las Tasas y Derechos por Servicios

Capítulo I

Tasas y Sobretasas

Artículo 200. La **DIGERPI** percibirá tasas en concepto de servicios, en los siguientes casos:

Por solicitud de marca o nombre comercial	B/.10.00
Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial	10.00
Por solicitud de antecedentes de marcas	1.00
Por solicitud de certificación	1.00
Por desglose de cada documento	1.00
Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente o registro	5.00
Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca o nombre comercial	5.00
Por venta del BORPI	15.00
Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre comercial	5.00
Por solicitud de cesión o traspaso de una marca o nombre comercial	5.00
Por solicitud de copia autenticada de un documento.	0.50
Por solicitud de antecedentes de modelo de utilidad, o modelo o dibujo industrial	25.00
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica	200.00
Por cada solicitud que constituya una prórroga	10.00
Por cada publicación de solicitud o corrección de marca	6.00

Por cada publicación de solicitud, corrección o de cualquier otro género 6.00
sobre patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial

Artículo 201. El Órgano Ejecutivo queda facultado para fijar, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, las sumas que, en concepto de tasas por servicios no incluidos en el artículo anterior, deban pagar los interesados. Esta facultad se extiende a la variación y nuevas fijaciones que, de tiempo en tiempo y con el concepto favorable del director general de la **DIGERPI**, se estimen necesarias o convenientes.

Artículo 202. Se establece una sobretasa del veinte por ciento (20%) de las sumas que, en concepto de las tasas establecidas mediante el artículo 200 y de las autorizadas mediante el artículo 201, deberán pagar los usuarios de los servicios de la **DIGERPI**. Esta sobretasa será pagada en adición a las tasas establecidas en los artículos mencionados.

Las sumas que en concepto de sobretasa reciba la **DIGERPI**, serán destinadas a sufragar incentivos a la productividad de sus funcionarios, complementariamente a las partidas que del Presupuesto General del Estado se destinan para el funcionamiento de dicha entidad, de acuerdo con los procedimientos y principios que, para tal efecto, establezca el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, para su correcta administración y distribución. Las sumas que correspondan a cada funcionario, no excederán del cincuenta por ciento (50%) del total de su remuneración salarial básica mensual.

Artículo 203. Los ingresos provenientes de las tasas a que se refieren los artículos precedentes, se depositarán en una cuenta especial en el Banco Nacional de Panamá, denominada tasas por servicios, a la orden del Ministerio de Comercio e Industrias; y los provenientes de las sobretasas, serán depositados en una cuenta especial denominada sobretasas por servicios. Ambas cuentas serán fiscalizadas por el Departamento de Contabilidad de dicho Ministerio y por la Contraloría General de la República.

La inversión de los ingresos por tasas será programada por la **DIGERPI** anualmente, para el desarrollo de sus planes de servicio, capacitación y otros, que mejoren la atención al usuario; los ingresos provenientes de sobretasas serán destinados al propósito señalado en el artículo 202.

Capítulo II

Derechos de Registro

Artículo 204. El registro de una marca de productos o servicios, causará los derechos que se indican a continuación:

G. O. 23036

1. Cincuenta balboas (B/.50.00), por los primeros cinco años de protección, que deberán cancelarse a la fecha de depósito de la solicitud de registro;
2. Cincuenta balboas (B/.50.00), por los cinco años restantes, que deberán cancelarse en cualquier momento antes del vencimiento del primer quinquenio.

De no haberse pagado el segundo quinquenio, transcurridos seis meses desde la fecha en que debió pagarse, se entenderá que el titular ha abandonado el registro de la marca, y éste caducará de pleno derecho. El titular podrá, dentro del período de seis meses a que se refiere este párrafo, cancelar la obligación, pero sufrirá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes que transcurra hasta su presentación.

Artículo 205. La renovación del registro de cualquier marca causará el mismo derecho que señala el artículo anterior. El recargo a que se refiere dicho artículo, será de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes, hasta su presentación.

Artículo 206. Los derechos de registro de un nombre comercial serán los mismos que se estipulan para las marcas.

Artículo 207. La concesión de una patente de invención, causará los derechos que se indican a continuación:

1. Cien balboas (B/.100.00), por los primeros cinco años de protección;
2. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;
3. Doscientos balboas (B/.200.00), por los siguientes cinco años;
4. Trescientos balboas (B/.300.00), por el resto del tiempo de protección.

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio, cortado éste a partir de la fecha del depósito de la solicitud. El pago podrá realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.

Transcurridos seis meses, desde la fecha en que debió efectuarse el pago de alguno de los derechos a que se refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo dicho pago, se entenderá que el titular ha abandonado la patente y ésta caducará de pleno derecho. El pago efectuado en el período de los seis meses a que se refiere este párrafo, sufrirá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fracción de mes, hasta su presentación.

Artículo 208. La concesión de un modelo de utilidad o de un modelo o dibujo industrial, causará los derechos que se indican a continuación:

1. Cincuenta balboas (B/.50.00), por los primeros cinco años de protección;

G. O. 23036

2. Cien balboas (B/.100.00), por cada cinco años adicionales de protección.

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y el siguiente pago, al transcurrir cinco años contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud. El pago podrá realizarse en cualquier momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.

Transcurridos tres meses, desde la fecha en que se debió efectuar el pago de alguno de los derechos a que se refiere este artículo, sin haberse hecho efectivo dicho pago, se entenderá que el titular ha abandonado el registro, y éste caducará de pleno derecho. El pago efectuado dentro del período de gracia establecido en este párrafo, tendrá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes, hasta su cancelación.

Artículo 209. Si por alguna causa no se concede la patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, o no se efectúa el registro de la marca, del nombre comercial o de la expresión o señal de propaganda, el peticionario podrá obtener la devolución de la mitad de los derechos que hubiere pagado.

Artículo 210. Todos los derechos contemplados en la presente Ley, deberán ser pagados por adelantado. No se dará curso a ninguna solicitud en la **DIGERPI**, sin que se haya pagado el derecho respectivo.

Artículo 211. La inscripción de un registro de marca o nombre comercial, causará un derecho de cuatro balboas con cincuenta centésimos (B/.4.50). La inscripción de un traspaso, cambio de nombre, domicilio, fusión, limitación de productos, corrección o renovación, causará un derecho de diez balboas (B/.10.00).

Artículo 212. La copia del certificado de patente, de modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial y expresión o señal de propaganda, así como las copias de resueltos que se expidan de cada uno de los registros a que se refiere el artículo anterior, llevarán adheridos timbres por valor de cuatro balboas con cincuenta centésimos (B/.4.50). Cualquier otra copia no contemplada en este artículo, se registrará por lo dispuesto en el Código Fiscal.

Artículo 213. La certificación de antecedentes de marcas llevará adheridos timbres de un balboa (B/.1.00). Toda certificación no expresada en este artículo, llevará adheridos timbres equivalentes a diez balboas (B/.10.00), por la primera página parcial o total, y cinco balboas (B/.5.00), por cada página o parte de página adicional.

Artículo 214. La certificación de búsqueda, en el territorio nacional, de antecedentes de patentes, modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial, llevará adheridos timbres por valor de diez balboas (B/.10.00). La certificación de búsqueda, a nivel internacional, de antecedentes de patentes, modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales, llevará adheridos timbres por cincuenta balboas (B/.50.00).

Cualquier otra certificación no expresada en este artículo, llevará adheridos timbres por valor de diez balboas (B/.10.00), por la primera página parcial o totalmente escrita, y cinco balboas (B/.5.00), por cada página o parte de página adicional.

Artículo 215. Cuando el solicitante de una patente fuese el propio inventor, y su situación económica no le permitiese sufragar el monto de las tasas y derechos que debe pagar por presentar o tramitar su solicitud, o para mantener en vigencia la patente concedida, podrá declarar esta circunstancia al tiempo de pagar las tasas correspondientes para la solicitud de patente. En tal caso, el solicitante sólo estará obligado a pagar el diez por ciento (10%) del monto debido, mientras subsista la situación económica referida.

Si antes de transcurrir dos años, desde la fecha de presentación de la solicitud de patente en trámite, o si la patente concedida fuese transferida a una persona que no se encuentre en la situación económica referida, no se inscribirá la transferencia mientras no se acredite el pago del monto de las tasas y derechos, que se habrían pagado si no se hubiese hecho la declaración prevista en este artículo.

La **DIGERPI** podrá pedir, al solicitante que se hubiera acogido al beneficio previsto en este artículo, que acredite su situación económica, cuando haya razones para dudar de la declaración, o cuando fuese manifiesto que su situación económica ha mejorado con posterioridad a la anterior declaración.

Título X

De las Disposiciones Transitorias

Capítulo Único

Artículo 216. Los registros de marca concedidos antes de la vigencia de la presente Ley, pasarán a ser registros de marca con el mismo número que les fue concedido y con las mismas fechas de vencimiento. A las solicitudes de marca que se encuentren en trámite en la **DIGERPI** al momento de entrar en vigencia la presente Ley, se les otorgará un certificado de registro de marca, siempre que hayan cumplido con los requisitos previstos en la Ley vigente al momento de su presentación.

Artículo 217. Las solicitudes de patente o de registro, presentadas antes de entrar en vigencia la presente Ley, no requerirán la presentación del registro de origen concedido. La **DIGERPI** concederá el correspondiente certificado de registro a las solicitudes presentadas antes de tal vigencia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Artículo 218. No se requerirá prueba de la renovación del registro de origen, para el otorgamiento del certificado de renovación del registro, en las solicitudes de renovación presentadas antes de la vigencia de la presente Ley. En los casos de solicitudes de renovación, que se encuentran en trámite en la **DIGERPI** al momento de entrar en vigencia esta Ley, se otorgará el certificado de renovación, sin necesidad de que se presente prueba de renovación del registro de origen.

Título XI

Disposiciones Finales

Artículo 219. Se crea una comisión inter-institucional para velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual, así como para coadyuvar en la protección de los derechos que de ellas dimanar. Dicha comisión estará integrada principalmente, aunque no exclusivamente, por:

1. Un miembro designado por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Comercio e Industrias;
2. Un miembro designado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del Ministerio de Educación;
3. Un miembro designado por la administración de la Zona Libre de Colón.
4. Un miembro designado por la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda y Tesoro;
5. Un miembro designado por el Ministerio Público, y
6. Un miembro designado por la institución del Estado a cargo de las relaciones de la República de Panamá con la Organización Mundial del Comercio.

El modo operativo de esta comisión será reglamentado por el Ministerio de Comercio e Industrias.

Artículo 220. El Órgano Ejecutivo queda facultado para dictar el reglamento de esta Ley, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias.

Artículo 221. El artículo 1980 del Código Judicial queda así:

G. O. 23036

Artículo 1980. En los delitos de bigamia y competencia desleal, no se seguirá procedimiento criminal sino por acusación formal del ofendido. En los delitos de calumnia, injuria e incumplimiento de los deberes familiares será suficiente la querrela del ofendido.

Artículo 222. El tercer párrafo del artículo 141 de la Ley 29 de 1996 queda así:

Artículo 141. ...

Las controversias que surjan en materia de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos, o cuando los bienes o las relaciones sobre los que recaiga la reclamación hayan circulado, en todo o en parte, en la circunscripción del Primer Distrito Judicial de Panamá, los juzgados creados por esta Ley serán competentes a prevención, a elección del demandante, junto con el juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera de las causas anteriores.

Artículo 223. La presente Ley modifica el artículo 1980 del Código Judicial y tercer párrafo del artículo 141 de la Ley 29 de 1996, y deroga los artículos 1987 al 2035 del Código Administrativo, los artículos 2100, 2101 y 2102 del Código Judicial, los artículos 329 al 335 del Código Fiscal, los artículos 2 y 3 de la Ley 11 de 1974, los artículos 6 y 7 de la Ley 45 de 1975, los artículos 3 y 4 del Decreto de Gabinete 389 de 1969, el Decreto Ejecutivo 1 de 1939 y toda disposición que le sea contraria.

Artículo 224. Esta Ley comenzará a regir seis meses después de su promulgación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

FRANZ O. WEVER Z.
Presidente,

ERASMO PINILLA C.
Secretario General,

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ, 10 DE MAYO DE 1996.

ERNESTO PÉREZ BALLADARES
Presidente de la República

NITZIA DE VILLARREAL
Ministra de Comercio e Industrias

ASAMBLEA NACIONAL, REPÚBLICA DE PANAMÁ