

Ley No. 35
De 10 de mayo de 1996, Reformada por Ley 61 de 5 de octubre de 2012

Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I

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

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.

CAPITULO II²
Del Registro de Poderes

Artículo 2-A: Se crea en la DIGERPI el Registro de Poderes para actuar en asuntos de competencia de la Propiedad Industrial.

Artículo 2-B: Una vez inscrito el poder en el Registro de Poderes, bastará para cualquier actuación ante la DIGERPI, señalar los datos de inscripción del Poder. No se considerará la utilización del registro de poderes, como condición previa para realizar trámites ante la DIGERPI.

CAPITULO III³
De la Utilización de Medios Electrónicos o Telemáticos

Artículo 2-C: Los trámites administrativos ante la DIGERPI, podrán llevarse a cabo mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos disponibles o por conocer.

Todo lo relacionado a la utilización de medios electrónicos o telemáticos, se regirán por la legislación vigente.

Para tales efectos, la DIGERPI, determinará las condiciones generales, requisitos y características técnicas necesarias.

¹ Modificado por Artículo 1 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto antes de la modificación:

“**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”.

² Adicionado Capítulo II y los artículos 2-A y 2-B, por el Artículo 2 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

³ Adicionado Capítulo III y los artículos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F, 2-G, por el Artículo 3 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

Artículo 2-D: La presentación y recepción de solicitudes, peticiones o la concesión de los derechos estarán sujetos a los procedimientos y horarios que se establezca reglamentariamente.

Artículo 2-E: Los expedientes podrán consultarse y permanecerán en los archivos de la DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de expedientes en soporte de papel cancelados o negados o caducados o solicitudes abandonadas, los mismos se conservarán en la DIGERPI por un periodo de cinco (5) años, contados a partir del día siguiente de la fecha en que quedó ejecutoriada la resolución que ordenó la cancelación o negó el registro o se consideró abandonada la solicitud o la fecha en que se consideró no presentada la solicitud o que caducó el derecho.

Vencido el plazo anterior, serán enviados a la Dirección General de Archivos Nacionales del Instituto Nacional de Cultura.

A fin de facilitar la custodia, consulta y expedición de reproducciones autenticadas y certificaciones, la DIGERPI establecerá un fondo documental electrónico mediante el cual se almacenarán los documentos que reposan en los expedientes y archivos de papel bajo su custodia.

Los documentos almacenados de esta manera, sus reproducciones debidamente autenticadas y certificaciones, tendrán el mismo valor jurídico que los documentos originales, serán admisibles como medio de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el Libro Segundo del Procedimiento Civil del Código Civil.

Artículo 2-F: Para los efectos de notificaciones y/o avisos, y los recursos administrativos, cuando el usuario haya utilizado los medios electrónicos o telemáticos a que se refiere este capítulo, los mismos deberán hacerse conforme a lo establecido en los artículos 162 y 163 de esta Ley.

Artículo 2-G: La DIGERPI hará uso de firmas digitalizadas o cualquier otro medio análogo en su ámbito interno y en su relación con los usuarios externos. El Ministro de Comercio e Industrias mediante resolución administrativa, autorizará al Director y a los Jefes de Departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo.

La firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio análogo que se utilice, tendrá el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

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 el título 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. 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 un 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.⁴

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

⁴ Modificado por la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.. Texto antes de la modificación:

“**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.”

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 patentables 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 y métodos para' el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o principios económicos o de negocios;
4. Los programas de ordenadores *per se*;
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 pueda comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.⁵

⁵ Artículo modificado por el Art. 5 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto previo decía

"**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;
4. Los programas de computación *per sé* 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;

Artículo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga solo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.⁶

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

1. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;
2. Las especies vegetales y las especies y razas animales;
3. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza;
4. La materia viva que compone el cuerpo humano;
5. Las variedades vegetales.⁷

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, de manera específica, sustancial y creíble. 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.⁸

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

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”.

⁶ Adicionado artículo 14-A, por el artículo 6 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

⁷ Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto antes señalaba

“**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.”

⁸ Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto previo señalaba

“**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.”

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, realice actos relacionados con la invención patentada a escala no comercial, con fines experimentales, de investigación científica o de enseñanza y con una finalidad no comercial;
2. 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 en cualquier país;
3. Un tercero que use la materia protegida por la patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Panamá.

Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior podrá ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación para comercializar el producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Así mismo, el producto podrá ser exportado solo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Panamá.⁹

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

La DIGERPI extenderá el plazo de protección a patentes no farmacéuticas a que se refiere este artículo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella.¹⁰¹¹

⁹ Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto previo señalaba:

“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.”

¹⁰ Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto previo señalaba

“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.”

¹¹ El párrafo 2do del artículo 20 modificado por el artículo 10 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012, entrará en vigencia un año después de la promulgación de la Ley 61 de 2012, según señala el artículo 104 de la Ley 61 de 2012.

Artículo 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada una patente, la DIGERPI otorgará el término de protección suplementaria, siempre que hubiera existido demora administrativa irrazonable en el otorgamiento de la patente.

Cuando el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud, o superior a tres años, contado a partir de la fecha que corresponda a la solicitud de examen de fondo, cualquiera de ellos que sea posterior, constituirá una demora administrativa irrazonable.

En estos casos se otorgará la protección suplementaria por el periodo acreditado como demora administrativa irrazonable, a razón de un día por cada día de retraso por los primeros cinco años. La demora administrativa irrazonable de los años subsiguientes será compensada a razón de un día por cada dos días de retraso.

El monto total de la protección suplementaria así otorgada no superará los siete años y seis meses.

Artículo 20-B. No constituyen demoras administrativas irrazonables, las acciones u omisiones del solicitante.

Artículo 20-C. La solicitud de protección suplementaria será presentada ante la DIGERPI, que resolverá sobre la existencia de demoras administrativas irrazonables. La resolución que así lo declare tendrá como efecto la ampliación del plazo de protección, el mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dará origen a responsabilidad de ninguna especie para el Estado.

Artículo 20-D. El término de protección suplementaria deberá ser anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa por cada año o fracción de año de protección adicional. El pago solo se podrá efectuar dentro de los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendrá la protección establecida en este Capítulo.¹²

Artículo 21. Despues 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.

¹² Adicionados artículos 20-A, 20-B, 20-C y 20-D, por el Artículo 11 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. La vigencia de los artículos 20-A a 20-D comenzará un año contado después de su promulgación, según establece el art. 104 de la Ley 61 de 2012.

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 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.¹³

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, una solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI, acompañada de una descripción, una o más reivindicaciones, los dibujos correspondientes, un resumen, un poder, la designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicilio en el

¹³ Modificado por artículo 12 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto anterior señalaba

“**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.”

extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales, 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.

La solicitud se podrá presentar a través de gestión oficiosa, para lo cual se consignará una fianza mediante un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, 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 de manera automática por dos meses adicionales a petición del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se establece en esta Ley, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.¹⁴

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 sin experimentación indebida, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando dicha descripción le indique razonablemente a una persona versada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento.

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;

¹⁴ Modificado por el artículo 13 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El artículo anterior señalaba

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.”

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 esta 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.¹⁵

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 microrganismos 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.

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.

¹⁵ Modificado por el artículo 14 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El artículo anterior señalaba

“**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 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. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la de su recepción por la DIGERPI, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido al menos:

1. La identificación del solicitante y su domicilio. Y para los solicitantes con domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden relación con la patente;
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.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este artículo, o presentada la documentación en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la fecha de la notificación, prorrogable por dos meses de manera automática previo el pago de la tasa correspondiente. Satisficha la omisión, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de la misma; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podrá, sin el requerimiento de la DIGERPI y por una sola vez durante el trámite, presentar enmiendas, correcciones y observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliación a la protección solicitada.¹⁶

Artículo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros países u organismo internacional, se reconocerá como fecha de prioridad la del país u organismo en que se presentó primero. Para ese fin, deberá haberse presentado la solicitud respectiva en la República de Panamá, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados internacionales ratificados por Panamá.

Los solicitantes de patentes ya solicitadas en el extranjero conforme al párrafo anterior podrán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera cuando proceda.¹⁷

¹⁶ Modificado por el artículo 16 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto anterior señalaba:

“**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.”

¹⁷ Modificado por el artículo 16 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior:

“**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. 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 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 trate 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 conforme a lo dispuesto en los artículos de esta Ley, 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 el requisito que la invención sea susceptible de aplicación industrial. Los exámenes de novedad y actividad inventiva se realizarán con el examen de fondo previsto en el artículo 52 de esta Ley.

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 previo el pago de la tasa correspondiente, se considerará abandonada la solicitud y se ordenará su archivo. Los documentos que se presenten por ningún motivo contendrán reivindicaciones adicionales con mayor alcance que lo que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso será necesaria una nueva solicitud.¹⁸

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

¹⁸ Modificado por el Artículo 17 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Antes señalaba:

“**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.”

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 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. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier persona podrá formular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren útiles para determinar si procede o no la solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la solicitud de patente en el BORPI hasta dos meses después de la publicación del informe sobre el estado de la técnica.

Vencido el término anterior y en el evento de que existan observaciones, la DIGERPI informará al solicitante mediante aviso la presentación de dichas observaciones, quien a su vez tendrá un plazo de dos meses para que modifique o no su solicitud.

Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencioso, y la persona que las haga no pasará por ello a ser parte en el procedimiento de concesión de patente.¹⁹

Artículo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la técnica y tomando en consideración el contenido de este último y de las observaciones formuladas por terceros a que se refiere el artículo anterior, el solicitante deberá solicitar el examen de fondo a la DIGERPI. Se le permite al solicitante realizar esta petición desde el momento de la solicitud de registro de la patente y hasta dos meses después de la notificación de las observaciones de terceros a que se refiere el artículo 51. La DIGERPI hará el examen de fondo de la invención para determinar si se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 10, 14, 15, 30 y 39 de esta Ley.

Para realizar los exámenes de fondo, la DIGERPI podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales y extranjeras especializadas, así como aceptar o requerir del solicitante, si fuese el caso, el resultado del examen de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de patentes.

La DIGERPI para evaluar la patentabilidad de la solicitud podrá aceptar los informes de búsqueda internacional realizados a la solicitud de patente.

En el evento de que la DIGERPI formule observaciones al informe sobre el estado de la técnica o cualquiera otra observación, el solicitante tendrá un plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación que haga la DIGERPI, para hacer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser prorrogable de manera automática por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento del término de los seis meses que inicialmente se conceden, previo el pago de una tasa.

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demás condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procederá a conceder la patente solicitada, de lo contrario, se procederá al

¹⁹ Modificado por el Artículo 18 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

rechazo de la solicitud de patente y se ordenará el archivo del expediente. Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y tasas, la DIGERPI procederá a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenará su archivo.²⁰

Capítulo V²¹

Tramitación de las Solicitudes Internacionales de Patentes de Invenciones o de Modelos de Utilidad

Artículo 52-A. Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Artículo 52-B. La DIGERPI será la Oficina receptora en la República de Panamá para la presentación de solicitudes internacionales, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), respecto a solicitudes de nacionales o de residentes en Panamá.

Las solicitudes internacionales deberán presentarse en Panamá en idioma español y pagar las tasas señaladas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Asimismo, la DIGERPI actuará en calidad de Oficina designada y/o elegida cuando Panamá se haya designado o elegido como Estado, con el objeto de obtener un registro de una patente de invención o de un modelo de utilidad, en fase nacional, del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 52-C. La solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad deberá presentarse en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de prioridad. Si la solicitud internacional no reivindica ninguna prioridad, se podrá presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses contado desde la fecha de presentación internacional.

Artículo 52-D. Para iniciar la tramitación de una solicitud internacional, en fase nacional, sin perjuicio de los demás requisitos que exija esta Ley, el solicitante deberá:

- a) Presentar una traducción al idioma español de la solicitud internacional, en caso de que esta no se hubiera presentado en este idioma, y de todas las modificaciones ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitado para tal efecto, y

²⁰ Modificado por el Artículo 19 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. anterior señalaba

“**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.”

²¹ Se modifica el título del Capítulo V del título II. Antes se denominaba “Licencias y Transferencias de Derechos”, por Artículo 20 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

- b) Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentación de la solicitud y las demás tasas que fije la DIGERPI, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 52-E. La solicitud de patente de invención o de modelos de utilidad que se presenten en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se regirán en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la presente Ley y su reglamento.

Artículo 52-F. El plazo de concesión para las patentes de invención y para los modelos de utilidad presentados en Panamá, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se contará desde la fecha de la presentación de la solicitud internacional correspondiente.

Artículo 52-G. La DIGERPI tramitará las solicitudes internacionales según las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento, y las disposiciones de esta Ley. En caso de conflicto, prevalecerán las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su Reglamento y las Instrucciones Administrativas de ese Reglamento.²²

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 VI²³

Licencias y Transferencias de Derechos

Artículo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud de patente o modelo de utilidad o modelo y dibujo industrial, o de su registro, o concesión de patente, 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.

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o modelos y dibujos industriales tendrán la consideración de bienes muebles, y los derechos conferidos por las mismas podrán darse en garantía, usufructo o ser gravados bajo cualquier forma que establezca la legislación común, así como ser objeto de secuestro, embargos u otras medidas judiciales que

²² Adicionados artículos 52-A, 52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G por el Artículo 21 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

²³ Modifica la numeración del capítulo, por Artículo 22 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Antes se denominaba Capítulo V.

resulten del procedimiento de ejecución. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos.

La DIGERPI deberá realizar la anotación correspondiente de estos actos.²⁴

Artículo 56. La explotación de una patente o registro podrá concederse mediante convenios, licencias voluntarias o no voluntarias. La licencia será inscrita en la DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.²⁵

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 58-A. La concesión de una solicitud de licencia no voluntaria procederá, en función de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artículo, en los siguientes casos:

1. Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada de los tribunales competentes, luego de recibir la solicitud de un tercero.

2. Cuando por razones de uso público no comercial, o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, incluyendo salud pública y seguridad nacional, declaradas por la autoridad competente, se justifique el otorgamiento de dichas licencias. Correspondrá al ministro de Comercio e Industrias establecer los términos de la licencia no voluntaria bajo esta causal, y notificar al titular de la patente en cuanto sea razonablemente posible.

3. Cuando la licencia no voluntaria tenga por objeto la explotación de una patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente anterior, de acuerdo con una decisión final o debidamente ejecutoriada proferida por los tribunales competentes luego de recibir la solicitud de un tercero. La concesión de licencias no voluntarias por patentes dependientes quedará sometida a las siguientes normas:

- a. La invención reivindicada en la patente posterior debe comprender un avance técnico de significación económica considerable respecto a la invención reivindicada en la primera patente.
- b. La licencia no voluntaria para explotar la patente anterior solo podrá transferirse con la patente posterior.
- c. El titular de la patente anterior tendrá derecho a obtener una licencia no voluntaria en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la patente posterior.

²⁴ Modificado por artículo 23 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

²⁵ Modificado por artículo 24 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba

“**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 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisión de los tribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del artículo anterior, tendrá derecho a recurrir la validez legal de esta decisión frente a una instancia judicial superior. Nada impedirá que la República de Panamá tome medidas para proteger la salud pública con base en el numeral 2. Sin embargo, un titular afectado por el otorgamiento de estas licencias tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de dicha autorización o solicitar la revisión independiente, por una autoridad superior.

Artículo 58-C. Un tercero que solicite una licencia no voluntaria bajo el numeral 3 del artículo 58-A deberá proporcionar documentación que demuestre que solicitó previamente al titular de la patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en condiciones comerciales razonables dentro de un plazo de tiempo razonable.

Artículo 58-D. Una solicitud para el otorgamiento de una licencia no voluntaria realizada por un tercero constituirá una demanda ante los tribunales competentes para conocer los procesos de Propiedad Industrial y se sujetará al procedimiento establecido en esta Ley.

Artículo 58-E. Cualquier decisión judicial o decisión proferida por el Ministro de Comercio e Industrias para otorgar una solicitud de licencia no voluntaria deberá contemplar una remuneración adecuada para el titular de la patente, basada en la circunstancia específica de cada caso y tomando en cuenta el valor económico de la autorización. Cualquier decisión relativa a la remuneración que se otorgue con base en este párrafo podrá ser recurrida frente a una instancia judicial superior.

Artículo 58-F. Una licencia no voluntaria podrá ser dejada sin efecto, total o parcialmente, sujeta a la adecuada protección de los intereses legítimos del licenciatario, si las circunstancias que dieron origen a ella hubieran desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir. El tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión de licencia obligatoria será el competente para conocer esta demanda cuya pretensión sea revocar o modificar la licencia obligatoria. De igual manera, el tribunal que conoció en primera instancia la demanda de concesión de licencia obligatoria, a solicitud de una parte interesada, podrá modificar una licencia no voluntaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Artículo 58-G. No podrá cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.

Artículo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no voluntaria, serán de carácter no exclusivo.

Artículo 58-I. El uso de la licencia no voluntaria se autorizará principalmente para abastecer el mercado interno de la República de Panamá y el alcance y duración de esos usos se limitarán a los fines para los cuales hayan sido autorizados.

Artículo 58-J. El alcance y duración del uso de la licencia no voluntaria se limitará a los fines para los que hayan sido autorizados y solo podrá hacerse de ella un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo.²⁶

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

²⁶ Adicionados artículos 58-A, 58-B, 58-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J por el Artículo 25 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

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 fuere 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 considerará como realizada por su titular.

Capítulo VII²⁷

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 quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cessionario.
2. Cuando la concesión o registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
La acción de nulidad de una patente o modelo de utilidad prescribirá en el término de ocho años, contado desde la fecha de la resolución que concede el derecho.²⁸

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.

²⁷ Modifica la numeración del capítulo, por Artículo 26 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Antes era el Capítulo VI

²⁸ Modificado por Artículo 27 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

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 industrial toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.²⁹

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

²⁹ Modificado por Artículo 28 de Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

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 y susceptible de aplicación industrial.

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creación independiente y difiera en grado significativo de dibujos o modelos industriales conocidos o de combinaciones de características conocidas de dibujos o modelos industriales.³⁰

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

Artículo 72. No se protegerán los modelos o dibujos industriales que:

1. No se ajusten a la definición establecida en esta Ley;
2. Cuya utilización fuese contraria al orden público o a la moral;
3. Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislación de derecho de autor;
4. Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ratificado por Panamá;
5. Contravenga disposiciones de esta Ley.³¹

³⁰ Modificado por Artículo 29 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto antes de la modificación:

“**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.”

³¹ Modificado por el Artículo 30 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto anterior señalaba:

“**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 tres 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.³²

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 través de abogado en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPL. 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. Y para los solicitantes con domicilio en el extranjero, la designación de un domicilio en la República de Panamá para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales;
2. Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial, y
3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecido.³³

³² Modificado por el Artículo 31 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto antes de la modificación

“**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.”

³³ Modificado por el Artículo 32 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto anterior

“**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 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relación y según el Sistema de Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968.³⁴

Artículo 76. La DIGERPI examinará si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y, de ser así, ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI.³⁵

Artículo 77. 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 a la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial. De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los dibujos y modelos industriales otorgados, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro del dibujo o modelo industrial y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.³⁶

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.

³⁴ Se adiciona Artículo 75-A por artículo 33 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

³⁵ Modificado por el Artículo 34 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior:

“**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.”

³⁶ Modificado por Artículo 35 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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 81. A petición de cualquiera persona interesada, el juez competente declarará la nulidad del registro si se demuestra que se realizó en contravención de alguna de las disposiciones de la presente Ley.

La acción para demandar la nulidad prescribirá a los cinco años de la fecha de la resolución que concedió el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso en el cual podrá promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.³⁷

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, 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.

³⁷ Modificado por Artículo 36 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo

“**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 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. Los sonidos;
7. Los olores o sabores;³⁸
8. Cualquier combinación de los elementos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los numerales anteriores;
9. Podrán registrarse como marcas las indicaciones geográficas que consistan en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen

³⁸ Numeral 7 entrará en vigencia en un periodo no mayor a dos años de la presente Ley, de acuerdo a lo señalado en el art. 104 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

geográfico, sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta Ley.³⁹ ⁴⁰

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

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 exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan;
3. Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas 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 que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamá una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominaciones de origen;
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

³⁹ Modificado por el artículo 37 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto antes de la modificación:

“**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.”

⁴⁰ Numeral 9 entrará en vigencia en un periodo no mayor a dos años de la presente Ley, de acuerdo a lo señalado en el art. 104 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

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. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza.

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

10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria;⁴¹

11. Las denominaciones geográficas propias o comunes, y los mapas, así como los nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a esta; sin embargo, serán susceptibles de registrarse como marca los nombres geográficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptúan de la aplicación de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificación;

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, 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. Las obras, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor o derechohabiente o editor cuando, conforme a ley de la materia, él mantenga vigentes 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;

⁴¹ Numeral 10 entrará en vigencia transcurrido un año desde la promulgación de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012, según señala el Art. 104 de la Ley 61de 2012.

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 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, salvo que cuente con autorización para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental correspondiente;

20. Las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica cuando se apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.⁴²

⁴² Modificado por artículo 38 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo señalaba:

“**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 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;

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

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 solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases, 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.⁴³

Artículo 93-A. El solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podrá separar la solicitud o registro en dos o más solicitudes o registros.

La separación de la solicitud de la marca podrá efectuarse durante el procedimiento de registro o de oposición al registro de la marca, y solo será aceptada si con dicha separación los defectos que contengan la solicitud o la causal de oposición queden circunscritos a la solicitud inicial de la cual surgen las demás solicitudes. La solicitud separada será independiente, pero conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

Corresponderá a los tribunales competentes autorizar la separación en los casos de oposición al registro de la marca.

Por su parte, el titular del registro podrá pedir en cualquier momento que se separe el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en el registro inicial. Cada registro separado será independiente, pero conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro original. Sus renovaciones se harán separadamente.

La separación quedará sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dará lugar al pago de las tasas correspondientes.⁴⁴

Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza del 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y

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 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.”

⁴³ Modificado por Artículo 39 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

⁴⁴ Adicionado mediante artículo 40 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

en Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio será resuelta por la DIGERPI.⁴⁵

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

⁴⁵ Modificado por el artículo 41 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señala:

“**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.”

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 estos;

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, se presumirá la probabilidad de confusión si el signo es idéntico, incluyendo si fuese el caso una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos;

5. Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a una marca famosa o notoria o una marca registrada y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio 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;

7. Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, o productos o servicios conexos.⁴⁶

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 licenciatario 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

⁴⁶ Modificado por Artículo 42 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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 esté 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 esté 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 esté 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 esté 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 esté 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 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.

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 colocación en el mercado nacional de los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados en la República de Panamá o en el extranjero. Se entiende por uso de una marca de servicio la prestación de los servicios amparados por dicha marca en el comercio nacional.

También constituirá uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o en relación con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberá usarse en el comercio del territorio nacional tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de como aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.⁴⁷

Artículo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevará por medio de abogado una solicitud en un formulario que para tal efecto suministrará la DIGERPI, que incluirá lo siguiente:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Adicionalmente, cuando se trate de una persona jurídica, lugar de constitución y datos de inscripción si corresponde;

2. Nombre y domicilio del apoderado legal y, cuando corresponda, la referencia de inscripción en el Registro de Poderes;

⁴⁷ Modificado por Artículo 43 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

3. La designación de un domicilio en la República de Panamá para los solicitantes con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones administrativas o judiciales que guarden relación con la marca;
4. Denominación y/o diseño de la marca, tal como será usada en el mercado;
5. Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al Arreglo de Niza, con indicación del número de la o las clases;
6. La reivindicación de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a convenios internacionales ratificados por la República de Panamá.⁴⁸

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

1. Poder a abogado cuando corresponda;
2. En el caso de gestión oficiosa, el certificado de garantía a que se refiere el presente artículo;
3. Una reproducción de la marca en **dos ejemplares** cuando ella tuviera una grafixa, forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color, **una de las cuales** deberá adherirse y/o digitalizarse en el formulario de solicitud;
4. Una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceda;
5. Una transliteración de la marca o de ciertas partes de ella cuando proceda;
6. Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos sustentatorios indicados en el Reglamento, conforme a los convenios internacionales ratificados por Panamá;
7. Declaración de uso o intención de uso de la marca;
8. Declaración reivindicando el color o colores como características distintivas de la marca y/o la forma tridimensional cuando corresponda;
9. Comprobante de pago de las tasas y derechos correspondiente a publicación, registro e inscripción.

Para presentar la solicitud a través de gestión oficiosa, se consignará una fianza a través de un certificado de garantía por la suma que se establezca reglamentariamente, 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 de manera automática por un mes adicional a petición del solicitante antes del vencimiento del término de los dos meses

⁴⁸ Modificado por Artículo 44 de Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior:

“**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;
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.”

que inicialmente se conceden. En caso contrario, la fianza ingresará al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrá como no presentada y se ordenará el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI según se establece en esta Ley, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.

No se requerirá certificación por notario, autenticación, legalización de la documentación a que se refiere este artículo.⁴⁹

Artículo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPI expedirá un recibo acreditativo de su depósito en el que constará el día y la hora de presentación, número de solicitud, la identificación de la marca y la relación de los documentos que acompañan la solicitud.

La DIGERPI procederá a examinar la solicitud con el fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 102 Y 103.

La DIGERPI podrá exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicación o elemento contenido en la solicitud o en la documentación que le acompaña. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERPI a través de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio e Industrias, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que se promueva la acción penal a que haya lugar.

Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los artículos mencionados, se notificará al interesado, a fin de que subsane el error o la omisión 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 considerará abandonada, y se ordenará el archivo del expediente.

El solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de registro, por una sola vez y la DIGERPI resolverá sobre la viabilidad de la petición, previo el pago de la tasa correspondiente.

En el evento de una solicitud que por cualquier causa no haya concluido su trámite en un plazo de diez años contado desde la fecha de su depósito, deberá abonar a la DIGERPI una tasa de mantenimiento de la solicitud fijada por esta Ley.⁵⁰

⁴⁹ Modificado por Artículo 45 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

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 los 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.

⁵⁰ Modificado por el Artículo 46 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto antes de la modificación:

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. ;
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, y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERÍ publicará en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro de la marca y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa correspondiente.⁵¹

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 del registro en el sistema automatizado de la DIGERPI;
5. Nombre o reproducción de la marca;
6. Número de la clase o clases y especificación de los productos o servicios que ampara la marca, según sea el caso, y
7. Fecha de expedición del certificado de registro.⁵²

“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 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 considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente.”

⁵¹ Modificado por el Artículo 47 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto modificado:

“**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 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.

Cuando existan embargos, secuestros y demás medidas judiciales, garantías y opción de compra inscritas sobre una marca, el administrador judicial, albacea o el beneficiado por la medida judicial o de la garantía o del gravamen de que se trate podrá solicitar la renovación y pagar las tasas y derechos correspondientes a la renovación del registro de la marca.

La fecha que se considerará para la renovación será la fecha de vencimiento natural del registro.

La solicitud de renovación del registro durante el plazo de los seis meses posteriores a su vencimiento está sujeta al pago del recargo establecido en la presente Ley, el cual también se aplicará en los casos en que hubieren existido embargos, secuestros u otras medidas judiciales y garantías sobre la marca a que se refieren los párrafos anteriores. Durante dicho plazo, el registro mantendrá su vigencia plena. En la solicitud de renovación, no se podrán introducir cambios en la marca ni aumentar la lista de productos o servicios para los cuales se registró; sin embargo, el titular podrá limitar dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud.⁵³

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 mediante resolución motivada y se harán los asientos que correspondan en el sistema de registro automatizado de la DIGERPI.

⁵² Modificado por Artículo 48 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto modificado señala:

“**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.”

⁵³ Modificado por Artículo 49 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto antes de la modificación:

“**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.”

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de las marcas renovadas, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena la renovación de la marca, previo el pago de las tasas correspondientes.⁵⁴

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.

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.

⁵⁴ Modificado por el artículo 50 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto modificado:

“**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.”

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. Uno de los siguientes documentos, a elección del solicitante:
 - a. Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.
 - b. Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se indiquen las partes y los derechos objeto de la licencia, certificado por notario.
 - c. Una declaración de licencia firmada por el titular y el licenciatario autenticada ante notario.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.⁵⁵

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 podrá ser registrada en la DIGERPI, 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.

La inscripción de la licencia de uso en la DIGERPI solo tiene carácter declarativo, para mayor seguridad jurídica de los titulares y no es constitutiva de derechos.

La omisión del registro de la licencia de uso no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos consagrados en el contrato de licencia de uso.⁵⁶⁵⁷

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 o modificación de la inscripción de una licencia de uso procederá en los siguientes casos:

1. Cuando lo 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, total o parcial, del registro de la marca, o por limitación en la cobertura de los respectivos productos o servicios, y
4. Por orden judicial.⁵⁸

⁵⁵ Modificado por Artículo 51 de Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto modificado:

“**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.”

⁵⁶ Modificado por el Artículo 52 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto modificado:

“**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.”

⁵⁷ El artículo 125, modificado por el art. 52 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012, entrará en vigencia un año después de la promulgación de la misma ley, según señala el Art. 104 de la Ley 61 de 2012.

⁵⁸ Modificado por el Artículo 53 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior:

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

1. Cuando lo 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;

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. Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendrán la consideración de bienes, y los derechos dimanantes de un registro podrán cederse o transferirse a una o varias personas, darse en garantía, opciones de compra, secuestros, embargos u otras medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecución, de acuerdo con lo que establezca la legislación común, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos jurídicos solo podrán oponerse frente a terceros una vez inscritos en la DIGERPI.⁵⁹

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 Geográficas, Indicaciones de Procedencia** **y Denominaciones de Origen⁶⁰**

Artículo 131. La presente Ley reconoce y protege las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen de conformidad con las siguientes disposiciones:

1. Se considera indicación geográfica aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, será susceptible de constituir una indicación geográfica.

2. 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.

3. Se considera denominación de origen la denominación geográfica de un país, de una región o de una 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; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una

3. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, y
4. Por orden judicial.”

⁵⁹ Modificado por Artículo 54 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto modificado:

“**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.”

⁶⁰ Modificado título del Capítulo VI del Título V de la Ley 35 de 1996, mediante Artículo 55 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Antes se denominaba “**Capítulo VI. Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.**”

procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico.⁶¹

Artículo 132. El registro y reconocimiento de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen se realizará en la DIGERPI, la cual mantendrá un registro especial de las mismas.

Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar este reconocimiento siempre que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción, transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación establecida por la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada y cumplan los demás requisitos de la presente Ley.

Las autoridades públicas competentes también podrán solicitar el registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen.⁶²

Artículo 133. No podrá registrarse como indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen:

1. La que no sea acorde con la definición de indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen establecida en la presente Ley;
2. La que sea contraria a la moral o al orden público;
3. La que pueda inducir al público a un error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades;
4. La que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de este tipo de producto como por el público en general;
5. La que sea confusamente similar o idéntica a una marca pre-existente, o en trámite de registro solicitada de buena fe.⁶³

Podrá registrarse una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados.⁶⁴

⁶¹ Modificado por Artículo 56 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Antes señalaba:

“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.”

⁶² Modificado por Artículo 57 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto antes de la modificación

“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.”

⁶³ Numeral 5 entrará en vigencia dos años después de la presente ley, según establece el Art. 104 de la Ley ... de 2012.

⁶⁴ Modificado por el Artículo 58 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto antes de la modificación

“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. Las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Panamá, conforme a la presente Ley.

No podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.

En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta Ley las indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para identificar, en Panamá, esos mismos bienes o servicios u otros afines, durante los últimos diez años mínimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o bien que su utilización haya sido de buena fe, antes del año de 1994.⁶⁵

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. Para obtener la protección de una indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, se elevará una solicitud a la DIGERPI, por medio de abogado, que exprese lo siguiente:

1. El nombre, lugar de constitución y datos de inscripción de la persona jurídica del solicitante cuando proceda y del representante legal;
2. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen;
3. El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los caracteres geográficos y la división política-administrativa del país;
4. El producto o productos que distinguirá la indicación o denominación solicitada, así como una reseña de las características o cualidades esenciales del mismo;
5. Estudio técnico, que aporte antecedentes, en el sentido de que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son imputables fundamentalmente o exclusivamente a su origen geográfico;
6. Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica, de procedencia o denominación de origen.
7. Comprobante de pago de los derechos de tasas y sobretasas.

⁶⁵ Modificado por el Artículo 59 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto antes de la modificación:

“**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.”

Tratándose de solicitudes de indicación geográfica, de procedencia o denominación de origen extranjera, se deberá además acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.⁶⁶

Artículo 137. Recibida la solicitud, la DIGERPI realizará un examen a la misma a fin de determinar que cumple con lo dispuesto en los artículos 133, 134 y 136 de esta Ley.

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, se notificará al solicitante el rechazo mediante resolución debidamente motivada, o que subsane el error o la omisión dentro de un plazo de tres meses, contado a partir 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 considerará abandonada, en cuyo caso se ordenará el archivo del expediente.⁶⁷

Artículo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el artículo anterior, la DIGERPI procederá a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente Ley. Como parte del examen de fondo, la DIGERPI podrá requerir y analizar los dictámenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la solicitud. Estos dictámenes serán solicitados a centros oficiales, de educación superior, científico, tecnológicos o profesionales o, en su defecto, a expertos independientes en la materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitirá copia completa del expediente.

El costo correspondiente a la obtención de los dictámenes técnicos correrá por cuenta del solicitante.

En el evento de que la DIGERPI considere que la solicitud adolece de una deficiencia de fondo, lo notificará al solicitante en la forma indicada en el artículo anterior y le concederá un plazo de tres meses para que presente sus argumentos técnicos sobre las observaciones contenidas en la notificación. Concluida esta etapa, la DIGERPI ordenará la publicación de la solicitud en el BORPI, o rechazará la solicitud mediante resolución motivada y ordenará su archivo.

Artículo 137-B. Encontrada conforme la solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, se ordenará su publicación en el BORPI, la cual contendrá:

1. El nombre y el domicilio del solicitante;
2. El número de la solicitud;
3. La indicación geográfica o indicación de procedencia o la denominación de origen cuyo registro se solicita;
4. Los productos que identifica;

⁶⁶ Artículo modificado por Art. 60, de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

⁶⁷ Artículo modificado por Art. 60 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

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

5. Una reseña de las cualidades, las características y/o la reputación del producto amparado.

Artículo 137-C. Durante un término de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de la solicitud a que se refiere el artículo anterior, cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen solicitada. El procedimiento de oposición se regirá por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposición a las solicitudes de marcas.

Artículo 137-D. La resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen señalará:

1. La indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen aprobada.
2. La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.
3. Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que estos deben tener.
4. Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se les aplicará la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

La resolución que apruebe el registro deberá incluir la aprobación y el registro del reglamento de uso y control de la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen aprobada.

Artículo 137-E. Los registros de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen tendrán vigencia por tiempo indefinido, sujetos a las condiciones que le dieron lugar. Los registros podrán ser modificados en cualquier momento, cuando cambie alguno de los puntos referidos en el artículo 136 de esta Ley.

La modificación del registro devengará la tasa que corresponda y sujetará su procedimiento a 10 que dispongan esta Ley y su Reglamento.

Artículo 137-F. En el caso de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen homónimas legítimas, la DIGERPI podrá conceder el registro condicionado a que el etiquetado o la presentación de los productos permitan diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o potenciales riesgos de confusión al consumidor. No aplica este beneficio a las solicitudes de indicaciones geográficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que sean reconocidas a través de tratados internacionales ratificados por Panamá.

Artículo 137-G. Las indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen no podrán ser objeto de apropiación o gravamen alguno que limite o impida su uso.

Artículo 137-H. Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho a usar la indicación geográfica o indicación de

procedencia o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Indicación de Procedencia" o "Denominación de Origen" o las iniciales "I.G," o "I.P." o "D.O." respectivamente.

Artículo 137-I. La cancelación del registro de una indicación geográfica o indicaciones de procedencia o denominación de origen se dará en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;
2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro, por haberse concedido en violación a la presente Ley;
3. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare que la indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen extranjera registrada ya no está protegida o haya caído en desuso en su país de origen, y ordene la cancelación del registro.

Artículo 137-J. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho podrá solicitar la cancelación o nulidad, o ambas, del registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, conforme el procedimiento establecido para las demandas de oposición de marcas.

Artículo 137-K. una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación o denominación de origen fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

A estos efectos, también constituyen uso de una indicación o denominación de origen el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Tratándose de indicaciones geográficas o indicaciones de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no se podrán emplear las indicaciones o denominaciones de origen sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañen de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.⁶⁸

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.

⁶⁸ Adicionados artículos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 137-I, 137-J, 137-K, mediante artículo 62 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

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 y ordenará el archivo del expediente.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo 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.

Tampoco podrá admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantías y cualesquiera otros gravámenes inscritos en la DIGERPI, sin que conste el consentimiento del albacea, el administrador judicial o del beneficiario con esa garantía, medida judicial o gravamen.⁶⁹

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:

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.

⁶⁹ Artículo modificado mediante Art. 63 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previa a la modificación:

“**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 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. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicio y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro en la DIGERPI. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimientos al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.⁷⁰

Artículo 146. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a la DIGERPI la publicación del mismo en el BORPI. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial a nivel nacional.

También podrá solicitar la publicación en el BORPI cualquier persona que desee proteger un nombre comercial antes de usarlo. Esta condición se hará constar en el correspondiente registro que expida la DIGERPI. El peticionario tendrá el plazo de un año, desde la fecha de depósito de la solicitud, para presentar una declaración de uso, de lo contrario el registro caducará de pleno derecho.⁷¹

Artículo 147. No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta Ley.⁷²

⁷⁰ Modificado por artículo 64 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

Texto anterior señalaba:

“**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.”

⁷¹ Modificado mediante Art. 146 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

Texto previo:

“**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.”

⁷² Modificado mediante artículo 66 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103;
2. Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociación o su representación por medio de dibujo o gráfica en papel o digitalizada;
3. Declaración jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociación;
4. Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se requerirá que se acompañe el documento señalado en el numeral 1 de este artículo, solo se hará referencia del mismo en la solicitud.⁷³

Artículo 150. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate o que incumple algún otro requisito señalado en esta Ley. De no encontrarse reparos a la solicitud de registro, se publicará la misma en el BORPI.

Dentro de un plazo de dos meses contado a partir del día siguiente de la publicación en el BORPI, cualquier persona podrá oponerse al reconocimiento que se indica en el artículo 146 de esta

⁷³ Modificado mediante Artículo 67 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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, 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 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.”

Ley, ante los tribunales competentes para conocer los procesos judiciales de Propiedad Industrial. Será aplicable el procedimiento judicial que se establece en esta Ley.

De no mediar demanda de oposición, se ordenará el registro mediante resolución motivada y se emitirá el certificado correspondiente, que custodiará la DIGERPI en su sistema automatizado.

La DIGERPI publicará en el BORPI las listas de los nombres comerciales otorgados, con inclusión de la información que corresponda.

La DIGERPI podrá, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la resolución que ordena el registro del nombre comercial y del certificado correspondiente, previo el pago de la tasa aplicable.⁷⁴

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.

Artículo 154. El registro de 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 o cambio de nombre en el Aviso de Operación contemplados en la Ley 5 de 2007;
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 y ordene la cancelación del registro.⁷⁵

⁷⁴ Modificado mediante Artículo 68 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. El texto anterior señala:

“**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.”

⁷⁵ Modificado mediante Artículo 70 de Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo:

“**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 y en la página web 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.

A través de los sistemas automatizados de la DIGERPI, esta podrá remplazar este procedimiento de notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones que emita.⁷⁶

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.

Resuelto el recurso de apelación, se entenderá agotada la vía gubernativa y el solicitante podrá recurrir a la vía judicial e interponer el recurso judicial que corresponda contra la resolución emitida por el ministro de Comercio e Industrias.⁷⁷

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, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendededor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. Por consiguiente, incurrirán en uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

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;

⁷⁶ Modificado mediante Artículo 71 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo:

“**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 éste se fijó y desfijo.”

⁷⁷ Modificado mediante Artículo 72 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo:

“**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.”

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 fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresión o señal de propaganda;
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 para productos o servicios relacionados con esta;
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre 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, papeería y demás distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;
10. Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que va dirigido;
11. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;
12. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;
13. 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;
14. Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o denominación de origen que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios;
15. Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a

envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen;

16. Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañe de términos como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otros análogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto;

17. Los que utilicen sin la autorización del titular de la marca registrada o nombre comercial, como un nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.⁷⁸

Artículo 165. El juez aplicará, al que incurra en los actos que se describen en el artículo anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atención a la gravedad de la acción incurrida:

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 o zona franca 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 periodo de tres meses;

⁷⁸ Modificado por Artículo 73 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previa modificación:

“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:

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 país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, *M.R.* o *R*, cuando la marca no estuviere 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.”

3. Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón o zona franca existente en Panamá. En el caso de suspensión, esta se aplicará por un periodo mínimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 del presente artículo se aplicarán por un periodo 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.

Cuando se trate de productos falsos, el tribunal civil competente ordenará la destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, sin compensación alguna, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y esta ya no sea identificable con la marca removida. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales.

El tribunal será competente para ordenar la destrucción de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho marcario, pero deberá considerar entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.⁷⁹

Artículo 166. En todo caso de infracción a los derechos de propiedad intelectual, se procederá a la disposición, donación o destrucción de los artículos y de la maquinaria utilizada en la vulneración del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Cuando se proceda a la disposición de lo aprehendido provisionalmente, el funcionario de instrucción o el juez de la causa hará un inventario detallado de lo que se dispone, y quien lo recibe deberá comprometerse por escrito a cuidar, con la diligencia de un buen padre de familia, lo que se le entrega, y a devolverlo inmediatamente al funcionario de instrucción o al juez de la causa, cuando así lo requiera.

⁷⁹ Modificado por el Artículo 74 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior, a su vez modificado en 2004, señalaba:

“Artículo 165. El juez civil aplicará, a quien 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 empresas que operen en zonas francas, zonas procesadoras para la exportación o en zonas especiales existentes en Panamá, la multa aplicable será equivalente al veinticinco por ciento (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).

En los casos en que se ponga en peligro o llegue a afectar la salud pública, la multa será de veinte mil balboas (B/.20,000.00) a quinientos mil balboas (B/. 500,000.00);

2. Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo 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, zona procesadora para la exportación o zona especial existente en Panamá. En el caso de suspensión, esta se aplicará por un periodo mínimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 del presente artículo, se aplicarán por un periodo 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.

Parágrafo 1. El juez penal impondrá las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 de este artículo.

Parágrafo 2. En cuanto a la sanción establecida en el numeral 1 de este artículo, para el caso de vendedores ambulante o los que ejerzan la buhonería, la multa será de quinientos balboas (B/.500.00 a cinco mil balboas (B/ 5 ,000.00).”

2. Los bienes y medios utilizados en la comisión del delito serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la institución que corresponda, previa autorización del titular del derecho y de la remoción o eliminación de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, cuando ello proceda.

Cuando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, así como la identificación del autor y título de la obra, y el titular del derecho protegido no conceda su autorización expresa para que sean donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente, sin derecho a compensación alguna, con asistencia de un representante del titular del derecho protegido. Esto se resolverá en el momento de la calificación del mérito legal del sumario.

3. Ejecutoriado el auto encausatorio o de apertura del juicio, el juez de la causa, por solicitud del funcionario de instrucción decretará, sin más trámite, la destrucción de lo aprehendido provisionalmente, y procurará dejar intacta una muestra significativa. Lo anterior será dispuesto en resolución motivada de inmediato cumplimiento, la cual será susceptible de recurso de apelación, en caso de que se niegue. Este recurso se concederá en el efecto diferido.

Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa deberá ordenar la disposición, donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, así como del material debidamente acreditado como ilícito.

4. En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y la integridad personal, el funcionario de instrucción solicitará al juez de la causa que se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas.

Una vez se ordene la donación o destrucción de lo aprehendido provisionalmente, se efectuará la diligencia, la cual deberá constar en el acta.⁸⁰

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;

⁸⁰ Modificado por Artículo 75 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.
Texto previo señalaba:

“**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.”

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, se podrán utilizar, a elección del demandante, uno o varios de 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;
4. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin autorización;
5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho.⁸¹

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, inofida 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 o cualquier otro tipo de caución establecida en el Código Judicial, 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.⁸²

⁸¹ Modificado por artículo 76 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

⁸² Modificado mediante Art. 77 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto antes señalaba:

“**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, inofida 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

Artículo 172. El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera 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 materiales o implementos destinados a realizar la infracción, así como de los documentos relativos a 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, esta quedará sin efecto de pleno derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado.⁸³

Artículo 173. En los casos de delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, y contra los derechos de propiedad industrial, obtenciones vegetales y derechos colectivos de propiedad intelectual, el Ministerio Público instruirá sumario de oficio, cuando por cualquier medio tenga noticia de la comisión de tales delitos.

consideré suficiente, una vez se haya ejecutado la medida.”

⁸³ Modificado mediante Art. 78 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**Artículo 172.** El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera 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.”

La autoridad competente adoptará de inmediato, todas las medidas cautelares necesarias para asegurar el eficaz ejercicio de la acción penal, incluyendo, entre otras, la aprehensión provisional de 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 del derecho y el imputado.⁸⁴

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), ni mayor de cinco mil balboas (B/.5,000).

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 Autoridad Nacional 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 o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional o en zonas francas, que pueda estar infringiendo disposiciones de esta Ley o que involucren conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podrá inspeccionar y retener dicha mercancía.

Las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas que administre el Estado tendrán las mismas facultades descritas en el párrafo anterior' con respecto a mercancía en tránsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio.⁸⁵

⁸⁴ Modificado por el Artículo 16 de la Ley 1 de 2004. Texto anterior señalaba:

“**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.”

⁸⁵ Modificado mediante Art.79 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.Texto anterior señalaba:

Artículo 177. Una vez efectuada la retención, la autoridad que la ejecutó informará de su práctica al titular del derecho protegido, ya sea directamente o a través de su apoderado o de su distribuidor autorizado. Igualmente, a solicitud del titular del derecho protegido, le enviará muestras de las mercancías retenidas, si la naturaleza de éstas lo permite.

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 Aduanas, un registro centralizado de los titulares de los derechos protegidos por esta Ley y por la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, los archivos de la DIGERPI y de la Dirección General de Derecho de Autor servirán de base para determinar a los titulares de tales derechos.

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 los términos previstos en el artículo 171 de esta Ley. No obstante, la fianza podrá ser constituida mediante certificado de garantía, así como mediante garantía bancaria, de seguros o títulos de la deuda pública.

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.

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 treinta días calendario.

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.

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 178-A. En el evento de que las autoridades a que se refiere el artículo 176 fijen un cargo por solicitud o almacenaje, el cargo no deberá ser fijado por un monto que disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas.⁸⁶

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

“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.”

⁸⁶ Adicionado por artículo 80 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

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 modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, indicación geográfica, indicación de procedencia, denominación de origen, 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;
4. Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no indicados en los numerales anteriores.⁸⁷

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

Artículo 184. Será admisible la reconvenCIÓN, en cualquier caso en que el demandado tenga una pretensión basada en un derecho de Propiedad Industrial.⁸⁸

Artículo 184-A. El juez de conocimiento, siempre que se le presente un poder otorgado en el extranjero con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorgue y que se encuentre debidamente autenticado y legalizado por el funcionario diplomático o consular de Panamá o apostillado según lo prevé el convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (Convenio de La Haya), o el mismo se refiera a un poder inscrito

⁸⁷ Modificado por artículo 81 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

⁸⁸ Modificado por artículo 82 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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.”

en el Registro de Poderes de la DIGERPI, será admitido, con independencia de su fecha de expedición en cualquier proceso judicial civil o penal. No se requerirá prueba de existencia adicional al poder. La validez del poder admitirá prueba en contrario, que se tramitará por medio de incidente, y el tribunal, en el evento de que exista falsedad en el documento, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que promueva la acción penal a que haya lugar.⁸⁹

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 y contrapruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos.⁹⁰

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 compareciere 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.

⁸⁹ Se adiciona artículo 184-A, mediante Artículo 83 de la Ley ... de 2012.

⁹⁰ Modificado por artículo 84 de la Ley ... de 2012. Texto anterior señalaba:

“**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 190-A. El juez de oficio o a petición de parte podrá ordenar al presunto infractor que proporcione cualquier información que posea respecto de cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos o servicios infractores, incluida la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución, y sus canales de distribución. Esta información deberá ser puesta a disposición del titular del derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la información que el juez considere como datos íntimos o sensibles y que no sean relevantes para esclarecer los asuntos objeto del litigio no podrán ser divulgados. En el evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podrá sancionar al supuesto infractor por desacato, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Judicial.

En los casos que den lugar a la sanción por desacato, corresponde al secretario del juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la sanción.⁹¹

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, caducidad de la pretensión y validez del poder. Estos incidentes se tramitarán como de previo y especial pronunciamiento. Cualquier otro incidente, excepción o tercería será resuelta al momento que se dicte la sentencia.⁹²

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 194-A. La resolución judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contemplados en esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el Código Judicial.⁹³

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,

⁹¹ Artículo adicionado mediante Art. 85 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

⁹² Modificado por Art. 86 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previa modificación señalaba:

“**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.”

⁹³ Artículo adicionado mediante Art. 87 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

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, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen objeto del proceso.

En el evento de que la DIGERPI no reciba la comunicación a que se refiere el párrafo anterior en los quince días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de oposición, procederá a emitir la resolución y el registro que corresponda.⁹⁴

Artículo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Código Judicial, en relación con la falsificación de marcas, las autoridades judiciales están, salvo en circunstancias excepcionales, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con la falsificación de marcas, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables.

De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales, están facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre infracción de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables.⁹⁵

Artículo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente Título serán de competencia de los juzgados y tribunales creados, de conformidad con la Ley 29 de 1996, modificada por Ley 45 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar resolver la controversia surgida o que puede surgir en relación con los derechos protegidos por esta Ley, utilizando cualquier método de resolución alterna de conflictos. Cuando elijan la conciliación, la mediación o el arbitraje, lo harán conforme a lo dispuesto por la legislación vigente.⁹⁶

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.

⁹⁴ Modificado por Artículo 88 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previa modificación:

“**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.”

⁹⁵ Modificado por Art. 89 de la Ley .. de 2012. Texto previo:

“**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.”

⁹⁶ Modificado por Art. 90 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo señalaba:

“**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.”

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 una marca por clase o nombre comercial B/.10.00
- Por solicitud de indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen B/.100.00
- Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial B/.10.00
- Por solicitud de patente o modelo industrial PCT. B/.50.00
- Por solicitud de antecedentes de marcas B/.5.00
- Por solicitud de certificación B/.5.00
- Por desglose de cada documento B/.5.00
- Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente o registro B/.10.00
- Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca o nombre comercial B/.10.00
- Por venta del BORPI B/.15.00
- Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre Comercial B/.10.00
- Por solicitud de cesión o traspaso de una marca o nombre Comercial B/.I0.00
- Por solicitud de copia autenticada de un documento B/.5.00
- Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de utilidad, o modelo o dibujo industrial B/.30.00
- Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes B/40.00
- Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica B/.200.00
- Por cada solicitud que constituya una prórroga B/.20.00
- Por la publicación de solicitud o corrección de marca B/.10.00
- Por cada publicación de solicitud, corrección o de cualquier otro género sobre patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial B/.10.00
- Por cada solicitud de protección suplementaria de una patente B/.30.00
- Por cada solicitud de suspensión de trámite B/.20.00
- Por cada solicitud de tasa de mantenimiento B/.10.00
- Por cada solicitud de expedición de resolución y registros autenticados B/.25.00⁹⁷

⁹⁷ Modificado por Art. 91 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto modificado queda así:

- “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 sobre patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial 6.00”

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 202-A. Se establece que los incentivos a que se refiere el artículo anterior no son aplicables a funcionarios contratados para la ejecución de proyectos de inversión en la DIGERPI.⁹⁸

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 causará el pago de un derecho, que se deberá cancelar en la fecha de depósito de la solicitud de registro y de acuerdo con la siguiente tabla:

Solicitudes:

1. Una marca en una clase, pagará un derecho de cien balboas (B/.1 00.00).
2. Una marca en clases múltiples, pagará un derecho de cien balboas (B/.1 00.00) por la primera clase y cien balboas (B/.1 00.00) por cada clase adicional.

⁹⁸ Artículo adicionado mediante Artículo 92 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

Estos derechos también serán aplicables para mantener vigentes las solicitudes, que tengan diez años desde su depósito en la DIGERPI y no se han otorgado.⁹⁹

Artículo 205. La renovación del registro de cualquier marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda causará el mismo derecho que señala el artículo anterior. El recargo a que se refiere el artículo 110 de esta Ley será de diez balboas (B/.10.00) por cada mes o fracción de mes, hasta su presentación.¹⁰⁰

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

Artículo 206-A. El registro de una indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen causará un derecho de cien balboas (B/.100.00).¹⁰¹

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 los siguientes cinco años;
5. Trescientos balboas (B/.300.00) por año o fracción de año por protección suplementaria.

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio, contado este 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 esta caducará de pleno derecho. El pago efectuado en el periodo de los seis meses a que se refiere este párrafo tendrá un recargo de diez balboas (B/.10.00) por mes o fracción de mes, hasta su presentación.¹⁰²

⁹⁹ Modificado mediante Art. 93 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo señalaba;

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

1. Cincuenta balboas (B/.50), 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), 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 periodo de seis meses a que se refiere este párrafo, cancelar la obligación, pero sufrirá un recargo de diez balboas (B/.10) por cada mes o fracción de mes que transcurra hasta su presentación.”

¹⁰⁰ Modificado mediante Art. 94 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo:

“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) por cada mes o fracción de mes, hasta su presentación.”

¹⁰¹ Adicionado mediante Art. 95 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

¹⁰² Modificado por artículo 96 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto previo:

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), por los primeros cinco años de protección;
2. Cien balboas (B/.100), 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) 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 210-A. El pago electrónico de tasas, derechos y timbres de presentación de solicitudes electrónicas de derechos de propiedad industrial, así como cualquiera otra actuación administrativa que utilice para su presentación medios electrónicos o telemáticos, estará sujeto a los procedimientos que se establezcan reglamentariamente.¹⁰³

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).

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

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

1. Cien balboas (B/.100), por los primeros cinco años de protección;
2. Doscientos balboas (B/.200), por los siguientes cinco años;
3. Doscientos balboas (B/.200), por los siguientes cinco años;
4. Trescientos balboas (B/.300), por el resto del tiempo de protección.

El primer pago se hará al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio, contado 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) por mes o fracción de mes, hasta su presentación.”

¹⁰³ Adicionado mediante Art. 97 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012.

adheridos timbres por valor de cuatro balboas con cincuenta centésimos (B/.4.50). Cualquier otra copia no contemplada en este artículo, se regirá 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), 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). 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).

Cualquier otra certificación no expresada en este artículo, llevará adheridos timbres por valor de diez balboas (B/.10), 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 interinstitucional para velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual; igualmente, establecerá políticas o lineamientos sobre protección y observancia, suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual.

La comisión estará integrada por:

1. Un miembro designado por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.
2. Un miembro designado por la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industrias.
3. Un miembro designado por la Administración de la Zona Libre de Colón.
4. Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas.
5. Un miembro designado por el Ministerio Público.
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.
7. Un miembro designado por la Dirección de Investigación Judicial.

El modo operativo de esta comisión será reglamentado por el Ministerio de Comercio e Industrias.¹⁰⁴

Artículo 219-A. Todas las actuaciones, comunicaciones e intercambio de documentación en la DIGERPI y los usuarios de sus servicios, a partir de los trescientos sesenta días calendario contados de la fecha de promulgación de la presente Ley, se llevarán a cabo únicamente mediante la utilización de medios electrónicos o telemáticos.

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentará todo lo relacionado con la aplicación de este artículo.

¹⁰⁴ Modificado mediante Art. 98 de la Ley 61 de 5 de octubre de 2012, promulgada en Gaceta Oficial No. 27136 de 5 de octubre de 2012. Texto anterior señalaba:

“**Artículo 219.** Créase una comisión interinstitucional para velar por la armonización, coordinación y seguimiento de las políticas en materia de propiedad intelectual, que estará integrada así:

1. Un miembro designado por la DIGERPI, del Ministerio de Comercio e Industrias;
2. Un miembro designado por la Dirección de Derecho de Autor, del Ministerio de Educación;
3. Un miembro designado por la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda y Tesoro;
4. Un miembro designado por el Ministerio Público, y
5. 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:

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 querella 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 el 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.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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.
El Presidente, a.i.

Erasmo Pinilla C.
El Secretario General,

ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA. 10 DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
(1996).

Ernesto Pérez Balladares
Presidente de la República

Nitzia de Villarreal
Ministro de Comercio