

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS**DECRETO EJECUTIVO N° 85**
de 4 de Julio de 2017

Por el cual se reglamenta la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, sobre la Propiedad Industrial, modificada por la Ley No. 61 de 5 octubre de 2012

**El Presidente de la República
en uso de sus facultades constitucionales y legales,**

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 35 de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial, 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 geográficas, indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda;

Que la Ley No. 35 de 1996 fue modificada por la Ley No. 61 de 2012, introduciendo modificaciones y temas nuevos no regulados por la Ley 35 de 1996, por lo que es necesario emitir una nueva reglamentación.

Que en ejercicio de la potestad reglamentaria que confiere el artículo 184, numeral 14 de la Constitución Política de la República de Panamá, el Órgano Ejecutivo debe reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni su espíritu.

DECRETA:**TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Artículo 1. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la protección de las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, 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 y demás materia contenida en la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y sus modificaciones.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se aplicarán las definiciones dadas por la Ley 35 de 1996 y las que siguen:

Apostilla. Método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad, aprobado mediante la Convención de La Haya de 5 de octubre de 1961 y adoptado en Panamá mediante la Ley 6 de 1990.

BORPI. Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial.

Clasificación de Patente de Invención. Clasificación Internacional de Patentes establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificación de Modelos de Utilidad. Clasificación Internacional de Patentes establecida por el Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971 y sus posteriores modificaciones.

Clasificación de Locarno. Clasificación internacional establecida por el Arreglo de Locarno (1968) que se utiliza para fines del registro de los diseños industriales.

Clasificación de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de

Marcas, aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza del 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967, en Ginebra en 1977 y sus modificaciones.

DIGERPI. Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.

Estado de la técnica. Todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Panamá, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Panamá.

Ley. La Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y sus modificaciones.

Nombre Comercial. Nombre propio o de fantasía, razón social o denominación con que se identifica una empresa comercial, industrial o profesional, o una asociación.

Patente. Derecho exclusivo que concede el Estado, a través de un acto administrativo, para excluir a terceros de la explotación de una invención, y cuyos efectos y limitaciones están determinados por la Ley y este Decreto.

PCT. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

Perito. Para los efectos del examen de solicitudes de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, la persona experta en la materia de que se trate la invención o modelo, no vinculada al Titular, al Solicitante, ni al Apoderado Legal del Solicitante, bajo los criterios de impedimentos establecidos en el Código Judicial para los peritos.

Registro. Acto administrativo mediante el cual el Estado concede derecho exclusivo para excluir a terceros de la explotación de un modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marcas de productos y de servicios, marcas colectivas y de garantía, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, denominaciones de origen, indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia y cuyo efectos y limitaciones están determinados por la Ley y este Decreto.

Signos genéricos. Son aquellos que utilizan el nombre propio de un producto o servicio, para designarlo, de manera que coinciden con el término que identifica dicho producto o servicio en el lenguaje común. Definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece el objeto.

Signos descriptivos. Son aquellos que informan a los consumidores lo concerniente a las características, naturaleza, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o servicio que se quiere distinguir con la marca.

Solicitud. Formulario en soporte de papel o electrónico generado por la **DIGERPI**, en el cual consta la información básica relativa al solicitante y al derecho que se reclama.

Título. Documento emitido por la **DIGERPI** en conformidad con las normas del presente reglamento que acredita el otorgamiento de un derecho de Propiedad Industrial.

Uso público no comercial. Aquel aplicado por el gobierno, o un tercero debidamente autorizado por éste, para uso público general, sin cargos o sin fines de lucro.

Artículo 3. Toda solicitud deberá presentarse mediante abogado, en los formularios emitidos por la **DIGERPI**, pre-impresos o a través del sitio de acceso electrónico de la **DIGERPI**.

Artículo 4. Toda solicitud en formulario pre-impreso se presentará en duplicado ante la **DIGERPI**. En cada solicitud deberá quedar establecido el día y hora en que se presentó.



Los formularios o escritos que correspondan a cualquier tipo de solicitud ante la DIGERPI serán sellados en estricto orden de ingreso y se le asignará un número secuencial que individualizará la solicitud durante el resto del procedimiento en el caso de las solicitudes de registro. Para el caso de los demás trámites que se lleven a cabo ante la DIGERPI se deberá indicar el número que corresponde a la solicitud original o al registro ya otorgado, según sea el caso.

Las solicitudes transmitidas electrónicamente o por medios telemáticos o similares que sean recibidas por la DIGERPI tendrán como fecha de ingreso la del día y la hora de la recepción electrónica. En este caso, el número de ingreso de la solicitud se asignará en forma secuencial de acuerdo a la hora de la recepción.

Para los efectos de los plazos o términos establecidos en la Ley o este decreto, con respecto a las solicitudes transmitidas electrónicamente, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Para las solicitudes transmitidas electrónicamente en días hábiles, los términos y plazos se contarán en la misma forma en la que se aplica para las solicitudes presentadas físicamente.
2. Para las solicitudes transmitidas electrónicamente en días inhábiles, si el plazo o término es de días, el mismo empezará a contar a partir del siguiente día hábil de la fecha de la transmisión de la solicitud y si el plazo o término es de meses o años, el plazo o término vencerá en el mismo día del mes o año que corresponda.

Siempre que un plazo o término caiga en día inhábil, el plazo o término vencerá el siguiente día hábil, según lo indicado en el Código Administrativo y el Código Judicial. La DIGERPI informará al solicitante, electrónicamente o por medio telemático o similar, de la recepción, fecha y número secuencial que se asignó a la solicitud electrónica o el número que corresponde al registro o solicitud ya en trámite indicado por el solicitante.

Toda documentación que por cualquier causa sea recibida en la DIGERPI en soporte de papel será digitalizada o llevada al sistema automatizado a través de procedimientos similares para que pueda seguir su trámite después de su presentación.

Artículo 5. Una copia de la solicitud sellada, con indicación de fecha y número secuencial, será entregada al solicitante. En el caso de solicitudes electrónicas se estará a lo previsto en el artículo 4 de este reglamento.

Artículo 6. El expediente de una patente, de un registro de modelo de utilidad o de un modelo y dibujo industrial será público a partir de la publicación de la solicitud en el BORPI. El expediente de una marca será público a partir de la fecha de la presentación de la solicitud en DIGERPI.

Artículo 7. La DIGERPI ofrecerá el servicio de suministro de información tecnológica en relación con las invenciones, modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales, y las patentes y registros que se publicaron de acuerdo al artículo anterior. Dicha información será suministrada a través de manuales, sistemas automatizados o en cualquier otra forma probable de divulgación, para lo cual se deberán pagar las tasas correspondientes.

Artículo 8. Los poderes relativos a la Propiedad Industrial que no sean objeto de inscripción en el Registro de Poderes se podrán otorgar por instrumento privado y deberán incluir en forma clara el nombre del poderdante y sus generales. En el caso de personas jurídicas, deberá agregarse la ley bajo la cual se constituyó y su domicilio. Los poderes originales no requieren legalización ni notarización; sin embargo, si se presentan copias, deberán estar notarizadas.

La DIGERPI podrá exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de la solicitud, si encuentra duda razonablemente de la veracidad del documento. 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 Industria, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que se promueva la acción penal a que haya lugar.

Artículo 9. En aquellos poderes que no se presenten para su registro en la DIGERPI, las

facultades para renunciar, desistir o cualquier otro acto que signifique la conclusión o cesión de un derecho de propiedad industrial deberán constar expresamente en el poder.

Artículo 10. La DIGERPI llevará un sistema automatizado para el Registro de Poderes, sus cambios, cancelación y revocación. Las reglas establecidas en este artículo aplican exclusivamente para los poderes que se presenten para registro ante la DIGERPI.

Recibida la solicitud de registro de poder, cambios, cancelación o revocación del mismo, será examinada por el Director de la DIGERPI o la persona que designe. En el evento que no cumpla con los requisitos establecidos en este Decreto y la ley que corresponda, se procederá a rechazar la solicitud y se ordenará la devolución del documento presentado al solicitante de la inscripción.

Toda inscripción llevará un número secuencial de su inscripción, cambios, cancelación y revocación. Los efectos legales correrán a partir de la inscripción en la DIGERPI, la que emitirá una certificación de la inscripción, con inclusión del número correspondiente.

El solicitante que opte por inscribir el poder en el Registro de Poderes de la DIGERPI deberá presentar el poder mediante escritura pública, salvo que éste sea otorgado en el extranjero, en cuyo caso deberá ser legalizado ante el Consulado de Panamá correspondiente o por Apostilla. Todo poder deberá incluir en forma clara el nombre del poderdante y sus generales. En el caso de personas jurídicas, deberá incluir además, la ley bajo la cual se constituyó, su domicilio. En ambos casos deberán incluirse las facultades que se otorgan.

Las facultades tales para desistir de una solicitud, renunciar a un registro o celebrar contratos de cesión de derechos de propiedad industrial deberán otorgarse de manera expresa; de lo contrario se entenderá que se excluye de las facultades otorgadas al apoderado legal.

**TÍTULO II
DE LAS INVENCIONES Y MODELOS DE UTILIDAD
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 11. La DIGERPI clasificará las invenciones y modelos de utilidad de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes establecidas por el Acuerdo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971 y sus modificaciones posteriores, tal como se define en el artículo 2 de este Decreto.

Artículo 12. El derecho a la patente o al registro pertenecerá al inventor. Cuando una invención o modelo de utilidad sea realizada o creada conjuntamente por dos o más personas, el derecho a obtener la patente o el registro pertenecerá a todos en común.

Artículo 13. El derecho a la patente o el registro puede ser cedido a una persona natural o a una persona jurídica por acto entre vivos o por vía sucesoria. La cesión deberá llevarse a cabo en los términos y formalidades que establece la legislación común. Una vez efectuada la cesión, el derecho a obtener la patente o registro pertenecerá al cessionario. El inventor o inventores podrán reservarse el derecho a ser mencionados en las publicaciones, en la patente o registro y en los documentos oficiales correspondientes.

Artículo 14. Cuando la invención o modelo de utilidad haya sido realizado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, el derecho a obtener la protección pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, salvo pacto en contrario.

**CAPÍTULO II
DE LAS INVENCIONES**

Artículo 15. Una invención puede ser un producto o un procedimiento.

1. Invención de Productos: Son aquellos que revisten una forma tangible. Comprende, entre otros, cualquier sustancia, composición o material, y cualquier artículo,



aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo y otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes y el uso o aplicación de la misma invención a la que se refiere la solicitud.

2. Invención de Procedimientos: 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.

Una patente podrá consistir en la protección de un producto, un procedimiento o ambos.

Artículo 16. Para los efectos del numeral 2 del artículo 19 de la Ley, deberá entenderse que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente por el titular de la patente o por personas autorizadas por el titular, en el comercio de cualquier país.

Esta misma limitación será aplicable para la excepción establecida en el numeral 3 del artículo 19 de la Ley, para productos farmacéuticos o químico agrícola en Panamá. El beneficiario de esta excepción podrá hacer uso de la misma en cualquier momento durante el plazo de protección que concede la patente.

Artículo 17. Para que el titular de una patente ejerza su derecho a la protección suplementaria por la demora administrativa irrazonable prevista en el artículo 20-A de la Ley, deberá cumplir el siguiente trámite:

1. Solicitar ante la DIGERPI la extensión del plazo de vigencia de la patente previsto en el artículo 20 de la Ley.
2. Acreditar, por los medios a su alcance, una demora administrativa irrazonable según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 20-A de la Ley.
3. Pagar las tasas correspondientes a la anualidad respectiva, según lo previsto en el artículo 200 de la Ley.

De acuerdo a lo establecido en la Ley, se considera que hay una demora injustificada de la administración, cuando el procedimiento de concesión haya sido superior a uno de los plazos siguientes, el que venza más tarde:

1. Cinco años contados desde la fecha de radicación de la solicitud, prevista en el artículo 35 de la Ley; o
2. Tres años contados a partir de la solicitud del examen de fondo, según el término previsto en el primer párrafo del artículo 52.

En atención a lo previsto en el artículo 20-B de la Ley, no se considerarán para el cálculo de la demora injustificada de la administración, los siguientes plazos:

1. El plazo concedido para corregir una solicitud de patente, en cualquiera de los plazos previstos en los artículos 35, 45, 50 y 52 de la Ley;
2. Las prórrogas concedidas a solicitud del solicitante a cualquiera de los anteriores plazos;
3. Los períodos posteriores a la interposición de una acción administrativa de revisión o apelación contra una decisión transitoria de la DIGERPI; y
4. Los períodos correspondientes a la revisión de la decisión final de la DIGERPI prevista en el artículo 52 de la Ley.



Una vez establecida la demora injustificada de la administración según lo previsto en el tercer párrafo del artículo 20-A de la Ley, se compensará al titular de la siguiente manera:

1. Durante los primeros cinco años de demora injustificada se compensará al titular por un periodo igual al del retraso;
2. Durante cualquier demora posterior a la prevista en el numeral 1, se compensará al titular por un período correspondiente a la mitad del periodo de retraso.
3. En cualquier caso, ninguno de los plazos previstos en los numerales 1 y 2, o la suma de ambos, podrá ser superior a siete años y seis meses.

CAPÍTULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 18. No serán registrables los modelos de utilidad:

1. Que sólo presenten diferencias menores respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores, o
2. 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, siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación.
3. Aquellos presentados para su registro ante la DIGERPI, por quien no es su legítimo creador o cesionario.

Artículo 19. El Registro de modelo de utilidad conferirá a su titular el derecho de impedir, a terceras personas realizar los siguientes actos:

1. Fabricar un producto que incorpore el modelo de utilidad registrado.
2. Ofrecer en venta, vender o usar un producto referido en el numeral 1, o importarlo o exportarlo o almacenarlo para alguno de estos fines o este en tránsito por el territorio nacional.

CAPÍTULO IV DE LAS TRAMITACIONES DE PATENTES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 20. La solicitud de patentes de invención y de registro de modelos de utilidad deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 29 y 35 de la Ley.

Los documentos que se acompañan a la solicitud de patente o modelo de utilidad deben presentarse en textos separados, en un original y dos copias, salvo que la solicitud se presente por medios electrónicos o telemáticos.

En el evento que se haya recibido la solicitud omitiendo alguno de los elementos indicados en los artículos 29 y 35 de la Ley o documentación en un idioma distinto al oficial, la DIGERPI notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación, prorrogable por dos (2) meses adicionales de manera automática previo el pago de la tasa correspondiente. Si se subsana la omisión dentro del plazo indicado, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud, la fecha de recepción inicial de la solicitud; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

Artículo 21. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite, mediante declaración escrita a la DIGERPI.

El desistimiento de una solicitud de patente o de modelo de utilidad acaba con la instancia administrativa, perdiéndose los derechos derivados de la fecha de presentación atribuida.



Artículo 22. La descripción, las reivindicaciones y el resumen que establezcan unidades de peso y medidas deberán expresarse preferiblemente, mediante el Sistema Internacional de Medidas.

Los símbolos, terminología o unidades utilizadas en las fórmulas que se acompañen en la descripción de la invención, comprenderán sólo aquellos que sean convencionalmente aceptados en la respectiva ciencia y deberán ser utilizados uniformemente en toda la presentación de la documentación a la DIGERPI.

Artículo 23. La solicitud de patente indicará el título de la invención. El título será claro y preciso. Preferiblemente no excederá de diez (10) palabras y hará referencia directa a lo esencial de la invención. El título denotará si la invención se refiere a un procedimiento o un producto.

El título de la invención no contendrá nombres propios, designaciones o palabras de fantasía, marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos, ni otras designaciones particulares que no tengan un significado claramente establecido en la técnica o especialidad que se trate.

Hecho el examen de forma, la DIGERPI podrá comunicar al solicitante que varie el nombre dado a la invención, con apercibimiento que de no efectuar la corrección se entenderá abandonada la solicitud y se ordenará su archivo. El término para efectuar la corrección será el que dispone el artículo 45 de la Ley.

Artículo 24. La descripción deberá estar presentada de la manera y siguiendo el orden indicado en el artículo 30 de la Ley, a no ser que por la naturaleza de la invención, un modo u orden diferente de presentación permita una mejor comprensión o una presentación más concisa.

Artículo 25. Cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento que suponga el uso de material biológico a que se refiere el artículo 31 de la Ley, y no se encuentre a disposición del público, y la invención no pueda describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, se considera que el requisito previsto en el artículo 30 de la Ley ha sido satisfecho cuando el solicitante, junto con la solicitud, adjunta una declaración en el sentido de que el material biológico ha sido depositado ante una autoridad de depósito internacional en los términos del Tratado de Budapest y su Reglamento.

El depósito previsto en el párrafo anterior se efectuará a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en la DIGERPI o cuando se invoque un derecho de prioridad, a más tardar en la fecha de prioridad.

Cuando se efectuara un depósito de material biológico para los efectos de una solicitud de patente, ello se indicará en la descripción junto con el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por la institución. También se describirá la naturaleza y características del material depositado cuando ello fuese necesario para efecto de la divulgación de la invención. El certificado de dicho depósito deberá aportarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la solicitud. La DIGERPI acepta como válidos tanto el depósito como la fecha del mismo en los términos del certificado y acepta que lo entregado como muestra es en efecto una muestra del material biológico depositado.

El depósito de material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace bajo condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha de publicación de la solicitud de patente correspondiente.

El solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de patente en la DIGERPI, deberá presentar:

1. Autorización para que la DIGERPI pueda consultar sin reserva y de forma irrevocable el material biológico depositado, y
2. Autorización para que el público en general, luego de que se haya publicado la solicitud de patente, pueda consultar sin reserva y de manera irrevocable el material biológico depositado.



Artículo 26. Cuando la patente esté relacionada con recursos genéticos o biológicos, la descripción tendrá una identificación clara del origen de los recursos genéticos o biológicos provenientes de Panamá y que fueron utilizados, directa o indirectamente en la invención reivindicada, además de los conocimientos tradicionales asociados o no a la utilización de recursos genéticos, que fueron utilizados directamente o indirectamente en la invención reivindicada, con o sin consentimiento previo de la comunidad que lo posee.

Artículo 27. Se entenderá por dibujos, cualquier representación gráfica, esquemática o fluograma que aporten simplicidad para la ejecución del invento. Los dibujos deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional de color preferiblemente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos, utilizando una escala definida, la cual permita su reducción con definición de detalles permitiendo que contenga una o más figuras.

Artículo 28. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea protección mediante la patente o registro; además, deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones se entenderán sustentadas por la descripción solamente si la descripción muestra a la persona capacitada en la materia técnica, que el solicitante estaba en posesión de la invención reivindicada el día de la fecha de solicitud.

Las reivindicaciones definirán la invención con base en sus características técnicas, sin contener ejemplos ni términos imprecisos, salvo que ellos estuviesen definidos con precisión en la descripción. Cuando hubiese más de una reivindicación ellas se enumeraran consecutivamente con números arábigos.

El contenido de las reivindicaciones deberá ser autosuficiente y por consiguiente, no podrá hacer referencia a partes de la descripción que se acompaña a la solicitud, ni a los dibujos; sin embargo, cuando sea imprescindible hacer referencia a dibujos, se indicarán los mismos puestos entre paréntesis, y dicha referencia podrá interpretarse como una limitación de la reivindicación.

Artículo 29. Salvo cuando la naturaleza de la invención requiera utilizar una redacción diferente, cada reivindicación se estructurará de modo que contengan un preámbulo seguido de una caracterización.

El preámbulo de la reivindicación podrá definir el invento en la materia a que se refiere con indicación del problema técnico que pretende solucionar. Esta parte de la cláusula podrá incluir los elementos comunes que posea el invento con el estado de la técnica, por lo tanto, no debe contener elementos novedosos. Al preámbulo le podrá seguir, cuando ello sea factible, la caracterización de la reivindicación enlazada por la expresión “caracterizado”.

Artículo 30. La caracterización es la parte modular de la reivindicación por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto, el mérito para otorgar una patente.

Artículo 31. Una solicitud de patente podrá contener una o más reivindicaciones independientes a cada una de las cuales puede vincularse una o más reivindicaciones dependientes. Una reivindicación se considera independiente cuando define la materia protegida sin referencia a una reivindicación precedente. Cuando hubiera dos o más reivindicaciones independientes, ellas deberán conformarse a lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Ley.

Artículo 32. Una reivindicación será dependiente cuando comprenda o se refiera a una reivindicación anterior. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores será considerada como reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente deberá indicar en su preámbulo, el número de la reivindicación que le sirve de base, y en su caracterización precisará la característica adicional, variación, modalidad o alternativa de realización de la invención referida en la respectiva reivindicación base.



Una reivindicación dependiente múltiple sólo podrá referirse de modo alternativo a las reivindicaciones en las que se basa, y no podrá servir de base para otra reivindicación dependiente múltiple.

Toda reivindicación dependiente se entenderá e interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación de base correspondiente. Una reivindicación dependiente múltiple se interpretará de manera que incluya todas las características y las limitaciones contenidas en la reivindicación junto con la cual deba aplicarse.

Las reivindicaciones dependientes deben agruparse a continuación de las reivindicaciones que les sirven de base.

Artículo 33. El solicitante podrá en cualquier momento del trámite renunciar a una o más reivindicaciones contenidas en la solicitud, o bien modificarlas siempre que la modificación no implique incluir o ampliar reivindicaciones referidas a materia no divulgada en la solicitud inicialmente presentada.

La DIGERPI también podrá señalar al solicitante las reivindicaciones que considere deba modificar o suprimir de su solicitud.

Artículo 34. El resumen deberá redactarse de manera que pueda servir eficazmente como instrumento de búsqueda y recuperación de la información técnica contenida en el documento respectivo, y deberá circunscribirse a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica. Su extensión no deberá exceder aproximadamente de doscientas (200) palabras.

El resumen comprenderá:

1. Una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, indicando el sector tecnológico al que pertenece la invención y redactarse de manera que permita comprender claramente el problema técnico, la esencia de la solución de ese problema y el uso o usos principales de la invención; y
2. En su caso, la fórmula química o el dibujo que caracterice mejor la invención.

El resumen podrá incluir, entre otros, los siguientes elementos de información tomados de la descripción de la invención:

1. Tratándose de productos o compuestos químicos: su identidad, preparación y uso o aplicación;
2. Tratándose de procedimientos químicos: sus etapas o pasos, el tipo de reacción, y los reactivos y condiciones necesarios;
3. Tratándose de máquinas, aparatos o sistemas: su estructura u organización y su funcionamiento;
4. Tratándose de productos o artículos: su método de fabricación; y
5. Tratándose de mezclas: sus ingredientes.

Cuando el resumen incluyera un dibujo, cada característica técnica mencionada en el resumen irá seguida de un número de referencia entre paréntesis que remita a las características ilustradas en ese dibujo.

La DIGERPI podrá ordenar al solicitante corregir o modificar el contenido del resumen cuando lo estimara necesario para mejorar su valor informativo o para adecuarlo a las normas aplicables.

Artículo 35. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, pero ello no podría implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.



Si la modificación o corrección se hiciera después del examen de fondo y afectara alguno de los documentos técnicos de la solicitud, podrá ordenarse un examen complementario.

Artículo 36. Se entenderá cumplido el requisito de unidad de invención cuando la solicitud comprenda reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, entre otras:

1. Un producto y un procedimiento para la fabricación de ese producto;
2. Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento;
3. Un producto, un procedimiento para la fabricación de ese producto, y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento;

El solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Será aplicable lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley.

La DIGERPI podrá requerir al solicitante que divida su solicitud cuando ésta no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en cuanto correspondiera, de la fecha de prioridad invocada en ella.

Cada solicitud fraccionaria estará sujeta al pago de tasa y derechos previstos en los artículos 200, 207, 208 y 212 de la Ley, según corresponda.

Artículo 37. El solicitante podrá requerir por sólo una vez y hasta antes de la concesión de la patente o registro, la conversión de su petición.

Artículo 38. La DIGERPI mediante resolución motivada podrá:

1. Declarar abandonada la solicitud de una patente y ordenar su archivo, si la solicitud no cumple con lo determinado en la Ley y este Decreto, y si el solicitante no efectúa las correcciones dentro de los plazos señalados en la Ley. También se declarará abandonada la solicitud si el interesado no solicita la realización del informe sobre el estado de la técnica o el examen de fondo dentro del término a que se refiere la Ley.
2. Negar total o parcialmente la solicitud, si estima que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 10, 14, 14 A y 15 de la Ley no es patentable, y
3. Negar total o parcialmente la solicitud, si estima que subsisten en ella defectos no subsanados.

Artículo 39. La DIGERPI publicará en el BORPI la solicitud de patente, el informe sobre el estado de la técnica y la lista de las patentes otorgadas, abandonadas publicadas y caducadas. El solicitante podrá optar por solicitar la publicaciones de la solicitud y el informe sobre el estado de la técnica de manera simultánea o en distintas fechas, de acuerdo a los plazos señalados por la Ley, pero previo el pago de la tasa correspondiente.

Artículo 40. El aviso de la publicación de la solicitud en el BORPI contendrá lo siguiente:

1. El número de la solicitud;
2. La fecha de presentación de la solicitud;
3. El nombre y domicilio del solicitante;
4. El domicilio en la República de Panamá para los solicitantes no residentes;



5. El nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese;
6. El país u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado;
7. El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
8. El título de la invención;
9. El resumen;
10. Un dibujo representativo de la invención, de haberlo



La **DIGERPI** podrá precisar otros aspectos de la forma y contenido del aviso de publicación, que se conformará a las normas técnicas internacionales aplicables.

Artículo 41. En el informe sobre el estado de la técnica se citarán los documentos de patentes consultados que presentan una anterioridad semejante o igual a las reivindicaciones de la solicitud.

Cada citación deberá hacerse en relación con las reivindicaciones a las que se refiera. Si fuera necesario, deberán identificarse las partes pertinentes del documento citado, indicando por ejemplo, la página, la columna, la línea o los dibujos.

En el informe se deberá distinguir entre los documentos mencionados que hayan sido publicados antes de la fecha de prioridad reivindicada, entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación, en la fecha de presentación, o con posterioridad a esta fecha.

Cualquier documento que se refiera a una divulgación oral, a un uso, o a cualquier otra clase de divulgación que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente, deberá ser citado en el informe, con indicación de la fecha de publicación del documento, si la hay, y la fecha de la divulgación no escrita.

El informe debe indicar la clasificación de acuerdo con la clasificación internacional adoptada por la **DIGERPI**.

Artículo 42. El aviso de la publicación de la patente otorgada en el **BORPI** contendrá lo siguiente:

1. El número de inscripción de la patente otorgada;
2. La fecha de presentación de la solicitud;
3. La clasificación que corresponde a la patente;
4. El título de la invención;
5. El nombre del titular.

Artículo 43. A pedido de la **DIGERPI**, el solicitante deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el país.

A pedido de la **DIGERPI**, el solicitante proporcionará junto con la traducción simple correspondiente, una o más de los siguientes documentos o de una parte de ellos relativos a una o más de las solicitudes referidas en el párrafo anterior:

1. Copia simple de la solicitud extranjera;

2. Copia simple de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranjera;
3. Copia simple de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en la solicitud extranjera.

En ambos casos el solicitante tendrá un plazo de tres (3) meses para cumplir con lo requerido por la **DIGERPI**.

Artículo 44. La **DIGERPI** publicará periódicamente en el **BORPI** mediante resolución administrativa, una lista actualizada de peritos y de organismos nacionales e internacionales u oficinas homólogas que estarán facultadas para hacer informes sobre el estado de la técnica. La **DIGERPI** podrá admitir informes sobre el estado de la técnica que presente el solicitante ya debidamente elaborado por los peritos, los organismos u oficinas a que se refiere este artículo.

Artículo 45. A los efectos del examen que se establece en el artículo 52 y previo el pago de la tasa establecida se observará lo siguiente:

1. La **DIGERPI** podrá solicitar el apoyo técnico de instituciones nacionales y extranjeras especializadas, en cuyo caso, remitirá la solicitud, junto con los documentos pertinentes, a un Organismo o Administración con la cual posea un convenio a ese efecto.
2. La **DIGERPI** con vista al examen realizado, podrá:
 - a. Cuando a la vista de las conclusiones del informe de búsqueda y del examen, la **DIGERPI** entienda que no se cumplen las condiciones dispuestas en los Artículos 10, 14, 14-A, 15, 30 y 39 de la Ley, procederá a notificarlo por escrito al solicitante para que presente aclaraciones y, cuando corresponda, para que modifique o divida la solicitud dentro de un plazo de seis meses, prorrogables por seis meses adicionales.
 - b. Las modificaciones que se presenten con arreglo a lo dispuesto en el literal a) irán acompañadas del pago de la tasa prescrita.
3. La **DIGERPI** rechazará la concesión de la patente, si el solicitante hace caso omiso del requerimiento que le haga la **DIGERPI** o si las modificaciones o división que presente no corresponden en su totalidad con el requerimiento observado por **DIGERPI** de acuerdo al párrafo 2 a) de este artículo.
4. Cuando a la vista de las conclusiones del informe de búsqueda y examen, la **DIGERPI** entienda que se cumplen las condiciones fijadas en el párrafo 2 a), procederá a conceder la patente en virtud de lo que dispone el artículo 52.
5. La **DIGERPI** notificará por escrito al solicitante la decisión de conceder o de denegar la patente, acompañando un ejemplar del informe de búsqueda y examen, en el cual se fundamente la decisión y, en el supuesto de la denegación, exponiendo los motivos correspondientes.

Artículo 46. La **DIGERPI** podrá negar, previa entrevista con el solicitante, la concesión de la patente o registro del modelo de utilidad, mediante resolución motivada, cuando resulte que la invención objeto de la solicitud no satisface los requisitos contemplados en los artículos 10, 14, 14-A, 15, 30 y 39 de la Ley.

Artículo 47. Para los efectos de la entrevista a que se refiere el artículo anterior, la **DIGERPI** hará la citación mediante aviso y atendiendo a lo señalado en el artículo 162 de la Ley. El aviso deberá contener por lo menos, la indicación del día, hora y lugar de la citación y el motivo de la misma.

La entrevista no podrá tener lugar, antes de un (1) mes de la fecha de la notificación del aviso, salvo que el solicitante renuncie a ese plazo y la **DIGERPI** lo apruebe.



Artículo 48. La DIGERPI confeccionará un acta de la entrevista, la cual contendrá los detalles estrictamente necesarios para identificar al solicitante de la patente de invención o modelo de utilidad que comparezca a la citación, los hechos y el resultado de la citación. El solicitante podrá pedir por una sola vez, que se posponga la entrevista. La no comparecencia del solicitante a la entrevista se considerará para los efectos de este Decreto, como agotada la etapa de entrevista y la DIGERPI procederá a resolver sobre la solicitud conforme lo señala la Ley.

Artículo 49. Para los efectos del artículo 48 de la Ley, deberá entenderse que en el caso que el solicitante deba subsanar deficiencias en su solicitud como resultado del examen, éstas deberán hacerse dentro del plazo señalado en el artículo 45 de la Ley. Si hubiesen transcurrido los catorce meses a que se refiere el artículo 48 de la Ley, el solicitante deberá pedir a la DIGERPI que efectúe el informe sobre el estado de la técnica, a más tardar a un (1) mes de la fecha en que la DIGERPI le notifique que han sido subsanadas sus deficiencias.

Para solicitudes presentadas en fase nacional en Panamá, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, el solicitante deberá solicitar a la DIGERPI, que se efectúe el informe sobre el estado de la técnica a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud ante la DIGERPI. En caso de que el solicitante deba subsanar la solicitud como resultado del examen previsto en el artículo 45 de la Ley, aplicarán los términos y condiciones establecidos en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 50. Una vez realizado el traslado del informe sobre el estado de la técnica a que se refiere el artículo 49 de la Ley, el solicitante deberá pagar la publicación a más tardar seis (6) meses prorrogables por seis (6) meses adicionales de la fecha de notificación.

Artículo 51. Vencido el plazo para las observaciones de terceros, a que se refiere el artículo 51 de la Ley, sin que haya observaciones, el solicitante tendrá dos meses para solicitar el examen de fondo, contados a partir de la comunicación que le haga la DIGERPI.

Artículo 52. De acuerdo a los resultados contenidos en el informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, realizado el examen de fondo y de no existir reparos, la DIGERPI, procederá a conceder la patente solicitada, previo el pago de los derechos y tasas correspondientes, que no se hayan pagado antes.

Artículo 53. Cuando un solicitante haya presentado varias solicitudes de patentes, y la DIGERPI considere que las presentadas con posterioridad constituyen solicitudes de patentes de adiciones a la patente inicial, el solicitante no podrá solicitar que se efectúe el informe sobre el estado de la técnica a las solicitudes posteriores, hasta tanto no lo haga para las anteriores.

Artículo 54. Para el trámite de las solicitudes de modelo de utilidad serán aplicables en lo conducente las disposiciones del presente capítulo. Para los efectos de la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, la DIGERPI publicará en el BORPI, mediante resolución administrativa, los peritos y los organismos facultados para preparar dichos informes.

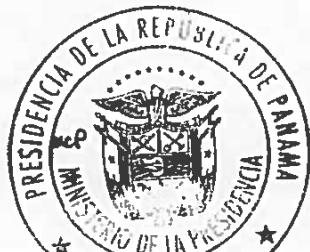
Artículo 55. El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento, durante los dos años siguientes a la fecha de emisión del resuelto que concede la patente o modelo, que se corrija algún error de forma u omisión relativos a la patente o a su inscripción. No se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La petición de corrección devengará la tasa establecida, salvo cuando se hiciera para corregir un error u omisión imputable a la DIGERPI.

CAPITULO V DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE DERECHOS

Artículo 56. Para la cesión o transferencia o gravámenes de derechos a que se refieren los artículos 55, 56 y 57 de la Ley, se deberá presentar a la DIGERPI:

1. Solicitud a través de formulario preparado por la DIGERPI.





2. Poder a un abogado, o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103 de la Ley.
3. Documento de cesión y/o transferencia u otro documento que establezca claramente dicha cesión o transferencia de la solicitud, o de la patente o registro, o la licencia, o el contrato o copia autenticada del contrato que contenga el gravamen del derecho sobre la patente. Los efectos del registro estarán determinados por el contenido del documento que se inscriba, y deberán contener los requisitos que especial y respectivamente dispongan las leyes. Los documentos que no cumplan con este requisito, será suspendido su trámite de inscripción, de lo que se dará aviso al solicitante, para que lo subsane en un plazo de tres meses, vencido este plazo sin que se haya corregido la solicitud, se emitirá una resolución declarando abandonada la solicitud y ordenará su archivo.

Para el caso de solicitud que incluya un Poder inscrito en la DIGERPI, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del mismo en la solicitud, incluyendo los datos de inscripción.

Artículo 57. Cuando los derechos sobre patente, modelos de utilidad o modelos y dibujos industriales sean objeto de un secuestro o embargo, se aplicará lo que disponga el Código Judicial para los bienes muebles ante estas medidas cautelares.

Artículo 58. Para el caso de inscripción mediante abogado en la DIGERPI, de otros gravámenes no contemplados en el artículo anterior sobre los derechos de patente, modelos de utilidad o modelos y dibujos industriales, se hará constar los mismos en escritura pública o por instrumento privado firmado ante Notario en Panamá. En el evento que el acto sea celebrado en el extranjero, se deberá otorgar ante el Cónsul de Panamá y su posterior legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá o ante Notario de ese país y su posterior legalización o la aplicación del procedimiento establecido en el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros suscrito por la República de Panamá.

Artículo 59. El titular de una patente o registro deberá solicitar a la DIGERPI que inscriba cualquier cambio que afecte los datos contenidos en su patente o registro para que los mismos tengan efecto frente a terceros. Para que se dé la inscripción a que se refiere este artículo, el solicitante deberá presentar:

1. Solicitud a través de formularios preparados por la DIGERPI.
2. Poder a un abogado, o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103 de la Ley,
3. Documento que constituya prueba para acreditar el cambio objeto de la petición.

Para el caso de solicitud que incluya un poder inscrito en la DIGERPI, no se requerirá que se presente el poder, solo se hará referencia del mismo en la solicitud, incluyendo los datos de inscripción.

Artículo 60. La DIGERPI confeccionará y suministrará los formularios pre-impresos y/o electrónicos de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y cualquier otro que se requiera para efectuar peticiones ante esa autoridad administrativa, los cuales contendrán únicamente la información indispensable para establecer claramente lo pedido.

Artículo 61. La concesión de una licencia no voluntaria a que se refiere el numeral 2 del artículo 58-A de la Ley, la otorgará el Ministerio de Comercio e Industrias, previo acuerdo con el Ministerio que corresponda, según la materia objeto de la emergencia nacional o extrema urgencia.

Declarada la emergencia nacional o extrema urgencia, el Ministerio de Comercio e Industrias emitirá una resolución administrativa sobre la afectación de la o las patentes que serán objeto de

licencia no voluntaria, la que se publicará en el BORPI para efecto de notificación de todos los interesados.

Para el otorgamiento de la licencia no voluntaria a que se refiere este artículo, se observará el formulario de propuestas preparado por el Ministerio de Comercio e Industria en atención a la información técnica suministrada por el Ministerio que corresponda según la materia de que se trate.

La DIGERPI publicará en el BORPI la resolución que declare el otorgamiento de la licencia no voluntaria y la resolución que declare la cesación de las causas de emergencia nacional o extrema urgencia que la hubiese motivado.

Artículo 62. La explotación de una invención patentada que realice la persona que tenga concedida licencia no voluntaria, no se considerará como realizada por el titular de la patente respectiva.

Al concederse una patente no voluntaria, la autoridad que corresponde, fijará el plazo en que el licenciatario deba iniciar la explotación de la invención patentada y establecerá como causal de revocación de la licencia la no explotación de la invención. Este plazo no podrá exceder de un año contado a partir del día siguiente del a fecha de concesión de la licencia no voluntaria.

CAPITULO VI DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES INTERNACIONALES DE PATENTES DE INVENCIONES O DE MODELOS DE UTILIDAD.

Artículo 63. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) se considerará, para todo los efectos legales, como un medio alternativo al régimen común sobre la Propiedad Industrial, para obtener títulos de patente de invención otorgados por DIGERPI, siguiendo un trámite internacional.

Artículo 64. La DIGERPI actuará como Oficina receptora con respecto a las solicitudes internacionales presentadas por un residente o nacional de Panamá. La solicitud debe ser presentada en original y tres copias. Una de las copias será entregada al solicitante como constancia de presentación. En el evento que la presentación sea electrónica se atenderá lo que disponga el PCT y su reglamento para estos casos.

Una solicitud internacional presentada ante la DIGERPI en su calidad de Oficina receptora será presentada en español junto con las tasas de transmisión a la oficina internacional y a la Autoridad de Búsqueda Internacional que el solicitante designe.

Artículo 65. Para los efectos de lo establecido en el artículo 16, numeral 2 del PCT, la DIGERPI, mediante resolución administrativa que se debe publicar en el BORPI, designará, adicionará o eliminará las administraciones competentes para efectuar la búsqueda internacional, cuando una solicitud de patente vía PCT sea presentada en Panamá.

Artículo 66. Para el caso que la DIGERPI sea la oficina receptora elegida por el solicitante que deseé patentar su invención en Panamá y otros Estados, la DIGERPI deberá proceder conforme lo establece el PCT y su reglamento, la Ley y este Decreto.

Artículo 67. La solicitud deberá presentarse ante la DIGERPI, mediante formulario que ésta suministre o por cualquier otro medio que para tal efecto se disponga, el cual deberá incluir al menos lo siguiente:

1. Datos del solicitante.
2. Datos del apoderado.
3. Datos del inventor.
4. Título de la solicitud de patente de invención o modelo de utilidad.





5. Clasificación internacional.
6. Designación de los países miembros del PCT donde se desee obtener la protección.

Artículo 68. La solicitud establecida en el artículo anterior debe contener, además, una petición de concesión, un resumen con el objeto y la finalidad de la invención, título o nombre de la invención, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o más dibujos, copia de la primera solicitud de patente si expresamente se reivindica prioridad, recibo de la tasa de pago establecida, poder(es).

Artículo 69. Si el solicitante decide por optar por el informe de Examen preliminar Internacional, deberá solicitarlo en escrito aparte, el cual deberá ser adjuntado a la solicitud indicando el Estado o Estados contratantes del PCT en los que se desee utilizar los resultados de dicho examen, para que la oficina nacional competente de aviso de la petición a la oficina internacional.

De no ser presentada la solicitud de examen preliminar internacional, el solicitante podrá hacerlo dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud. Vencido este plazo sin que se haya dado la presentación de la solicitud, se entenderá que el solicitante renuncia a dicha opción.

Para toda solicitud de Examen preliminar Internacional se deberá consignar junto a la solicitud la Tasa establecida por la **DIGERPI**.

Artículo 70. Una vez presentada la solicitud por parte del solicitante, la **DIGERPI** examinará dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación si reúne los requisitos exigidos por los artículos 11 y 14 del PCT, la Ley y este Decreto.

En el evento que la solicitud no cumpla con los requisitos, la **DIGERPI** notificará al solicitante mediante aviso y en la forma establecida en el artículo 162 de la Ley, para que este, dentro del plazo de dos (2) meses a partir de la notificación, presente las correcciones necesarias. Este plazo podrá ser prorrogado por dos (2) meses adicionales, a petición del solicitante, previo el pago de la Tasa correspondiente.

De no ser corregida la solicitud dentro del término establecido, la **DIGERPI** procederá a declarar el abandono de la solicitud.

Artículo 71. La fecha que el solicitante tendrá derecho a reivindicar como fecha de prioridad será la fecha de presentación de la solicitud ante la **DIGERPI** como oficina receptora o, la fecha en que se presenten las correcciones, en caso que las hubiere.

Artículo 72. La **DIGERPI** tendrá un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que reciba la documentación que cumpla con los requisitos establecidos en el PCT y su Reglamento, la Ley y este Decreto para remitir la solicitud a la oficina internacional de la OMPI, y a la Administración encargada de la búsqueda internacional.

Artículo 73. Remitida la solicitud a la oficina internacional de la OMPI y a la Administración encargada de la búsqueda internacional, el trámite ante la **DIGERPI** se suspenderá en espera del informe de búsqueda internacional y el examen preliminar Internacional, si fuese el caso.

El trámite que se debe seguir ante la oficina internacional y ante la Administración encargada de la búsqueda internacional se regirá por lo dispuesto en el PCT y su Reglamento.

Artículo 74. La **DIGERPI** actuará como oficina designada con respecto a una solicitud internacional en la cual Panamá sea designado con el fin de obtener una patente nacional u otro tipo de protección según la Ley.

La **DIGERPI** actuará como oficina elegida con respecto a una solicitud internacional en la cual Panamá sea elegida, cuando el solicitante presente una solicitud a los efectos de un examen preliminar internacional, según el Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.



Artículo 75. Una solicitud internacional que designe Panamá será tratada, en atención a las disposiciones de la Ley y este Capítulo, como una solicitud de patente o modelo de utilidad presentada conforme a la Ley y tendrá como fecha de presentación la fecha de la solicitud internacional otorgada según el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Artículo 76. La DIGERPI, en su calidad de oficina designada o de oficina elegida, no podrá empezar a procesar una solicitud internacional antes del vencimiento del plazo fijado en el artículo siguiente, a menos que el solicitante presente a la DIGERPI una petición para un comienzo anticipado de esa tramitación y cumpla con los requisitos de ese artículo.

Artículo 77. El solicitante podrá, con respecto a una solicitud internacional que designe Panamá y antes del vencimiento del plazo aplicable según el artículo 22 (1) o 39 (1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o según el plazo que indique este Decreto reglamentario, pagar la tasa nacional a la DIGERPI y presentar a esta una traducción de la solicitud internacional al español, salvo que la solicitud internacional haya sido presentada o publicada en este idioma, en los términos del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 78. Si el solicitante no cumple con los requisitos previstos en el artículo anterior, incluyendo el plazo fijado en el artículo mencionado, la solicitud internacional será considerada retirada a los efectos de la Ley.

Artículo 79. Cuando una solicitud internacional se considere retirada a los efectos del artículo 78 de este Decreto, la DIGERPI, a pedido del solicitante, y previo el pago de la tasa establecida, podrá restablecer los derechos del solicitante con respecto a la solicitud internacional, si considera que el retraso en el cumplimiento del plazo fijado en el artículo 77 fue involuntario (se considera que el retraso en el cumplimiento del plazo fijado en el artículo 77 ocurrió, no obstante, la adopción de todas las precauciones necesarias) y que los requisitos de forma establecidos en el reglamento se encuentran satisfechos. La DIGERPI, a pedido del solicitante, deberá restablecer los derechos del solicitante con respecto a la solicitud internacional, si se cumplen los siguientes requisitos:

1. La presentación de la solicitud de restauración en el plazo fijado en la Regla 49.6 b) del Reglamento del PCT.
2. La solicitud de restauración contendrá la exposición de las razones por las que no se observó el plazo fijado en el Artículo 52-C de la Ley.
3. El pago de la tasa correspondiente.
4. La solicitud de restauración tendrá como anexos las declaraciones o pruebas en apoyo de las razones mencionadas en el punto 2).
5. La DIGERPI considere que el retraso en el cumplimiento del plazo fijado en el Artículo 52-C de la Ley, ocurrió a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.

La DIGERPI no podrá denegar la petición de restablecimiento del derecho sin dar al solicitante la oportunidad de presentar observaciones sobre la denegación dentro de un plazo razonable, según las circunstancias. Para tales efectos, la DIGERPI emitirá un aviso de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley y este reglamento y el solicitante tendrá un plazo de un mes a partir de la notificación para presentar sus observaciones.

Artículo 80. Cuando una solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y tenga una fecha de presentación internacional posterior a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad, pero dentro de un plazo de dos meses contados desde esa fecha, el Registro de la Propiedad Industrial podrá, a pedido del solicitante, restaurar el derecho de prioridad con respecto a la solicitud internacional, si la DIGERPI considera que la no prestación de la solicitud dentro del plazo de prioridad ocurrió, no obstante, la adopción de todas las precauciones necesarias. La DIGERPI, a pedido del solicitante, deberá restablecer el derecho de prioridad, si se cumplen los siguientes requisitos:



1. La presentación de la solicitud internacional dentro de los dos meses siguientes a la fecha de prioridad.
2. La presentación de una solicitud de restauración, en el plazo indicado en el numeral 1.
3. Si la solicitud internacional no contiene reivindicación de prioridad de la solicitud anterior, el solicitante deberá presentar, en el plazo indicado en el numeral 1) un escrito según la Regla 26bis.I.a) para agregar dicha reivindicación de prioridad.
4. La solicitud debe contener la exposición de las razones por las que no se observó el plazo de prioridad.
5. El pago de la tasa correspondiente.
6. Se aporten en el plazo indicado en el numeral 1) las declaraciones o pruebas en apoyo de las razones mencionadas en el numeral 4).
7. Se considere que el retraso en el cumplimiento del plazo de prioridad ocurrió a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias.

La **DIGERPI** no podrá denegar, totalmente o en parte, una petición de restauración del derecho de prioridad sin dar al solicitante la oportunidad de presentar observaciones sobre la denegación, dentro de un plazo considerado razonable según las circunstancias. Para tales efectos, la **DIGERPI** emitirá un aviso de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley y este reglamento y el solicitante tendrá un plazo de un mes a partir de la notificación para presentar sus observaciones.

La **DIGERPI** notificará a la oficina internacional lo antes posible, acerca de las solicitudes de restauración presentadas conforme a este artículo y tanto a esta como al solicitante de las decisiones que tome al respecto, indicando el criterio de restauración en el que base la decisión.

Artículo 81. La **DIGERPI** tratará las solicitudes internacionales según las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su reglamento y las instrucciones administrativas de ese reglamento, así como las disposiciones de esta Ley y su reglamento. En caso de conflicto, prevalecerán las disposiciones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, su reglamento y las instrucciones administrativas de ese reglamento.

El presente reglamento regulará los aspectos formales que concierne la tramitación de las solicitudes internacionales por La **DIGERPI** y sus otras funciones con respecto al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, incluidas las tasas, los plazos, los idiomas y otras aspectos del trámite.

Artículo 82. La **DIGERPI** utilizará, para todos los efectos, los formularios de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y cualquier otro que se requiera en atención a los modelos suministrados por los administradores del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

TITULO III DE LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

Artículo 83. Son dibujos industriales, 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.

Artículo 84. Son modelos industriales, 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.

Artículo 85. Cuando el modelo o dibujo industrial haya sido creado por dos o más personas conjuntamente, bastará que uno de ellos haga la solicitud de registro, pero deberá identificar a

cada uno de los demás creadores, a los cuales pertenecerá el derecho en común, salvo pacto en contrario.

Artículo 86. Cuando el modelo o dibujo industrial haya sido creado en ejecución de un contrato de obra o servicio o de trabajo, el mismo pertenecerá a la persona que contrató o recibió la obra o servicio o al empleador sin necesidad de un documento o acto de cesión. En ese caso al presentar la solicitud de registro bastará con mencionar que la creación ha sido por contrato, indicando la naturaleza del mismo. El derecho de solicitar el registro corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador.

Artículo 87. Para los efectos del numeral 1 del artículo 69 de la Ley, deberá entenderse que la divulgación de un modelo o dibujo industrial, se dará, cuando el mismo haya circulado por cualquier medio en la República de Panamá, ya sea por actos realizados directamente por el titular del derecho o haya sido accesible al público, mediante una publicación tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización o el uso en Panamá. La publicación en medio electrónicos no generados en Panamá no se considerarán una divulgación dada en Panamá para los efectos de este artículo, salvo que se pueda establecer que el solicitante en Panamá tuvo acceso a la misma.

La **DIGERPI** examinará si el modelo o dibujo industrial cumple lo establecido en el artículo 70, previo pago de la tasa y sobretasa correspondiente por parte del interesado, para lo cual tendrá hasta un período de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 88. Conjuntamente con los requisitos señalados en el artículo 75 de la Ley, el peticionario deberá acompañar a la solicitud lo siguiente:

1. Una introducción indicando el objeto industrial de que se trate y la aplicación de preferencia.
2. Una descripción del modelo o dibujo industrial la cual deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica del modelo o dibujo industrial de que se trate.
3. Las características esenciales del modelo o dibujo industrial, que aportan originalidad y novedad que lo distingue, le da apariencia y características propias.
4. La solicitud de registro de modelo o dibujo industrial podrá presentarse a través de la gestión oficiosa prevista en el artículo 103 de la Ley.

Cuando la **DIGERPI** lo requiera, el peticionario deberá acompañar una maqueta o prototipo del modelo o dibujo industrial que desea registrar, si la complejidad del mismo así lo exige. La **DIGERPI** clasificará los modelos y dibujos industriales de acuerdo a la clasificación de Locarno.

Artículo 89. La reproducción gráfica deberá incluir dibujos en vista frontal, lateral, elevación y de planta, o isométrico pudiéndose exigir otras vistas según la complejidad del modelo o dibujo industrial a registrar.

Cuando la representación del modelo o dibujo industrial estuviese constituida por una fotografía o imagen digital por computadora, o cuando se presentara una muestra del material textil, papel u otro material plano que incorpora el modelo o dibujo industrial, ellos deberán ser de calidad suficiente para permitir su reproducción clara en el **BORPI** y en las fotocopias que se hicieran para atender los pedidos del público.

Artículo 90. Cuando una solicitud de patente de invención o registro de un modelo de utilidad, tengan incorporados modelos o dibujos industriales que puedan ser registrados como tales, sin afectar la solicitud presentada, el interesado podrá separarlos de la solicitud original, y solicitar a la **DIGERPI** su registro. Para ello, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y este Decreto para el registro de los modelos o dibujos industriales. El interesado podrá hacer esta separación dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o antes de la publicación de la solicitud de patente o modelo de utilidad, lo que ocurra primero.



La solicitud de registro del modelo o dibujo industrial a que se refiere este artículo, mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial de la cual se separó.

Artículo 91. Si al examinar la solicitud la **DIGERPI** encuentra que la misma adolece de deficiencias, lo comunicará al solicitante mediante aviso y le concederá un plazo de tres (3) meses para que haga las correcciones. Si el solicitante no subsana todas las deficiencias en dicho plazo, la **DIGERPI** dictará resolución motivada declarando abandonada la solicitud y ordenando el archivo del expediente.

La solicitud que sea declarada abandonada se tendrá como no presentada.

Artículo 92. Si en una misma solicitud hay más de un modelo o dibujo industrial, la **DIGERPI** mediante aviso le hará saber al solicitante que las separe, concediéndole un plazo de tres meses para que efectúe la separación. Para ello, el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y este Decreto.

La solicitud de registro del modelo o dibujo industrial a que se refiere este artículo, mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial de la cual se separó.

En caso de que el solicitante no subsane esta deficiencia, la **DIGERPI** procederá a negar la solicitud.

Artículo 93. Se exceptúan de la aplicación del artículo anterior y serán considerados como un solo modelo o dibujo industrial los que, componiéndose de diferentes partes, éstas sean necesarias para formar un todo, tales como, los naipes, el juego de ajedrez, abecedarios, vajillas, dominó.

Artículo 94. Para los efectos del artículo 76 de la Ley, la **DIGERPI**, al examinar la solicitud, podrá utilizar los servicios de peritos y de organismos nacionales especializados.

La **DIGERPI** publicará periódicamente en el **BORPI**, mediante Resolución administrativa una lista actualizada de peritos y de organismos nacionales que estarán facultados para hacer informes de novedad sobre modelos o dibujos industriales.

Artículo 95. La **DIGERPI** contará con un período de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud para verificar que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley. Al examinar la solicitud, la **DIGERPI** podrá utilizar los servicios de peritos y de organismos nacionales especializados.

La **DIGERPI** publicará periódicamente en el **BORPI**, mediante Resolución administrativa, una lista actualizada de peritos y de organismos nacionales que estarán facultados para hacer informes de novedad sobre modelos o dibujos industriales.

Artículo 96. Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la Ley, la **DIGERPI** ordenará que la solicitud se publique por una sola vez en el **BORPI**.

El peticionario podrá presentar solicitud ante la **DIGERPI**, en cualquier momento antes de que se ordene la publicación, para que ésta sea postergada por el período indicado en la solicitud, el que no podrá exceder de doce (12) meses contados desde la fecha de la presentación de la petición.

Artículo 97. El aviso de publicación de la solicitud de modelo o dibujo industrial contendrá:

1. El número de la solicitud.
2. La fecha de presentación de la solicitud.
3. El nombre y domicilio del solicitante.
4. El domicilio en la República de Panamá para recibir notificaciones del solicitante no





residente.

5. El nombre del apoderado legal.
6. El país u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado.
7. Una representación de cada modelo o dibujo industrial incluido en la solicitud, individualmente numerados.
8. La designación de los productos a los cuales se aplicará el modelo o dibujo industrial.
9. La clase y subclase de los productos respectivos.

La DIGERPI podrá precisar otros aspectos del contenido del aviso, que se conformará a las normas técnicas internacionales aplicables.

Artículo 98. Toda fusión, cambio de nombre, domicilio u otro dato relativo al solicitante, creador del diseño, titular o representantes, así como cualquier cesión, transferencia o licencia relativos a un modelo o dibujo industrial deberá inscribirse en la DIGERPI, para que tenga efectos frente a terceros.

TÍTULO IV DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Artículo 99. A los efectos del artículo 83 de la Ley, se entenderá que quien posee un secreto industrial o comercial ha adoptado medidas suficientes para preservar la confidencialidad o acceso restringido del mismo, cuando haya procedido en cualquiera de las siguientes formas entre otras:

1. Cuando haya marcado el soporte material que contiene el secreto industrial o comercial, con las palabras "confidencial", "secreto" o con cualquier otra palabra o advertencia, frase o señal que indique que no puede ser revelado.
2. Cuando haya guardado el soporte material que contiene el secreto industrial comercial en un lugar seguro, fuera del alcance de personas ajena a su conocimiento.
3. Cuando haya advertido en forma verbal o escrita a las personas que de alguna forma tengan acceso al secreto industrial o comercial, sobre la confidencialidad del mismo y la inviolabilidad de dicha confidencialidad.
4. Cuando tome cualquier otra medida dirigida a evitar la divulgación del secreto industrial o comercial, o a advertir sobre la prohibición de divulgación del mismo.

Artículo 100. Todo secreto industrial o comercial debe relacionarse por lo menos con la naturaleza, características o propósitos de productos, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o mercadeo o venta de los productos, o de prestación de servicios y, en fin, a cualquier otro objeto que otorgue una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Los secretos industriales o comerciales podrán consistir, entre otros, en fórmulas, recetas, listas de clientes, métodos de fabricación, códigos de acceso, materiales de diseño, listas de correo, bases de datos.

Artículo 101. Se considerará, entre otros, que hay violación a un secreto industrial o comercial, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial mediante la violación de cualquiera de las medidas para preservar la confidencialidad o acceso del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de este Decreto.
2. Cuando una persona, a quien se le había advertido sobre la confidencialidad del secreto industrial o comercial, lo revele o use.

3. Cuando una persona revele o use un secreto industrial o comercial sabiendo o debiendo saber por su condición o por las circunstancias del caso de que se trata de un secreto industrial o comercial, aun cuando haya tenido acceso al mismo por casualidad o error.
4. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial adquirido por medios ilegítimos.
5. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial sabiendo o debiendo saber por su condición o por las circunstancias del caso de que la persona que lo proporcionó lo había adquirido por medios ilegítimos.
6. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial sin el consentimiento de su poseedor, aun cuando al mismo se le haya efectuado alguna modificación.
7. Cuando por cualquier medio, se dé la revelación o uso de secreto industrial o comercial sin causa justificada o sin el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o comercial.

Artículo 102. Para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios en caso de violación de un secreto industrial o comercial, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley.

TÍTULO V
CAPITULO I
DE LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Artículo 103. A los efectos del numeral 2 del artículo 91 de la Ley, se entiende que una marca colectiva o de certificación puede incluir términos que hagan referencia a lugar de fabricación u origen como parte de su marca si corresponde al domicilio del solicitante.

Artículo 104. A los efectos del numeral 9 del artículo 91 de la Ley, podrán registrarse marcas idénticas, semejantes o parecidas para amparar productos o servicios iguales o afines, conexos, aun cuando estén o no comprendidos en la misma clase de la Clasificación Internacional, cuando el titular de la marca anteriormente registrada o solicitada dé su consentimiento expreso, para que el solicitante obtenga el registro de la nueva marca. En estos casos el solicitante deberá presentar ante la DIGERPI, el documento de autorización del propietario de la marca anteriormente registrada o solicitada, debidamente notariado, y si el mismo proviene del extranjero, deberá atender las disposiciones de legalización establecida en nuestra legislación.

Artículo 105. Para los efectos de este Decreto, se entiende por bienes o servicios conexos aquellos que por su naturaleza, características, destino, propiedades, usos y/o aplicación, están relacionados o se complementan entre sí, aun cuando se encuentren comprendidos en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

Artículo 106. A los efectos del numeral 11 del artículo 91 de la Ley, se entiende que una marca colectiva o de certificación puede consistir en denominaciones propias de una indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen si corresponde al domicilio del solicitante.

Artículo 107. A los efectos del numeral 16 del artículo 91 de la Ley, el término autor o derechohabiente o editor será aplicable a la persona que demuestre, por cualquier medio, ser el titular de la obra o de los personajes ficticios o simbólicos.

Artículo 108. A los efectos del numeral 20 del artículo 91 de la Ley, la DIGERPI mantendrá una base de información y/o un sistema de consulta actualizada, que deberá observar antes de resolver sobre la viabilidad o no de la marca solicitada.

Artículo 109. Cuando la DIGERPI considere, según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley, que una etiqueta o logo de una marca contenga términos o signos genéricos, descriptivos o de uso común y/o corriente, en la industria, el comercio o en las actividades de servicios, lo notificará al solicitante, mediante aviso, a fin que corrija su solicitud en el sentido de que no reivindique el derecho al uso exclusivo de tales términos o signos.





La circunstancia de que no se reivindique el derecho al uso exclusivo de los términos o signos mencionados en el párrafo anterior no impedirá que dichos términos o signos formen parte de la marca. La marca deberá ser examinada, considerada y protegida en su totalidad. Esta protección se da dejando a salvo los derechos de terceros a utilizar el término o signo no reivindicado.

Artículo 110. El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación o corrección que implique un cambio sustancial en la marca. Sin embargo, el solicitante podrá introducir cambios en la lista de productos o servicios en cualquier momento del trámite, antes de la concesión del registro de la marca.

Cuando la solicitud de registro haya sido publicada, todo aumento o modificación de la lista de productos o servicios, o cambio no sustancial de la marca deberá ser objeto de nueva publicación en el BORPI.

La especificación o limitación de la lista de productos o servicios relativos a una solicitud de registro ya publicada en el BORPI no requerirá de nueva publicación.

Artículo 111. La DIGERPI resolverá cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio, utilizando como fundamento, las publicaciones emitidas en tal sentido por los organismos internacionales con relación a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, de conformidad con el Arreglo de Niza.

En toda solicitud de registro de una marca o cambio administrativo, el solicitante deberá utilizar sistemas electrónicos o máquina de escribir para elaborar la misma y un tipo de letra legible y con un tamaño de fuente con caracteres no menor de nueve (9).

Artículo 112. A los efectos del artículo 99 de la Ley, el término “titular de registro” comprende igualmente a la persona que tenga derechos sobre una marca, famosa o renombrada de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 98 de la Ley.

Artículo 113. La solicitud que se eleve ante la DIGERPI para obtener el registro de una marca conforme lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley, en la que se invoque un derecho de prioridad, en atención a convenios internacionales, deberá indicar:

1. País u oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
2. Fecha de tal presentación.
3. Número asignado a la solicitud, si lo hubiese.

El derecho de prioridad que se invoque sólo será reconocido respecto de los productos y servicios que sean comunes a la solicitud prioritaria y a la solicitud presentada en Panamá, o cuando los productos o servicios indicados en esta última estén comprendidos dentro de los designados en la solicitud prioritaria.

Artículo 114. Los documentos que acompañan una solicitud, según el artículo 103 de la Ley, están sujetos a lo siguiente:

1. En el caso de la etiqueta de la marca o su representación a que se refiere el numeral 3, se podrá adherir o imprimir o digitalizar en la solicitud, por cualquier medio electrónico, legible y no deberá tener un tamaño no menor de 8 por 8 centímetro ni mayor de 10 por 10 centímetros.
2. En caso de la reivindicación del derecho de prioridad a que se refiere el numeral 6, se deberá comprobar dicha prioridad al momento de presentarse la solicitud, o dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación de la solicitud en Panamá, aportando una copia de la solicitud prioritaria, 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. En el evento de que el documento de prioridad no sea presentado dentro del término enunciado, la prioridad se tendrá como no reivindicada, y la solicitud seguirá su trámite de registro en atención a la fecha de su



presentación en la **DIGERPI**.

3. En el caso de la Declaración de uso o intención de uso de la marca, a que hace referencia el numeral 7, deberá ser expedida por el solicitante de la marca o su apoderado, y deberá señalar lo siguiente: que el solicitante es dueño de la marca; que ninguna otra persona, natural o jurídica, tiene derecho a usar dicha marca; que dicha marca es (en caso de estar en uso, antes de la fecha de presentación de la solicitud), o será usada (en caso de no estar en uso o no haberse utilizado antes de la fecha de presentación de la solicitud) por el solicitante en el mercado nacional; que la descripción de la marca y el diseño a la cual se refiere la declaración, representa la marca exactamente como se desea registrar y amparar.
4. Los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción por traductor público autorizado.
5. No se requerirá certificación por notario, autenticación, legalización de la documentación a que se refiere este artículo.
6. 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 Industria, lo remitirá al Ministerio Público para efecto de que se promueva la acción penal a que haya lugar.
7. Para actuar como gestor oficioso se deberá consignar junto con la solicitud, una fianza por la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/100.00).

En los casos de gestión oficiosa en los cuales no se presente el poder dentro del término legal establecido, la **DIGERPI** dictará resolución motivada declarando la solicitud de registro como no presentada, ordenando el ingreso de la cuantía de la fianza al Tesoro Nacional y el archivo del expediente.

Artículo 115. El solicitante podrá pedir la separación de su solicitud, a fin de dividir en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial, en cualquier momento durante el procedimiento de registro, considerándose comprendidos dentro del procedimiento de registro, la fase de oposición, el procedimiento de reconsideración y el procedimiento de apelación.

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente.

La **DIGERPI** aplazará el examen de cualquier solicitud de separación presentada dentro del término de diez días hábiles, precedentes a la publicación de la solicitud de registro objeto de separación, y de cualquier solicitud de separación presentada una vez publicada la solicitud de registro objeto de la separación, hasta que hayan transcurrido los 15 días hábiles, siguientes al vencimiento del plazo de oposición.

Para marcas que han sido objeto de demandas de oposición, **DIGERPI** admitirá la separación únicamente si la misma es autorizada por los tribunales competentes.

Artículo 116. Para los efectos de los artículos 92 y 104 de la Ley, y el artículo 111 de este reglamento, en los casos en que no sea subsanado el error o la omisión dentro del término establecido, la **DIGERPI** dictará resolución motivada declarando abandonada la solicitud y ordenando el archivo del expediente. En contra de esta resolución se podrán interponer los recursos contemplados en el artículo 163 de la Ley en los casos en que el solicitante haya anteriormente manifestado su desacuerdo con el contenido del aviso mediante la presentación de un escrito de contestación en tiempo oportuno.

Artículo 117. El solicitante podrá pedir la suspensión del trámite de registro de la marca, de



conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley, en aquellos casos en que su solicitud pueda ser o haya sido rechazada por la previa existencia de otra solicitud o registro, con el objeto de evitar el rechazo o impedir que sea definitivo hasta tanto se resuelva el proceso de oposición, cancelación o nulidad.

La suspensión a que hace referencia el presente artículo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Que el solicitante de la suspensión aporte oficio a que se refiere el artículo 195 de la Ley junto con la solicitud o dentro del término de un (1) mes, prorrogable por un periodo adicional de igual término, contado desde la presentación de la solicitud de suspensión.
2. Que el solicitante sea demandante en el proceso a que se refiere el presente artículo.
3. Pago de la tasa correspondiente.

Artículo 118. La DIGERPI concederá la suspensión del trámite de registro de la marca hasta tanto sea resuelto el proceso pendiente, y el solicitante o en su defecto, la parte que resulte vencedor en el proceso, presente oficio emitido por el juzgado competente en el cual se comunica la decisión del caso.

En el evento que el proceso que motiva la suspensión del trámite se prolongue por más de diez (10) años, contados a partir de la presentación de la solicitud de registro, la parte interesada deberá abonar antes del vencimiento de este plazo o hasta 6 meses posteriores a su vencimiento, en atención a las normas de renovación de las marcas, las tasas y derechos que correspondan, de lo contrario, la solicitud será declarada abandonada, y se ordenará el archivo del expediente.

Quien cuente con una solicitud de registro suspendida, en caso de presentar con posterioridad otra solicitud para una marca igual o semejante, no podrá valerse de la suspensión de trámite para evitar su rechazo por la previa existencia de la misma solicitud o registro que motivó la suspensión de su primera solicitud.

Artículo 119. El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite, mediante escrito dirigido a la DIGERPI. El desistimiento de la solicitud acaba con la instancia administrativa perdiéndose los derechos derivados de la fecha de presentación atribuida. En caso de solicitudes multiclase, el solicitante podrá desistir de una o más de las clases solicitadas

Artículo 120. Todos los expedientes que contengan solicitudes de registros de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, son públicos desde el momento en que tal solicitud haya sido presentada ante la DIGERPI, aun cuando la misma no haya sido publicada en el BORPI.

Artículo 121. La solicitud de renovación del registro de marca, deberá ir acompañada del comprobante de pago de los derechos y tasas de renovación, y puede ser presentada a través de gestión oficial, de conformidad con el artículo 103 de la Ley o por quien tenga derecho a hacerlo. Una vez vencido el término del registro y el periodo de gracia, sin que se hubiere solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho, y la DIGERPI comunicará mediante aviso el listado de las marcas caducadas.

Artículo 122. Para los efectos de la solicitud de renovación puede incluir una o varias o todas las clases que incluyen el registro de la marca multiclase, en el evento que no se incluyan todas las clases registradas, se entenderá que la renovación beneficia únicamente a las clases cuya renovación se solicita y así se hará constar en el resuelto administrativo de renovación de la marca.

Artículo 123. La renovación de un registro producirá efectos desde la fecha de vencimiento del plazo anterior de vigencia del registro.

Artículo 124. Para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse

cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley.

Artículo 125. Para los efectos de los artículos 107 y 112 de la Ley, la **DIGERPI** publicará en el BORPI:

1. Para marcas registradas:

- a. La Clase o Clases de la Clasificación de Niza, en las que se solicita la protección de la marca
- b. Fecha de la Solicitud
- c. Número de Registro y fecha de vencimiento
- d. Nombre de la Marca
- e. Nombre del Titular

2. Para marcas renovadas:

- a. La Clase o Clases de la Clasificación de Niza, en las que se solicita la protección de la marca
- b. Número del Resuelto Administrativo y fecha
- c. Número del Registro
- d. Nombre de la Marca
- e. Nombre del Titular.
- f. Fecha de vencimiento de la renovación de la marca.

Artículo 126. El titular del registro podrá pedir en cualquier momento a la **DIGERPI** que inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otro dato del titular resultante de una modificación de estatutos, un cambio de forma jurídica, una fusión u otra causa distinta de la transferencia del derecho sobre la marca. La **DIGERPI** expedirá la resolución de inscripción del cambio correspondiente, salvo que existan derechos inscrito a favor de terceros que lo impidan.

Artículo 127. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en la lista del registro inicial.

Efectuada la división, cada registro separado será independiente y conservará la fecha de concesión y de vencimiento del registro inicial. Sus renovaciones se harán separadamente.

Para los efectos de esta división, se deberá observar, según corresponda, lo que dispone la Ley y/o la resolución en caso de un proceso judicial y/o la existencia de gravámenes.

Para marcas que han sido objeto de demandas de nulidad o cancelación, **DIGERPI** admitirá la separación únicamente si la misma es autorizada por los tribunales competentes.

Artículo 128. El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se corrija algún error de forma u omisión relativas al registro de la marca. Efectuada la petición, la **DIGERPI** podrá, mediante resuelto motivado, efectuar la corrección si corresponde. No se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de lo indicado en el artículo 108 de la Ley. La petición de corrección devengará la tasa establecida, salvo cuando se hiciera para corregir un error u omisión imputable a la **DIGERPI**.

Artículo 129. Cuando los derechos sobre marcas sean objeto de un secuestro o embargo, u otra medida cautelar, se aplicará lo que disponga el Código Judicial para los bienes muebles y las medidas cautelares.

Para los demás casos de inscripción de gravámenes sobre los derechos de marcas, se deberá hacer constar en escritura pública o por instrumento privado firmado ante Notario. En el evento que el acto sea celebrado en el extranjero, podrá otorgarse ante el Cónsul de Panamá o bien mediante notario y cumpliendo el procedimiento establecido en el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros suscrito por la República de Panamá. La presentación de esta documentación ante **DIGERPI** es a través de abogado.

CAPITULO II





DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA

Artículo 130. La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva, e incluir un ejemplar del reglamento de uso de la marca.

El reglamento de uso de la marca colectiva debe precisar las características que serán comunes a los productos o servicios para los cuales se usará la marca, y prever las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se usa conforme al reglamento; y las sanciones en caso de incumplimiento.

Artículo 131. El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos relativos al reglamento de uso de la marca.

Una copia simple del reglamento de uso de la marca colectiva será adjuntada al certificado de registro como parte integral del mismo.

Artículo 132. El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca, siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo, de conformidad con el reglamento de uso de la marca.

El uso de la marca colectiva por las personas autorizadas para usarla, se considerará efectuado por el titular.

Artículo 133. Podrá ser titular de una marca de garantía o certificación, una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

La marca de garantía no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca, ni ninguna persona vinculada económicamente a él.

Artículo 134. De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley, no se procederá con la publicación de la solicitud de registro de una marca de garantía en el BORPI, hasta tanto sea recibido el informe favorable del organismo competente, en atención a la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la marca de garantía.

Artículo 135. Las disposiciones establecidas en la Ley con relación a las marcas de productos o servicios, en lo que correspondan, serán aplicables a las marcas colectivas y de garantía, siempre que no contravengan los principios que rigen las marcas colectivas o de garantía.

CAPITULO III DE LAS LICENCIAS DE USO

Artículo 136. La solicitud que se eleve ante la DIGERPI para la inscripción de una licencia de uso de una marca conforme lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley, indicará:

1. El número de cédula o documento de identidad personal cuando las partes, o una de ellas, sea persona natural.
2. En caso de persona jurídica, indicar las leyes de constitución y domicilio.
3. El número de solicitud y fecha de presentación, en los casos de licencias de uso de una marca cuyo registro se encuentre en trámite, que se inscribirá al registro de la marca y en el orden de su presentación a la DIGERPI.
4. El término de duración de una licencia de uso estará sujeto a lo establecido en el contrato de licencia.

Artículo 137. Para el otorgamiento de una sub-licencia, se requiere autorización expresa del titular del derecho protegido.

Los contratos de sub-licencia y de franquicias estarán sujetos a los términos y condiciones previstos en el contrato o acto de licencia.



Al igual que los contratos de Licencia de Uso, los contratos de sub-licencia y de franquicias no requieren estar inscritos en la **DIGERPI** para que tengan validez. En caso de inscripción de los contratos de sub-licencia y de franquicias, se podrá presentar un extracto del contrato de franquicia o sub-licencia.

CAPITULO IV DE LA CESION O TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS

Artículo 138. Deberá presentarse para su inscripción en la **DIGERPI** toda fusión, cambio de nombre o domicilio del solicitante de una marca en trámite de registro. De estos cambios se tomará nota en la Resolución de otorgamiento del registro de la marca y serán reflejados directamente en el certificado de registro de la marca.

Artículo 139. Los derechos dimanantes de una solicitud de registro o marca registrada, podrán cederse o transferirse a una o varias personas, sobre todos o parte de los productos o servicios amparados por dicha marca o solicitud de registro en trámite.

Cuando la transferencia afectara sólo a uno o a algunos de los productos o servicios amparados por la marca, se dividirá el registro, emitiéndose uno nuevo a nombre del adquirente.

La **DIGERPI** tomará nota de la cesión o transferencia de una solicitud de registro en la resolución de otorgamiento del registro de la marca y será reflejado directamente en el certificado de registro.

Artículo 140. La solicitud que se presente ante la **DIGERPI** para la inscripción de un cambio de titularidad en una marca registrada o en trámite de registro, que sea el resultado de un contrato, se acompañará de los siguientes documentos:

1. Poder a abogado o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103, se exceptúan de este requisito, las peticiones con poderes inscrito en **DIGERPI**.
2. Uno de los siguientes documentos, a elección del solicitante:
 - a. Una copia del contrato certificado por Notario.
 - b. Un extracto del contrato donde conste el cambio del titular certificado por Notario.

La documentación que provenga del extranjero deberá adicionalmente estar legalizado ante el consulado de Panamá o Apostillado.

Artículo 141. La solicitud que se presente ante la **DIGERPI** para la inscripción de un cambio de titularidad en una marca registrada o en un trámite de registro, que sea el resultado de un contrato o una fusión, existiendo varios cotitulares de la marca, se acompañará de un documento de consentimiento expreso al cambio de titularidad, emitido y firmado por cualquier cotitular.

CAPITULO V DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 142. A los efectos del artículo 132 de la Ley, podrá solicitar el registro uno o varios productores, fabricantes o artesanos que representen a un grupo y que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la solicitud y que su actividad esté vinculada al producto que se identifica con esa indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley para la solicitud de registro. También podrá solicitar el registro una entidad que agrupe y represente a esos productores, fabricantes o artesanos, o una autoridad pública competente. Tratándose de una autoridad pública, la solicitud deberá ser presentada por el respectivo titular o representante, de conformidad con la legislación que le regule.

Para los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar cualquier forma jurídica. Otros interesados podrán formar parte de esa entidad siempre y cuando cumplan con las mismas condiciones.

Artículo 143. A los efectos del artículo 136 de la Ley, la solicitud debe contemplar, cuando proceda, lo siguiente:

1. Los productos designados con la solicitud, con indicación de sus características generales, reputación o cualidades especiales, tales como las morfo agronómicas, fisicoquímicas y microbiológicas que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen.
2. Mapas que delimiten la zona geográfica de producción de los productos designados y los criterios seguidos para tal delimitación. Se utilizarán las coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM).
3. Descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción u obtención del producto, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores naturales y humanos cuando correspondan.
4. Descripción de los controles y trazabilidad empleada para asegurar que el producto cumple con los parámetros establecidos en este artículo.
5. Los análisis o estudios técnicos que acrediten el vínculo entre los productos o servicios y el territorio, incluyendo los factores naturales y humanos cuando corresponda, o bien, aquellos aspectos socioculturales e históricos o prácticas culturales gestores o aplicables a esos productos.

Artículo 144. A los efectos de los artículos 137 y 137-A de la Ley, la **DIGERPI** podrá en un mismo acto realizar el examen de la solicitud.

Artículo 145. A la solicitud de registro se le adjuntará el Reglamento de Uso, la cual deberá contener al menos, lo siguiente:

1. Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas.
2. Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen.
3. Los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el debido uso.
4. El logotipo oficial a ser usado.
5. El procedimiento para modificar el Reglamento de Uso y Administración.
6. Las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones que debieron observar las personas que estuvieran autorizadas para utilizar la indicación geográfica, indicación de procedencia o denominación de origen, incluyendo las causas por las cuales procede la suspensión y la cancelación de la autorización de uso otorgada.





CAPITULO VI DE LA CANCELACIÓN Y NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 146. A efectos del numeral 2 del artículo 138 de la Ley, la autoridad judicial cancelará el registro de una marca, a pedido de cualquier persona y previa audiencia de su titular, cuando ella no se hubiera usado durante los cinco (5) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos los cinco años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país.

Artículo 147. La persona que solicite la cancelación o nulidad, o ambos, del registro de marcas, y la misma sea declarada mediante sentencia ejecutoriada de autoridad competente, tiene derecho a presentar su solicitud de registro de marca, dentro de los tres (3) meses posterior a la comunicación de la sentencia a la DIGERPI. Durante este término ninguna otra persona podrá presentar solicitud de registro de marcas idénticas, semejantes o parecida a la declarada cancelada o nula.

Artículo 148. La marca registrada debe usarse tal como aparece inscrita en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada 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.

Artículo 149. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la Ley.

Artículo 150. Para los efectos del numeral 3 del artículo 142 de la Ley, el término usuario comprende a cualquier persona, natural o jurídica, que comercialice productos o preste servicios bajo la marca.

CAPITULO VII DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Artículo 151. Para efectos del artículo 145 de la Ley, se entenderán también protegidos los nombres de las empresas profesionales y de las asociaciones. Asimismo, para efectos del artículo 145 de la Ley, se entenderá que lo establecido con respecto a la zona geográfica sobre la cual se extenderá la protección del nombre comercial, se refiere a los nombres comerciales de empresas, establecimientos o asociaciones que operen en Panamá.

Artículo 152. En la solicitud de registro de un nombre comercial deberá consignarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse las actividades que se realizan bajo dicho nombre comercial. Dicho registro en la DIGERPI es meramente facultativo y declarativo, no constitutivo de derecho. El nombre comercial está protegido a partir de su uso, según se dispone en la Ley y este reglamento, siempre que no infrinja derechos previamente adquiridos.

Artículo 153. Para efectos del artículo 146 de la Ley, se entenderá que la publicación en el BORPI del nombre comercial que se esté usando o que se usará, se refiere a la publicación que forma parte del procedimiento de registro de un nombre comercial. Asimismo, para efectos del artículo 146 de la Ley, se entenderá que si el peticionario no presenta la declaración de uso, dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de depósito o presentación de la solicitud de registro del nombre comercial, la solicitud o el registro, según sea el caso, caducará de pleno derecho.

Artículo 154. No podrán registrarse nombres comerciales que carezcan de elementos que distingan a la empresa, establecimiento o asociación de que se trate de otros en su género o giro de actividades, ni aquellos que contravengan, en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley 35 de 1996.

Artículo 155. Para efectos del artículo 150 de la Ley, se entenderá que el examen de fondo de una solicitud de registro de nombre comercial incluirá determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante, en grado de confusión, aplicado al mismo giro de actividades, en trámite de registro o registrado con anterioridad a la solicitud de registro de que se trate, en

adicción a los demás aspectos del examen de fondo contemplados en el artículo 150 de la Ley.

Artículo 156. La publicación de la solicitud de registro de un nombre comercial en el BORPI, incluirá lo siguiente:

1. Número de la solicitud.
2. Nombre y domicilio del solicitante.
3. Reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso.
4. La o las actividades que ampara el nombre comercial.
5. La fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades respecto de las cuales solicita el registro o la indicación de intención de uso.



Artículo 157. La renovación del registro de un nombre comercial producirá efectos desde la fecha de vencimiento del plazo anterior de la vigencia del registro.

CAPITULO VIII DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA

Artículo 158. Cuando una expresión o señal de propaganda utilice marcas o nombres comerciales registrados en favor de otra persona distinta al titular del registro, su registro será permitido, siempre que cuente con autorización expresa del titular de la marca o nombre comercial anteriormente registrado.

TITULO VI DE USO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 159. A los efectos del numeral 5 del artículo 164 de la ley, se entenderán incluidos los modelos o dibujos industriales que aunque no hayan sido registrados, gocen de la protección que otorga el artículo 73 de la Ley.

Artículo 160. A los efectos de los numerales 7, 8, 9, y 13 del artículo 164 de la Ley, se entenderán incluidas las expresiones o señales de propaganda de que trata la Ley.

Artículo 161. En los supuestos descritos en los numerales 11 y 12 del Artículo 164 de la Ley, se considerará que la marca o la expresión de propaganda está registrada cuando lo estuviere en legal forma en el país de origen del producto o servicio que ampara o en algún estado contratante de tratados internacionales sobre la materia de los que la República de Panamá sea parte.

TITULO VII DE LAS TASAS Y DERECHOS POR SERVICIO

Artículo 162. La DIGERPI percibirá las tasas en conceptos de servicios en los siguientes casos:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Por solicitud de cambio de nombre del titular de una Patente, Modelo de Utilidad y Modelo o Dibujo Industrial | B/ 20.00 |
| 2. Por solicitud de cesión o traspaso y fusión de patente, Modelo de Utilidad, y Modelo o Dibujo Industrial | B/ 20.00 |
| 3. Por solicitud de protección suplementaria | B/ 30.00 |
| 4. Por servicio de información tecnológica | B/ 20.00 |
| 5. Por transmisión de solicitudes PCT a la Oficina Internacional | B/ 200.00 |
| 6. Por transmisión de solicitudes PCT a la administración de Búsqueda Internacional designada por el solicitante | B/ 200.00 |
| 7. Tasa por documento de prioridad | B/ 50.00 |
| 8. Por restablecimiento de derecho de solicitud PCT | B/ 400.00 |
| 9. Por restablecimiento de derecho de prioridad patente | B/ 400.00 |
| 10. Por examen de novedad de Dibujos y Modelos Industriales | B/ 100.00 |



| | |
|--|-----------|
| 11. Por solicitud de patente o modelo de utilidad PCT, presentada en DIGERPI como oficina receptora | B/ 50.00 |
| 12. Por solicitud de examen de fondo | B/ 100.00 |
| 13. Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica de solicitudes PCT | B/ 100.00 |
| 14. Por la conversión de la solicitud de Patente, Modelo de Utilidad y Modelo y Dibujo Industrial | B/ 20.00 |
| 15. Por solicitud de Antecedentes de Patentes | B/ 40.00 |
| 16. Por solicitud de Antecedentes de modelos de Utilidad; Modelos y Dibujos Industriales | B/ 40.00 |
| 17. Por solicitud de inscripción de Cesión o Traspaso o cualquier otro gravamen sobre una Patente, Modelo de Utilidad y Modelos y Dibujos Industriales | B/ 30.00 |
| 18. Por solicitud de expresión o señal de propaganda | B/ 20.00 |
| 19. Por solicitud de antecedentes de nombre comerciales o expresiones o señal de propaganda | B/ 10.00 |
| 20. Por solicitud de cambio de nombre del titular de una expresión o señal de Propaganda | B/ 20.00 |
| 21. Por solicitud de fusión de las marcas, nombre comercial, expresión o señal de propaganda | B/ 20.00 |
| 22. Por cada publicación de solicitud o corrección de la solicitud de registro de marcas | B/ 20.00 |
| 23. Por solicitud de renovación de marca, nombre comercial, de expresión o señal de propaganda | B/ 20.00 |
| 24. Por solicitud de limitación de productos de las marcas | B/ 20.00 |
| 25. Por búsqueda de antecedentes del titular de nombre comercial, expresión de Propaganda | B/ 10.00 |
| 26. Por cada publicación de página adicional de la solicitud de marca, patente, Modelo de utilidad, dibujo y modelo industrial | B/ 2.00 |
| 27. Por cada página de copia simple de documento | B/ 0.10 |
| 28. Por división de la solicitud y registro de marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, patente, modelo de utilidad y dibujo y modelo industrial. | B/ 20.00 |
| 29. Por división de solicitudes o registro de marcas multiclashe | B/ 20.00 |
| 30. Por registro de poder | B/ 100.00 |
| 31. Por solicitud de cambios en poderes registrados | B/ 20.00 |
| 32. Por cambios en registro o solicitudes de Denominaciones de Origen, Indicaciones geográficas o Indicaciones de Procedencia | B/ 20.00 |
| 33. Por solicitud de continuación de trámite | B/ 30.00 |
| 34. Por solicitud de cualquier cambio administrativo no contemplado en otro numeral de este Artículo | B/ 30.00 |

Artículo 163. Los derechos de registro de una expresión o señal de propaganda serán los mismos establecidos en la Ley para las marcas.

TÍTULO VIII DE TASA Y SOBRETASA

Artículo 164. De acuerdo a lo establecido en el artículo 203 de la Ley, la inversión de los ingresos que se perciban en concepto de tasas serán programados por la DIGERPI, para el desarrollo eficiente de sus planes de mejoramiento en el servicio, fortalecimiento de sus capacidades institucionales y las que respondan a las necesidades de capacitación, con el propósito de mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. Los funcionarios que sean seleccionados para cualquier tipo de entrenamiento o capacitación tendrán la obligación de asistir a los cursos desde el inicio del período de capacitación, para el cual fueron designados y deberán proporcionar las evaluaciones que obtengan.

Artículo 165. Los funcionarios de la DIGERPI que sean beneficiados con licencias con sueldo para cualquier tipo de capacitación financiada con fondos provenientes de la Tasa, deberán

comprometerse por escrito a permanecer en la Institución, por lo menos el doble del tiempo tomado en el curso de capacitación. Asimismo, cualquier funcionario que sea beneficiado con capacitación financiada con fondos provenientes de la TASA, aun cuando no requieran de una licencia con sueldo para obtener esta capacitación, deberán comprometerse por escrito a laborar en la institución por el tiempo que de común acuerdo establezcan las partes, previo a la capacitación.

Artículo 166. Se crea el Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos a la Productividad de los Funcionarios la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, el cual tendrá la responsabilidad de ejecutar los parámetros de incentivos contenidos en este Decreto, así como la recomendación de medidas necesarias para promover la productividad en la oficina del Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 167. El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial estará integrado por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Comercio e Industrias o quien designe, quien lo presidirá.
2. El Director General del Registro de la Propiedad Industrial o quien designe.
3. Un (1) comisionado por el Director General del Registro de la Propiedad Industrial, quien requerirá la previa aprobación del Ministro de Comercio e Industrias y cuya designación se notificará por simple nota.
4. El Director de Administración y Finanzas del Ministerio de Comercio e Industrias.
5. El Jefe de Presupuesto del Ministerio de Comercio e Industrias.
6. El Contralor General de la República o quien designe, quien podrá asistir a las sesiones del comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para la DIGERPI con derecho a voz.

Artículo 168. El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para la DIGERPI tendrá las siguientes funciones:

1. Calcular el complemento salarial como medida de productividad sobre el salario mensual de los funcionarios.
2. Tomar las medidas necesarias para su funcionamiento interno y reglamentación, así como cualquier otra medida con relación a la aplicación del presente Decreto y su finalidad.
3. Conocer de los informes anuales de la DIGERPI y los balances generales.
4. Aprobar o improbar los proyectos de resoluciones y demás asuntos que le someta el Director General del Registro de la Propiedad Industrial.

Artículo 169. El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial se reunirá de acuerdo a las medidas que se disponga en su reglamentación, conforme a lo establecido en el artículo 170, de este Decreto.

Las decisiones o recomendaciones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, siempre que haya quórum.

Los miembros nombrados en el comité ejercerán sus funciones hasta tanto sean reemplazados por medio de una nota formal que deberá ser entregada en la secretaría del comité.

Artículo 170. El porcentaje del incentivo complementario se calculará de acuerdo a lo recaudado mensualmente y se hará efectivo el mes siguiente al que corresponde la recaudación.



Para ser beneficiario de este incentivo, el funcionario debe haber cumplido como mínimo seis (6) meses de servicio continuo en la DIGERPI. En los casos de funcionarios trasladados de otras Direcciones del Ministerio, no se computará dentro de estos seis meses el tiempo que el funcionario deba tomar de vacaciones.

Artículo 171. El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos de la DIGERPI, para el cálculo de incentivos por salario y años de servicio rendidos dentro de la DIGERPI, deberá aplicar la siguiente tabla:

| Parámetro | Estudios y/o Jefatura | Antigüedad | Productividad | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|-----------|-------|
| | | | Rango Salarial | Excelente | Buena |
| Excelencia en la Productividad | Nivel técnico: 12% | 1% anual hasta alcanzar los siete (7) años de servicio (se mantendrá el porcentaje fijo alcanzado de 7%, para los años siguientes) | Hasta B/. 600.00 | 30% | 15% |
| | Licenciatura o jefatura: 15% | | B/. 601.00 a B/. 1,000.00 | 20% | 10% |
| | | | B/. 1,001.00 y más | 10% | 5% |

Artículo 172. El Comité deberá reconocer la preparación académica, los títulos, los cursos que los funcionarios asistan, para adicionarlos a los beneficios de la tabla anterior, de la siguiente manera:

1. A todos los funcionarios que tengan títulos universitarios de licenciatura se les calculará y adicionarán al complemento salarial de forma automática, el quince por ciento (15%) de su salario base.
2. A todos los funcionarios que tengan carrera técnica y los que establezcan con fundamento el comité, se le calculará y adicionarán al complemento salarial de forma automática, el doce por ciento (12%) de su salario base.
3. Los funcionarios que se capaciten a través de los cursos en Línea ofrecidos por la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), recibirán un 0.5% adicional por curso aprobado.

Artículo 173. El Comité deberá vigilar que los incentivos a la productividad de los funcionarios de la DIGERPI no excedan la suma máxima del complemento salarial, según los porcentajes máximos señalados a continuación:

1. Los funcionarios que tengan título universitario, carrera técnica o están cursando dichos estudios universitarios, los jefes de departamento y los que establezcan con fundamento el Comité, tienen derecho a recibir hasta un cincuenta por ciento (50%) de bonificación o salario complementario mensual sobre su salario base.
2. Los funcionarios de otras instituciones estatales distintas al Ministerio de Comercio e Industrias, y que prestan servicios de forma permanente en el Registro de la Propiedad Industrial, tendrán derecho a un incremento de hasta diez por ciento (10%) de su salario base, hasta una suma máxima de ciento veinte balboas (B/. 120.00) mensuales, suma que se les calculará en base a la tabla de incentivos contenida en este Decreto.
3. Los funcionarios de la DIGERPI que sean prestados o trasladados a otras Direcciones dentro del Ministerio dejarán de percibir el Incentivo a la Productividad.

Artículo 174. En caso de que mensualmente no se recaude la cantidad necesaria para cubrir el total del salario complementario establecido en este Decreto, se calculará el porcentaje correspondiente al déficit, y se le descontará dicho porcentaje al complemento salarial que debe percibir cada funcionario. En caso de que el déficit resultare en un número con fracción, dicha fracción se tomará como un porcentaje completo.



En caso de que se produzca un superávit en las recaudaciones mensuales en la parte destinada para cumplir con los pagos de los incentivos, el excedente se destinará a un fondo de contingencia que cubrirá los déficits que se puedan producir en el futuro.

Artículo 175. La estimación del fondo especial para un ejercicio fiscal estará basado en los cálculos que, para tal fin, realice el Ministerio de Economía y Finanzas.

TITULO IX DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 176. En tanto la DIGERPI no cuente con un sistema automatizado totalmente adecuado para recibir solicitudes electrónicas, seguirá utilizando los procedimientos vigentes a la fecha de este Decreto.

Todas las actuaciones, comunicaciones o intercambio de documentación entre la DIGERPI y los usuarios, se llevará a través de sistemas electrónicos o telemáticos vencido el plazo que señala la Ley reglamentada por este Decreto.

Artículo 177. Los asuntos que estuvieren en trámite al entrar en vigor este reglamento se regirán y substanciaran conforme a las disposiciones de éste en cuanto no lesionen derechos adquiridos.

Artículo 178. Este Decreto deroga el Decreto Ejecutivo No. 7 de 17 de febrero de 1998 y cualquier otra disposición que le se sea contraria.

Artículo 179. Este Decreto comenzará a regir a partir al día siguiente de su promulgación en la Gaceta Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de Julio de dos mil diecisiete (2017)

JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
Presidente de la República

AUGUSTO ROSEMENE M.

Ministro de Comercio e Industrias

