

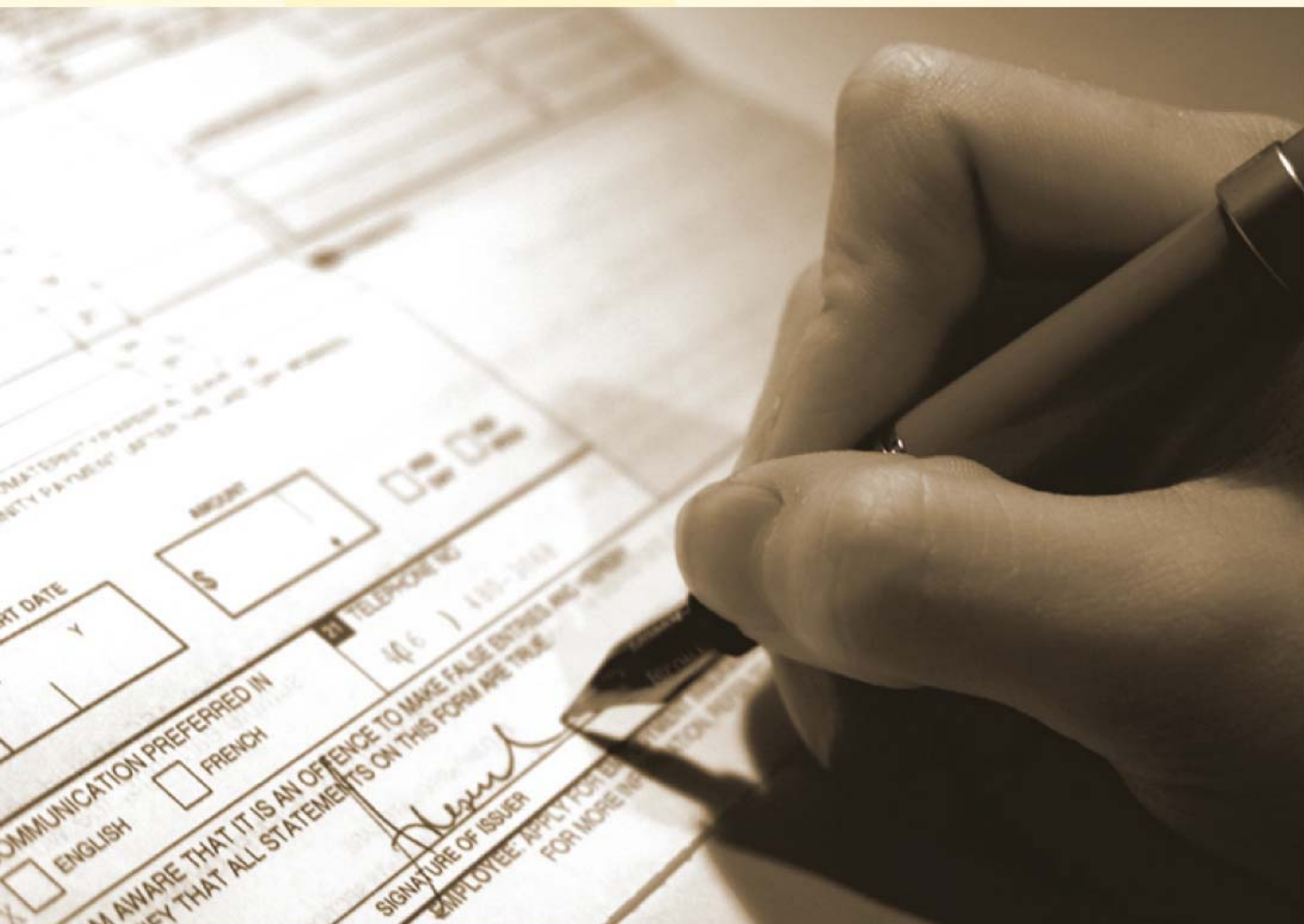
PROPIEDAD INTELECTUAL

ABOGADOS-ATTORNEYS AT LAW



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920



Calle Aquilino de la Guardia No. 8

Edificio IGRA, 5to. piso

P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá

Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891

igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

Anguilla • British Virgin Islands • Bahamas • Belize • Uruguay • Geneva • Lugano • Zug • Luxembourg





Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

CONTENIDO

- I. Registro y renovación de marcas (de productos, de servicios, marcas colectivas y de garantía), nombres comerciales, expresiones o señales de propaganda, patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, y variedades vegetales en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.
- II. Registro de Derechos de Propiedad Intelectual en la Zona Libre de Colón y Aduanas.
- III. Procesos de Oposición y Cancelación.
- IV. Uso indebido
- V. Derechos de Autor





Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

I. REGISTRO DE MARCAS (DE PRODUCTOS, DE SERVICIOS, MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA), NOMBRES COMERCIALES, EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA, PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES Y VARIETADES VEGETALES, EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

A. Marcas

Requisitos:

1. Poder, indicando el nombre completo del solicitante, nacionalidad y domicilio, debidamente reconocido ante Notario Público y legalizado por medio del Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.
2. Tratándose de persona jurídica, un certificado sobre su existencia y representación legal, debidamente legalizado por el Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.
3. Información respecto al uso de la marca en el comercio internacional o en la República de Panamá.
4. Diez (10) etiquetas de la marca, o su representación por medio de dibujo.

Reclamo de Prioridad: Al presentar la solicitud de registro en Panamá, es posible reclamar un derecho de prioridad basado en la Convención de París, indicando el número y fecha en que fue presentada la solicitud prioritaria y el país en que fue efectuada. Una copia de la solicitud prioritaria deberá ser presentada dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Panamá, certificada por la autoridad que hubiese recibido dicha solicitud como fiel copia de su original. Esta copia debe ser acompañada por una certificación de dicha oficina indicando la fecha de presentación de la solicitud.

Gestoría Oficinas: Es posible solicitar el registro en Panamá sin la presentación inmediata del Poder y Certificado de existencia y representación legal, consignando un certificado de garantía por la suma de cien balboas (B/.100.00). El Poder y Certificado de existencia y representación legal deberá ser presentado dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud panameña.

Duración: El registro de una marca tiene una duración de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovado por períodos iguales.

Costos Oficiales: US\$132.00 los cuales incluyen derechos de registro por diez (10) años.

A.1. Renovación de Marcas (De Productos, de Servicios, Marcas Colectivas y de Garantía)

Requisitos:

1. Poder debidamente reconocido ante Notario Público y legalizado por medio del Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.





Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

La solicitud de renovación debe solicitarse dentro del año inmediatamente precedente a la fecha de vencimiento del registro. Existe un período de gracia por renovación tardía de seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del registro, sujeto al pago de un recargo de US\$10.00 por mes o fracción de mes.

Gestoría Oficiosa: Es posible solicitar la renovación sin la presentación inmediata del Poder y Certificado de existencia y representación legal, consignando un certificado de garantía por la suma de cien balboas (B/.100.00). El Poder y Certificado de existencia y representación legal deberá ser presentado dentro de los dos meses siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de renovación.

Costos Oficiales: US\$130.20 los cuales incluyen derechos de registro por diez (10) años..

B. Nombres Comerciales

Requisitos: Los requisitos para presentar una solicitud de registro de un nombre comercial, así como los de renovación del registro de un nombre comercial son los mismos aplicados a las marcas, con las siguientes excepciones:

1. Sociedades Panameñas: Es necesario presentar una fotocopia certificada de la licencia comercial o industrial, donde se haga constar que el nombre comercial cuyo registro se solicita es el nombre comercial de la sociedad solicitante.
2. Sociedades extranjeras: Es necesario presentar una certificación expedida por la autoridad competente del país de origen, donde se haga constar que el solicitante se dedica al comercio o a la industria utilizando el nombre comercial cuyo registro se solicita. Este certificado debe ser legalizado por el Consulado de Panamá o certificado por la medio de la Apostilla del Convenio de La Haya.

Duración: El registro de un nombre comercial tiene una duración de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovado por períodos iguales.

Costos Oficiales: US\$132.20 para solicitar el registro; US\$130.20 para la renovación del registro, los cuales incluyen derechos de registro por diez (10) años.

C. Expresiones o Señales de Propaganda

Requisitos: Los requisitos para presentar una solicitud de registro y renovación de una expresión o señal de propaganda son los mismos aplicados a las marcas.

Duración: El registro de una expresión o señal de propaganda tiene una duración de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, y puede ser renovado por períodos iguales.

Costos Oficiales: US\$132.20 para solicitar el registro; US\$130.20 para la renovación del registro, los cuales incluyen derechos de registro por diez (10) años.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

D. Patentes de Invención

Serán patentables las invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial.

Una invención puede ser un producto y/o un procedimiento, o el uso especial de un producto o el uso no evidente del mismo.

Requisito de novedad: Una invención se considera nueva cuando, respecto a ella, no existe anterioridad en el estado de su técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo, mediante publicación tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización, el uso, o por cualquier otro medio, antes de la fecha de la presentación de la solicitud de patente en Panamá. También comprende el contenido de una solicitud de patente en trámite en Panamá.

Período de gracia: La divulgación ocurrida dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de patente en Panamá no se tomará en consideración para efectos de determinar la novedad de una invención, siempre que tal divulgación haya sido el resultado, directo o indirecto, de actos realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos. Sin embargo, la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial durante un procedimiento de concesión de una patente, no queda comprendida en el período de gracia, salvo que la solicitud que dio lugar a esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho de obtener la patente, o que la publicación se haya hecho debido a un error de la oficina de propiedad industrial.

Requisitos:

1. Poder indicando la nacionalidad y nombre y domicilio completo del solicitante, debidamente reconocido ante Notario Público y legalizado por el Consulado de Panamá o certificado por medio de la Apostilla del Convenio de La Haya.
2. Tratándose de persona jurídica, un certificado sobre su existencia y representación legal, debidamente legalizado por el Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.
3. Descripción en español (en triplicado): Se debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona experta versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción debe incluir la siguiente información:
 - (a) El sector tecnología al que se refiere o al cual se aplica la invención;
 - (b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse útil para la comprensión y el examen de la invención, así como las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
 - (c) La descripción de la invención, en términos que permitan comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención, así como exponer las ventajas de ésta con respecto a la tecnología anterior.
 - (d) La descripción de los dibujos, de haberlos;



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

- (e) La descripción, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencia de los dibujos;
 - (f) La manera en la cual la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad, salvo cuando ello resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.
4. Reivindicaciones en español (en triplicado).
 5. Dibujos, de haberlos.
 6. Resumen en español (en triplicado).
 7. Título.
 8. Copia de la cesión de la invención si el solicitante no es el inventor, debidamente legalizada por el Consulado de Panamá o certificada por medio de la Apostilla del Convenio de La Haya.

Si la descripción, reivindicaciones y resumen son presentados en un idioma distinto al español, deberá presentarse la traducción correspondiente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud en Panamá.

Reclamo de Prioridad: Al presentar una solicitud de patente en Panamá es posible reclamar el derecho de prioridad basado en la Convención de París, indicando el número y fecha en que fue presentada la solicitud prioritaria y el país en que fue efectuada. Una copia de la solicitud prioritaria deberá ser presentada dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Panamá, certificada por la autoridad que hubiese recibido dicha solicitud como fiel copia de su original. Esta copia debe ser acompañada por una certificación de dicha oficina indicando la fecha de presentación de la solicitud.

Gestoría Oficinas: Es posible solicitar el registro de una patente en Panamá sin la presentación inmediata del Poder y Certificado de existencia y representación legal, consignando un certificado de garantía por la suma de cien balboas (B/.100.00). El Poder y Certificado de existencia y representación legal deberá ser presentado dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud panameña.

Duración: Una patente de invención tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que señale la ley.

Costos Oficiales:

- US\$132.20 al presentar la solicitud de patente, que incluye pago de derechos de registro del primer quinquenio.
- US\$240.00 para solicitar el informe sobre el estado de la técnica.
- US\$200.00 derechos de registro por el 2º quinquenio.
- US\$200.00 derechos de registro por el 3er. quinquenio.
- US\$300.00 derechos de registro por el 4º quinquenio.

E. Modelos de Utilidad

El registro de un modelo de utilidad será concedido si es nuevo y susceptible de aplicación industrial.

Los requisitos son los mismos aplicados a las patentes de invención, arriba indicados.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

Duración: El registro de un modelo de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Costos Oficiales: US\$82.20 por la presentación de la solicitud, que incluye pago de derechos de registro del primer quinquenio.
US\$37.00 para solicitar el informe sobre el estado de la técnica.
US\$100.00 derechos de registro del 2º quinquenio

F. Dibujos y Modelos Industriales

El registro de un dibujo o modelo industrial será concedido si es nuevo. Se considera nuevo el dibujo o modelo industrial si no ha sido divulgado al público, o si no se ha hecho accesible a éste en ninguna parte del mundo, ya sea mediante publicación tangible o mediante la venta, comercialización, uso o cualquier otro medio.

Requisitos:

1. Poder indicando la nacionalidad y nombre y domicilio completo del solicitante, debidamente reconocido ante Notario Público y legalizado por el Consulado de Panamá o certificado por medio de la Apostilla del Convenio de La Haya.
2. Tratándose de persona jurídica, un certificado sobre su existencia y representación legal expedido por la autoridad competente de su país de constitución, y debidamente legalizado por el Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.
3. Una introducción indicando el objeto industrial de que se trate y la aplicación de preferencia.
4. Una descripción del dibujo o modelo industrial la cual deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica del dibujo o modelo industrial de que se trate.
5. Las características esenciales del dibujo o modelo industrial, que aportan originalidad y novedad que lo distingue, le da apariencia y características propias.
6. Una representación gráfica del dibujo o modelo industrial.
7. Título.
8. Copia de la cesión del dibujo o modelo industrial si el solicitante no es el creador, debidamente legalizada por el Consulado de Panamá o certificada por medio de la Apostilla del Convenio de La Haya.

Reclamo de Prioridad: Al presentar una solicitud de dibujo o modelo industrial en Panamá es posible reclamar el derecho de prioridad basado en la Convención de París, indicando el número y fecha en que fue presentada la solicitud prioritaria y el país en que fue efectuada. Una copia de la solicitud prioritaria deberá ser presentada dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Panamá, certificada por la autoridad que hubiese recibido dicha solicitud como fiel copia de su original. Esta copia debe ser acompañada por una certificación de dicha oficina indicando la fecha de presentación de la solicitud.

Gestoría Oficinal: Es posible solicitar el registro de un dibujo o modelo industrial en Panamá sin la presentación del Poder y Certificado de existencia y representación legal, consignando un certificado de garantía por la suma de cien balboas (B/.100.00). El Poder y Certificado de existencia y representación legal



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

deberá ser presentado dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud panameña.

Duración: El registro de un dibujo o modelo industrial tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovables por un período adicional de cinco años. La solicitud de renovación debe ser presentada dentro de los seis meses precedentes a la expiración del registro. Existe un período de gracia por renovación tardía de seis meses siguientes a la fecha de expiración del registro.

Costos Oficiales: US\$82.20 por la presentación de la solicitud de registro, que incluye pago de derechos de registro del primer quinquenio.
US\$30.00 para solicitar el informe sobre el estado de la técnica.
US\$100.00 derechos de registro por el 2º quinquenio.
US\$100.00 derechos de registro por el 3er. quinquenio.

G. Variedades Vegetales

El derecho exclusivo sobre la producción y comercialización de una variedad vegetal se obtiene en nuestro país a través del Certificado de Obtentor, expedido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias. Su duración es de veinte (20) años a partir de la fecha de concesión del título. En el caso de vides, árboles forestales, frutales y ornamentales, la protección es de veinticinco (25) años.

Los requisitos que debe cumplir la variedad vegetal son los siguientes:

1. Debe ser nueva: es decir, no haber sido ofrecida a la venta o comercializada en Panamá en el período de un año antes de la fecha de la solicitud, y en territorio extranjero en el período de cuatro años, o en el caso de árboles y vides, seis años antes de esa fecha. Si ha sido solicitada en otro país miembro de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), debe ser solicitada en Panamá dentro del año posterior a la presentación en el país extranjero.
2. Debe ser distinta: es decir, debe distinguirse claramente por uno o varios caracteres importantes de cualquier otra variedad que, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida.
3. Debe ser homogénea: es decir, debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción o su multiplicación vegetativa.
4. Debe ser estable: es decir, debe mantener las mismas características importantes después de una reproducción o continuación.
5. Debe tener una denominación: la cual debe ser única para la variedad en todos los países miembros de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales), para ese género y especie.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

Los documentos que deben presentarse son los siguientes:

- a) Poder
- b) Cuestionario técnico que será provisto por la DIGERPI, avalado por un profesional idóneo, reconocido por el consejo Técnico Nacional de Agricultura.
- c) Comprobante de pago de las tasas.
- d) Descripción técnica de la variedad.
- e) Formularios de solicitud de registro de la variedad y de su denominación.
- f) Material sujeto a registro en las cantidades que se determine posteriormente, al momento que se ordene el examen.

Desde el 23 de mayo de 1999, la República de Panamá ha sido miembro de la Convención Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades Vegetales (UPOV).

II. REGISTRO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ZONA LIBRE DE COLON Y ADUANAS

Los derechos de marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, y derechos de autor pueden ser registrados ante las autoridades de la Zona Libre de Colón y Aduanas.

El registro servirá como base de datos para la notificación a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de cualquier mercancía que sea considerada falsificada por los inspectores.

Requisitos para el registro:

1. Poder indicando el nombre completo del solicitante, nacionalidad y domicilio, debidamente reconocido ante Notario Público y legalizado por medio del Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.
2. Tratándose de persona jurídica, un certificado sobre su existencia y representación legal, debidamente legalizado por el Consulado de Panamá o certificado con la Apostilla del Convenio de La Haya.
3. Copia certificada del registro del derecho de propiedad intelectual en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
4. Información sobre los licenciatarios y distribuidores autorizados.
5. El depósito de muestras originales de mercancía es voluntario. El objeto de este depósito es que sirvan de referencia a los inspectores.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

Duración:

El registro tendrá la misma duración que el registro original del Derecho de Propiedad Industrial en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Igualmente podrá ser renovado por el mismo término.

III. PROCESOS DE OPOSICIÓN Y CANCELACIÓN

A. Procesos de Oposiciones

Nuestra Ley de Propiedad Industrial establece que cualquier persona podrá interponer demanda de oposición a solicitudes de registro de marca, nombre comercial, modelo o dibujo industrial, o expresión o señal de propaganda publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. El periodo para presentar demandas de oposición es de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente de la publicación del signo distintivo en el mencionado Boletín.

Las demandas de oposición deberán ser presentadas con Poder, y con la certificación que acredite la existencia y vigencia del demandante. En caso de que no se tenga el documento de Poder antes de la fecha de vencimiento para presentar la oposición, se podrá presentar la demanda sin poder, mediante la presentación de fianza. El Tribunal deberá fijar el monto de la fianza; no obstante en la práctica, los Tribunales fijan el monto de la fianza en la suma de US \$300.00. El demandante deberá presentar el poder y el certificado de existencia y vigencia dentro de los dos (2) meses siguientes a la presentación de la oposición, término que podrá prorrogarse por un (1) mes adicional. Los certificados de existencia y vigencia deberán expedirse por la autoridad competente en el país de organización del demandante y ser legalizados mediante Apostilla de La Convención de la Haya o a través de funcionario consular en el país de procedencia.

Admitida la demanda de oposición, el tribunal deberá notificar al demandado de la misma. La notificación de la demanda se realizará, dependiendo del domicilio del demandado, así:

- a. Serán personales, cuando el domicilio del demandado sea en el territorio de la República de Panamá.
- b. Mediante edicto emplazatorio, cuando no se tenga conocimiento del domicilio del demandado. Esta notificación se realiza mediante la publicación por cinco (5) días de un edicto en un diario de circulación nacional.
- c. Mediante carta rogatoria, cuando se conozca el domicilio del demandado domiciliado en el extranjero. Este mecanismo de notificación se realiza mediante los respectivos canales diplomáticos de nuestro país y del país donde tenga domicilio el demandado.

Una vez el demandado conteste la demanda de oposición, el Tribunal deberá fijar fecha para la audiencia oral. En la audiencia, las partes deberán presentar y aducir las pruebas que estimen convenientes para la defensa de sus derechos. Es práctica de nuestra firma de abogados notificar con antelación la fecha de audiencia y recomendar las pruebas necesarias para la defensa de los intereses de nuestros clientes. Celebrada la audiencia y no habiendo pruebas que practicar ni alegatos que presentar, el Juez competente deberá emitir el fallo correspondiente. Contra el fallo que decide el proceso de oposición se podrá presentar Recurso de Apelación.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8

Edificio IGRA, 5to. piso

P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá

Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891

igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

Los Juzgados Octavo y Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá son los competentes para tramitar los procesos de oposición en la primera instancia. En segunda instancia, en caso de apelación, será competente el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

B. Procesos de Cancelación y Nulidad de Marca

Conforme a nuestra legislación, el derecho de propiedad sobre una marca registrada terminará con la cancelación del respectivo registro. Son causales de cancelación las siguientes:

1. Renuncia expresa del titular del registro.
2. Falta de uso de marcas por más de cinco (5) años consecutivos.
3. Vencimiento del término de registro, sin que se hubiere solicitado la renovación en su oportunidad. Nuestra Ley establece que la renovación de una marca debe solicitarse dentro del término comprendido entre el año inmediatamente precedente y los seis (6) meses subsiguientes, a la fecha de vencimiento del registro respectivo.
4. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la cancelación del registro.

Por otra parte, la acción para demandar la nulidad de un registro de marca vence a los diez (10) años, contados a partir de la fecha de registro, salvo que se haya obtenido de mala fe, en cuyo caso la acción podrá ser ejercida en cualquier tiempo de la vigencia del registro. Son causales de nulidad las siguientes:

- a. Cuando se concedan en contravención a las normas sobre irregistrabilidad de marcas.
- b. Cuando se otorguen en base a datos esenciales falsos o inexactos contenidos en la solicitud, o en los documentos que los acompañen. En este caso, se considerará al registro como obtenido de mala fe, por lo que la acción de nulidad podrá ejercerse en cualquier tiempo.
- c. Cuando el apoderado legal, el representante legal, el usuario o distribuidor del titular de la marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta o una similar en grado de confusión, en su nombre o de un tercero, sin el consentimiento expreso del titular de la marca. En este caso, se considerará el registro como obtenido de mala fe, por lo que la acción de nulidad podrá ejercerse en cualquier tiempo.

Se seguirá el mismo procedimiento de los procesos de oposición, para la tramitar los procesos de cancelación y nulidad. Igualmente, los Juzgados Octavo y Noveno de Circuito de lo Civil (en primera instancia) y el Tercer Tribunal Superior de Justicia (en segunda instancia) serán competentes para conocer de los procesos por cancelación y nulidad de marcas.



IV. USO INDEBIDO

A. Ejercicio de los Derechos de Propiedad Industrial

- Poder

Para ejercer un derecho de propiedad intelectual, el titular inscrito del mismo debe comparecer ante las autoridades competentes. Para así hacerlo, un representante autorizado de la compañía deberá otorgar un Poder a nuestro favor.

El Poder puede ser General o Especial..

- Certificado de Existencia

Para ejercer un derecho de propiedad intelectual, el titular inscrito deberá también presentar un documento expedido por autoridad competente del lugar de su constitución o domicilio, declarando que el propietario es una compañía debidamente organizada y en existencia. Este documento es conocido en algunas jurisdicciones como un “Certificado de Vigencia”. Un extracto expedido por el Registro Comercial también puede ser considerado como un Certificado de Existencia. Este documento debe ser legalizado por el Consulado panameño, o certificado con la Apostilla de la Convención de la Haya.

- Actuar sin Poder y sin Certificado de Existencia

Una acción penal o administrativa puede ser entablada sin estos documentos, siempre que el agente no oficial (un abogado registrado ante la Corte Suprema de Justicia) presente una garantía (en casos penales ésta debe ser fijada por el Fiscal de entre US\$2,000.00 –US\$5,000.00). El Poder y el Certificado de Existencia deben ser entonces presentados dentro de dos meses después de la acción.

- Infracción de derechos marcarios

El ejercicio de los derechos de propiedad industrial pueden procurarse a través de una acción civil, un proceso administrativo o una acción penal:

1. Acción Civil:

El Artículo 167 de la Ley No. 35 de 1996 declara que: “El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podrá entablar acción civil ante el juez competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho.”

Demandante: Es el titular inscrito del derecho de propiedad industrial.

Demandado: Es la persona que ha infringido el derecho de propiedad industrial, es decir, el fabricante, el que mercadea, el distribuidor y todas las personas que de una forma u otra han tomado parte en la producción y puesta en el mercado de los productos falsificados.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (5079 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

Además del Poder y del Certificado de Existencia, el escrito de la demanda debe ser presentado acompañado de una copia certificada del registro panameño del derecho de propiedad industrial infringido.

Reclamos: El titular de los derechos podrá solicitar que se apliquen una o más de las siguientes medidas:

- a. cese de los actos que infringen los derechos;
- b. indemnización por daños sufridos;
- c. las medidas necesarias para impedir la continuación o repetición de la infracción;
- d. publicación de la sentencia condenatoria en la Gaceta Oficial.

Ley de Prescripción: Seis años contados a partir de la fecha más reciente en la cual el acto de infracción fue cometido.

- a. Medidas cautelares: Para asegurar la efectividad de la acción civil, la demandante podrá solicitar medidas cautelares. La demandada no es escuchada. La demandante deberá depositar una garantía cuya cantidad no será mayor del 50% del valor total estimado del material infractor y los medios para cometer la infracción.

2. Acciones Administrativas:

La Dirección General de Aduanas y la Administración de la Zona Libre de Colón están autorizadas para realizar una inspección y retener una mercancía que pueda estar violando la disposición de los derechos de propiedad industrial.

La Dirección General de Aduanas podrá inspeccionar y secuestrar cualquier mercancía que esté esperando despacho aduanero en cualquier parte del territorio nacional. La Administración de la Zona Libre de Colón podrá inspeccionar y secuestrar cualquier mercancía en tránsito en la Zona Libre de Colón.

Ambas administraciones pueden actuar:

- a. Ex officio. Después del secuestro de la mercancía, la administración deberá notificar esta acción al titular del derecho de propiedad industrial, quien puede solicitar una muestra de los productos para inspección. Si la muestra viola los derechos de propiedad industrial, el titular deberá presentar un escrito oponiéndose a la liberación de la mercancía, junto con una fianza, cuya suma no será mayor del 50% del valor estimado total del material infractor y los medios para cometer la infracción. El expediente es entonces enviado a la Fiscalía para la investigación penal.
- b. Por instrucciones de la autoridad competente, la cual puede ser un juzgado civil o penal.



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (5079 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

- c. A solicitud de la titular del derecho de propiedad industrial. En este caso particular, la parte interesada debe presentar una solicitud junto con una fianza de US\$2000.00 y pagar derechos oficiales para la inspección. Después del secuestro, la cantidad de la fianza es ajustada de acuerdo al valor total estimado del material infractor y los medios para cometer la infracción. El archivo es entonces enviado a la Fiscalía.

Además del Poder y del Certificado de Existencia, el escrito solicitando la participación del titular del derecho de propiedad industrial debe ser presentado junto con una copia certificada del registro panameño del derecho de propiedad industrial violado.

3. Acción Penal:

La acción puede ser iniciada ex officio por el Fiscal, el cual ordena el secuestro provisional de la mercancía y de los medios usados para la comisión del acto ilícito.

La acción también puede ser iniciada por medio de una denuncia o *querrela* presentada por el titular del derecho propiedad industrial, ante el Fiscal.

El titular del derecho de propiedad industrial podrá participar en el proceso sumario y en el juicio criminal en cualquiera de los siguientes capacidades:

- a. como una parte colaboradora, con facultad para aducir o presentar prueba y otra evidencia en sustentación del acto ilícito y de la responsabilidad por el mismo
- b. Como un acusador, o *querellante*, con facultad para solicitar la responsabilidad criminal del infractor y daños. El acusador podrá participar en el proceso como una parte, con todos los privilegios, incluyendo el derecho a participar en las audiencias y presentar apelaciones.

Además del Poder y del Certificado de Existencia, el escrito solicitando la participación del titular del derecho de propiedad industrial debe ser presentado junto con una copia certificada del registro panameño del derecho de propiedad industrial infringido.

En cualquier instancia del proceso penal, el juzgado podrá ordenar la conclusión del proceso si el titular del derecho de propiedad industrial y el acusado conjuntamente así lo solicitan.

Prescripción de la Ley: Seis (6) años contados a partir de la fecha más reciente en la cual se cometió el delito.

V. DERECHO DE AUTOR

En la República de Panamá, el derecho de autor está regido por la Ley No. 15 de 8 de agosto de 1994, y por el Decreto No. 261 de 1995. Se concede por la vida del autor y por 50 años después. Las obras literarias, musicales, fonográficas, audiovisuales y radiofónicas están protegidas, así como los programas de computadoras, pinturas, mapas, dibujos, fotografía y trabajos de arquitectura e ingeniería. El derecho de explotación del derecho de autor es transferible y el traspaso debe hacerse por escrito. El derecho de autor se registra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor (Ministerio de Educación). También es posible



Icaza
González - Ruiz
& Alemán

ESTABLISHED 1920

Calle Aquilino de la Guardia No. 8
Edificio IGRA, 5to. piso
P.O. BOX 0823-02435 Panama, República de Panamá
Tel: (507) 205-6000 Fax: (507) 269-4891
igranet@icazalaw.com - www.icazalaw.com

entablar Procesos Civiles y Penales ante los juzgados de circuito y Procesos Administrativos ante la Dirección General de Derecho de Autor contra los infractores del derecho.

La República de Panamá ha ratificado las siguientes convenciones internacionales: Convención sobre Derecho de Autor Literario y Artístico, 1910; Convención para la Protección de Productores de Fonogramas Contra Duplicación No Autorizada de sus Fonogramas, 1971; Convención Interamericana de Derecho de Autor sobre Obras Literarias, Científicas y Artísticas; Convención que Establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual; Convención Universal de Derecho de Autor, tal como fue revisada en París, 1971; Convención Referente a la Distribución de Programación que Llevan Señales Transmitidas por Satélite, 1974; Convención Internacional para la Protección de Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organizaciones de Transmisiones; 1886 Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, tal como fue revisada en París el 24 de julio de 1971 y enmendada el 28 de septiembre de 1979.

