

## **CAPÍTULO VI : PROPIEDAD INDUSTRIAL**

### **1. Concepto**

*Propiedad Industrial* es un término que se refiere a la concesión de un derecho exclusivo, por parte del gobierno de un país, a una persona específica para explotar una industria sujeta al citado derecho, por un número específico de años (renovables); también es la potestad de tener el uso exclusivo de una marca, señal o título que designe el origen de artículos fabriles o comerciales.

En la República de Panamá, el Derecho a la Propiedad Industrial puede ser otorgado tanto a nacionales como a extranjeros. Su concesión siempre es llevada a cabo sin producir daños a terceros; es indivisible de su fin, procedimiento, producto o resultado que puede haber servido a su otorgamiento, excepto por cualquier cesión voluntaria de parte del concesionario.

Las concesiones son transferibles por todos los medios legales conocidos, pero dichas transferencias no serán efectivas contra terceros hasta que sean inscritas en la Dirección General de Registro de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.

El uso apropiado de la Propiedad Industrial incluye la inscripción de una patente de invención, de introducción, y certificados de adición, inscripción de marcas, marcas de comercio, modelos de utilidad y modelos de diseño industrial o artístico, inscripción de nombres comerciales y de cualquier signo o etiqueta para el establecimiento, más las señales o expresiones utilizadas en publicidad.

### **2. Marco legal**

En nuestro país la propiedad industrial se regula mediante la Ley No.35 de 1996, que tiene por objeto proteger la invención, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de publicidad. Esta ley ha sido reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.7 de 17 de febrero de 1998. Dicha ley fue producto de los recientes cambios a nivel internacional en materia de propiedad industrial, a la intención de modernizar las operaciones de comercio internacional, y de satisfacer los requisitos exigidos por la Organización Mundial de Comercio.

También como parte del proceso de actualización, el gobierno aprobó la Ley 29 de 1° de febrero de 1996, mediante la cual se establecen algunas disposiciones dirigidas a impedir la competencia desleal. Además, establece las autoridades competentes y jurisdiccionales mediante la creación de tribunales especiales para tratar, entre otras cosas, las controversias relacionadas con la propiedad industrial, además de los derechos de autor y derechos conexos.

Panamá es signataria de la Convención Interamericana de Protección Marcaría y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de fábrica, firmada en Washington el 2 de febrero de 1929, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, y del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, aprobados mediante la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, Ley 41 de 13 de julio de 1995 y la Ley No.23 de 15 de julio de 1997, respectivamente.

También reglamentan esta materia el Decreto 123 de 26 de noviembre de 1996 desarrollando los artículos 176 y 177 de la Ley 35 (medidas aduaneras contra el contrabando); y el Decreto Ejecutivo No.79 de 1° de agosto de 1997 (medidas aduaneras contra el contrabando) en cuanto a la Zona Libre de Colón y otras Zonas Libres o Zonas Procesadoras administradas por el Estado.

Los registros de las patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas de productos y servicios, marcas colectivas y de garantía, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, nombres comerciales y expresiones y señales de publicidad, se gestionan ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias.

### **3. Marcas**

#### **a) Concepto doctrinal**

Nuestras leyes definen “marca” como cualquier símbolo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio utilizado para distinguir productos o servicios de cualquier persona en el mercado, de cualquier otro producto o servicios propiedad de otra persona. Esta definición de marca puede variar dependiendo del sistema jurídico de cada país.

Cualquier definición que se adopte, no obstante, debe contemplar las siguientes características esenciales:

- La marca debe ser original, novedosa y lícita.
- La marca debe ser un bien inmaterial que debe ser incorporado a un “*corpus mechanism*”, o elemento material, con el fin de que pueda ser percibido por los sentidos humanos.
- La marca debe ser clara si se quiere que sirva el propósito de identificar el origen de los productos y de esa manera evitar confusiones, engaños o errores.
- La marca surge de relacionar un símbolo con un producto o servicio específico, pero dicho vínculo no es realizado en su totalidad si no existe un uso real y efectivo de la marca dentro del normal desarrollo del negocio, ante el público. Es por ello que la marca debe ser utilizada eficientemente con fines comerciales.

#### **b) Concepto legal**

La Ley No. 35 de 1996 eliminó la distinción entre marca “nacional” y “extranjera”, y reconoce el derecho del dueño de una marca extranjera a reclamar prioridad con fines registrales en Panamá.

La ley panameña de marcas establece que el derecho a registrar una marca deriva de su uso, y el derecho a tener la exclusividad sobre una marca está protegido por su registro.

Es posible oponerse a una solicitud de registro de una marca idéntica o similar sin registro presentando evidencia de uso previo.

En cuanto a determinación por clase de productos y servicios, Panamá adoptó la llamada Clasificación de Niza mediante Decreto No. 107 de 12 de agosto de 1981. Además, la autorización uso de la denominación “Panamá” para el registro de marca está regulada mediante Decreto Ejecutivo No. 96 de 18 de octubre de 1999.

#### **c) Registro de una marca**

Cualquier panameño o extranjero puede registrar una marca o un nombre comercial en la República de Panamá, mediante la presentación de una solicitud y el cumplimiento de las formalidades del registro. Con tal fin, la DIGERPI proporciona el formulario de solicitud. Esta solicitud debe ser interpuesta mediante abogado panameño o una firma legal panameña. La solicitud debe contener la siguiente información:

- i) Nombre, nacionalidad, domicilio legal, y lugar de residencia del dueño de la marca, número de cédula de identidad personal o número de pasaporte del solicitante. Si el solicitante es una persona jurídica (sociedad anónima), la solicitud debe contener el nombre de la sociedad, el sitio donde fue constituida y domicilio legal específico.
- ii) Denominación y/o diseño de la marca de la misma forma a ser utilizada en el mercado.
- iii) Una descripción exacta de la clase o naturaleza de los artículos o productos bajo los cuales marca o el nombre comercial serán utilizados.
- iv) La fecha en la que la marca o el nombre comercial serán puestas en uso.

La solicitud para el registro debe estar acompañada por la siguiente documentación:

- Poder de representación a favor de abogado panameño, o firma panameña de abogados. En el caso de compañías, certificación expedida por autoridad competente del país de constitución sobre el registro, la existencia de la compañía, y el nombre del representante legal o de la persona facultada para otorgar dicho poder. Dicha certificación tendrá la vigencia de un (1) año contado a partir de su expedición.
- Declaración jurada en donde se señale que: a) el solicitante es dueño de la marca; b) ninguna otra persona, natural o jurídica, tiene derecho a usar dicha marca; c) dicha marca es o será usada por el solicitante en el comercio nacional o internacional; y d) la descripción de la marca y el diseño a la cual se refiere la declaración, representan la marca exactamente como se desea registrar y amparar.
- Seis muestras (etiquetas) de la marca cuyo registro se solicita.
- Reivindicación de derecho de prioridad, si existiese, en cuyo caso deberá ser comprobada ya sea al momento de presentarse la solicitud o dentro de los seis (6) meses siguientes a dicha presentación en Panamá. Esto se prueba mediante copia de la solicitud en la oficina de Propiedad Industrial que se trate, adjuntando constancia de dicho recibo y su fecha de presentación por tal institución.
- Recibo de pago de los derechos de registro, inscripción y publicación de la marca.

Todos los documentos provenientes del exterior deben estar traducidos al idioma español por traductor público autorizado, y legalizados por un cónsul de la República de Panamá o revestidos del sello de la apostilla, de conformidad con las Convención de la Haya de 1961.

Como Panamá adoptó la Clasificación de Niza, ahora es necesario presentar tantas solicitudes por separado como clases para las que se desea garantizar la protección marcaria.

#### **d) Publicación / oposición**

Después de cumplidas las formalidades, la solicitud es publicada en el Boletín de la propiedad industrial. En esta etapa cualquier tercero que se considere con el derecho de oponerse una solicitud puede hacerlo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de tal publicación.

La oposición puede basarse en los siguientes elementos :

- Marca idéntica, similar o parecida a una que ya conocida y utilizada, registrada o en proceso de serlo, para cubrir productos o servicios en la misma clase y, consecuentemente, entrañando una alta probabilidad de causar confusión entre los consumidores.
- Las marcas que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, y las que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio; salvo las que se han tornado distintivas o singulares por su uso;
- Marca idéntica o similar a otra marca famosa, renombrada, notoria o conocida para cubrir productos o servicios de cualquier naturaleza.
- Una marca que sea una traducción al español de una palabra usada, conocida, registrada o en trámite para cubrir productos o servicios de cualquier naturaleza.
- Las que constituyan la reproducción, total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción, que puedan inducir al público a error, confusión o engaño, de un nombre comercial conocido nacional o internacionalmente, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca
- Una marca que consista en el título de una obra literaria, artística o científica y los personajes ficticios o simbólicos o humanos, sin el consentimiento de su autor;

#### **e) Duración / renovación**

El registro de una marca tiene una validez de diez (10) años, contados a partir del día de presentación de la correspondiente solicitud, y podrá ser renovado indefinidamente por períodos equivalentes, siempre que la solicitud de renovación sea presentada dentro del término permitido. Sin embargo, puede solicitarse el registro por cinco (5) años y, después, por cinco (5) años más. Las solicitudes de renovación deben presentarse en el período comprendido entre el año precedente y los seis (6) meses posteriores a la fecha de expiración del respectivo registro. Si la solicitud de renovación es presentada dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la expiración del registro, el solicitante deberá pagar la multa correspondiente.

La solicitud de renovación de una marca no debe incluir ningún cambio en la misma, ni se le permitirá al solicitante aumentar la lista de productos o servicios para los cuales ha sido registrada la marca. No obstante, el propietario de la marca puede limitar dicha lista si así lo desea. Para introducir cambios de la marca o aumentar el número de productos o servicios protegidos bajo un registro, el solicitante deberá presentar una nueva solicitud.

#### **f) Uso**

El uso de una marca se define como “la producción, manufactura, procesamiento o preparación de artículos o productos protegidos bajo tal marca y la colocación de los mismos en el mercado internacional o doméstico”.

La persona natural o jurídica que primero hace uso de una marca o de un nombre es la que tiene el derecho preferencial para el registro de la misma.

#### **g) Comercialización de marcas**

La legislación marcaria de Panamá contempla la cesión de marcas. Esta actividad no está sujeta a formalidades especiales y su regulación es sujeto de Derecho Civil. Se requiere solamente que la cesión sea registrada en la DIGERPI para hacerla efectiva frente a terceros.

La cesión de una marca conlleva el derecho de explotación de los productos protegidos bajo la misma.

#### **4. Nombres comerciales**

La ley panameña protege el uso exclusivo de la denominación o nombre comercial de una firma mercantil o industrial.

Una denominación comercial puede ser registrada por cualquier persona natural o jurídica dedicada al comercio o a la industria.

La persona que primero haga uso de un nombre comercial tiene el derecho de registrarlo. Sin embargo, nuestra ley permite que un nombre comercial sea registrado antes de ser usado, siempre que la documentación pertinente haya sido debidamente presentada con la solicitud, con excepción de la fotocopia de la licencia comercial del solicitante o de la correspondiente licencia provisional ( o, en el caso de una sociedad extranjera, de una certificación de la autoridad competente de su respectivo país, que pruebe que el solicitante se dedica al comercio o a la industria, utilizando el nombre comercial que genera la solicitud), que deberá ser presentada dentro del término de un (1) año contado a partir de la fecha de la solicitud. La no presentación de la licencia dentro del término de un (1) año será causa de la caducidad de la solicitud de registro.

#### **5. Marcas colectivas y de garantía**

Las **marcas colectivas** son aquellas que se solicitan exclusivamente por varias asociaciones de productores, manufactureras, comerciantes o proveedores de servicios, o por cualquier otra asociación sin fines de lucro con el fin de separar los productos y servicios ofrecidos por los miembros de esas asociaciones de aquellos productos y servicios de los que no son miembros.

La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir lo siguiente:

1. Reglamento de uso.
2. Datos de identificación de la asociación solicitante.
3. Nombre de las personas autorizadas para utilizar la marca.
4. Condiciones de afiliación a dicha asociación.
5. Condiciones de uso de la marca.
6. Razones por las cuales se pueda prohibir tal uso a un miembro de dicha asociación.

De llegarse a incumplir dicho reglamento, el propietario de la marca podrá ya sea prohibir el uso de la marca o aplicar cualquier sanción dispuesta en el reglamento de uso.

Por otro lado, la **marca de garantía** es un signo o el medio que certifica la característica común y, en particular, la calidad, los elementos y el origen de los productos elaborados o distribuidos, o de los servicios ofrecidos por las personas debidamente autorizadas por el propietario de la marca para su utilización.

La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un reglamento de uso, que deberá tener el siguiente contenido:

1. La calidad, los componentes, el origen o cualquier otra característica de los correspondientes productos o servicios.
2. Las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de garantía.
3. Las sanciones aplicables.

De llegarse a incumplir dicho reglamento, el propietario de la marca podrá revocar la autorización de uso de la marca o aplicar cualquier sanción dispuesta en el reglamento de uso.

## **6. Licencia de uso de marca y franquicia**

Esta novedad en nuestra legislación consiste en el derecho que tiene cualquier propietario de una marca de celebrar contratos otorgando a otras personas la **licencia de uso** de la marca del propietario en relación con todos o parte de los productos o servicios protegidos bajo la marca registrada. La ventaja es que el uso de la marca por el licenciataria se asimilará al que hubiese sido dado por su titular, aunque éste tiene la potestad de reservarse el uso simultáneamente.

Además, el propietario tiene la opción de proporcionar, junto con la licencia de uso, conocimientos o asistencia técnica para la venta del producto o prestación del servicio amparado por la marca de una forma uniforme. El otorgamiento de una **franquicia** tendría como finalidad el mantenimiento de la calidad, el prestigio y la imagen del producto o servicio distinguido por la marca.

## **7. Expresión o señal de publicidad:**

Es todo anuncio, leyenda, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico, y que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento.

El registro de una expresión o señal de publicidad tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por períodos iguales.

La protección brindada en cuanto a su conjunto y no a sus partes o elementos que se consideren por separado.

En caso de que se utilice una marca dentro de la expresión, se necesitará la autorización expresa del titular de dicha marca.

A las expresiones de publicidad se aplican las mismas reglas de las marcas en cuanto a su registro, cancelación y nulidad.

## **8. Patentes de invención**

### **a) Marco legal**

En Panamá las patentes de invención están reguladas por el Título II de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998. A nivel internacional, Panamá ratificó el Convenio de París mediante Ley 41 de 13 de julio de 1995.

### **b) Definición de invención**

Se entiende por invención, toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado.

Existen dos clases de invenciones son:

- Invención de un producto: Comprende sustancia, composición, material, artículo, aparato, máquina, etc.
- Invención de procedimiento: Comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducente 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.

En cambio, no se consideran invenciones para los efectos de la ley, lo siguiente:

1. Los principios teóricos o científicos.
2. Los descubrimientos de la naturaleza.
3. Los planes, esquemas, principios o métodos económicos o de negocios, los referidos a actividades puramente mentales y los juegos.
4. Los programas de computación *per se* que se refieran al uso designado para una computadora (materia de Derecho de Autor).
5. Las formas de presentación de información (podría ser materia de Derecho de Autor).
6. Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias (materia de Derecho de Autor).
7. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico, aplicables al cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta regla no se aplicará a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. Por ejemplo, no se puede patentizar el método "oral" para tomar una medicina.
8. La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la variación en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se trate de su combinación o fusión de modo que no puedan funcionar separadamente, o que sus cualidades o funciones características sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.
9. Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad, al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o a la seguridad del Estado (similar disposición en materia marcaria).

### **c) Patentabilidad**

Para que la invención sea *patentable*, debe cumplir tres requisitos, a saber:

i) Novedad.

Una patente es novedosa cuando *no ha sido divulgada* en cualquier parte del mundo a terceros en alguna de las siguientes formas: Publicación tangible, oralmente, venta o comercialización, uso, cualquier otro medio.

Esta divulgación no debe darse ya sea antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Panamá o antes de la fecha de la prioridad reconocida cuando ella se reivindicara de conformidad con la Ley.

Al momento de determinar la patentabilidad también se tomará en cuenta cualquier solicitud de patente en trámite en Panamá, ya sea que haya sido presentada con anterioridad o que tenga una fecha de prioridad anterior a la solicitud en examen.

ii) Que la invención sea resultado de una actividad inventiva.

Esto es cuando la invención no resulta obvia ni derivada de manera evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica que corresponda.

iii) Que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

Lo es si la invención puede ser producida o utilizada en cualquier tipo de industria o actividad, ya sea, entre otras, artesanía, agricultura, minería, pesca y servicios. Es decir, que satisfaga una necesidad.

Las siguientes invenciones en materia viva no son patentables:

1. Los casos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales, o sus variedades, siempre que la DIGERPI considere que atenten contra la moralidad, integridad o dignidad del ser humano.
2. Las especies vegetales y las especies y razas animales.
3. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza.
4. Las referentes a la materia viva que componen el cuerpo humano.
5. Las variedades vegetales. Sin embargo, son sujetas de protección y de registro gracias a la Ley 23 de 15 de julio de 1997, al Decreto No.13 de 19 de marzo de 1999 y a la Ley 12 de 3 de mayo de 1999.

**d) Derechos que se obtienen de la patente**

El titular de la patente, ya sea de producto o de procedimiento, tendrá, a favor suyo, un derecho de *impedimento* a que terceros realicen ciertas actividades relacionadas con su objeto patentado. Este derecho se clasifica según el tipo de patente.

Patente de Producto: El titular tendrá derecho a impedir que otros:

1. Fabriquen el producto.
2. Ofrezcan en venta, vendan o usen el producto, o importen o almacenen el producto para alguno de estos fines.

Patente de Procedimiento: El titular tendrá derecho a impedir que otros:

1. Empleen el procedimiento protegido.
2. Fabriquen, ofrezcan en venta, vendan o importen o almacenen el producto obtenido a través del procedimiento patentizado.

El propietario tendrá derecho a ceder o transferir estos derechos a terceras personas e igualmente conceder licencia de explotación para una o varias personas.

**e) Vigencia**

Tiene una vigencia de 20 años *improrrogables* y se cuentan a partir de la *presentación* de la solicitud de patente.

**f) Trámite**

Lo siguiente es el trámite que ha de seguirse al solicitar el otorgamiento de una patente de invención.

- i) Presentar los documentos en original más dos copias.
- ii) Todos los documentos deben acompañarse con su respectiva traducción al español.
- iii) La solicitud se presenta a través de abogado idóneo.
- iv) El solicitante puede ser una persona natural o jurídica. En caso de persona jurídica, presentar certificado de existencia y representación legal.
- v) Si el solicitante no es el inventor, debe acompañarse de cesión u otro documento que justifique el derecho del solicitante a obtener la patente.
- vi) Sólo se puede presentarse una invención por solicitud, o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que conforme un único concepto inventivo.
- vii) Contenido de la solicitud:
  - a. Identificación del solicitante y su domicilio.
  - b. Descripción de la invención.
    - Nombre de la invención, preferiblemente no mayor de 10 palabras. Este título debe denotar el tipo de invención (si es de producto, de uso, etc.).
    - Tecnología a la que pertenece la invención.
    - Tecnología anterior conocida por el solicitante, así como referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.
    - Descripción clara y completa de la invención. Usar preferiblemente el Sistema Internacional de Medidas. El resumen no debe exceder de aproximadamente 200 palabras. La descripción puede variar según el tipo de invento:
      - Producto o Compuesto Químico: Su identidad, preparación y uso o aplicación.
      - Procedimiento Químico: Etapas o pasos, tipo de reacción y los reactivos y condiciones necesarios.
      - Máquinas, Aparatos o Sistemas: Estructura u organización y funcionamiento.
      - Productos o Artículos: Método de fabricación.
      - Mezclas: Ingredientes.
    - Descripción de los dibujos, de haberlos, o de la fórmula química.

- Descripción de la manera de ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos.
    - La manera en que la invención puede ser producida o utilizada en alguna actividad, salvo que resulte evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.
  - c. Un documento que, a primera vista, contenga una o más reivindicaciones.
  - d. Comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentación establecidos por la ley.
- viii) Una vez recibida la solicitud, la DIGERPI hace un **examen de forma** para determinar si cumple con los requisitos de patentabilidad. En el caso de los requisitos de novedad y actividad inventiva, no los estudiará en esta etapa, salvo que sea algo muy notorio, y aquí procede a denegar la solicitud. Si existe algo para subsanar, se conceden 6 meses prorrogables para esto; y si el solicitante no subsana las deficiencias, se declara abandonada la solicitud.
- ix) Una vez hecho el examen anterior, la DIGERPI comunicará al solicitante que, para continuar el procedimiento, debe pedir la realización del **informe del estado de la técnica** dentro de los 14 meses siguientes a la presentación de la solicitud (en caso de que no haya que subsanar deficiencias), o dentro del mes siguiente a la notificación de la DIGERPI de que las deficiencias han sido subsanadas.
- x) La DIGERPI ordenará la **publicación**, en el BORPI, de la **solicitud de la patente** transcurridos 18 meses después de la presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad reivindicada. Esto se ordenará una vez superado el examen de forma y solicitado la realización del informe del estado de la técnica.
- xi) Una vez elaborado el **informe del estado de la técnica** (para esto tiene un plazo no mayor de 8 meses ), la DIGERPI procederá a publicarlo en el BORPI y lo dará en traslado al solicitante.
- xii) Cualquier tercero puede formular **observaciones** al informe del estado de la técnica, y para esto tiene 2 meses contados a partir de la publicación. Al escrito se le dará traslado al solicitante por dos meses para hacer comentarios y/o modificar las reivindicaciones.
- xiii) Con independencia del contenido del informe del estado de la técnica y de las observaciones de terceros, se concederá la patente. Esto quiere decir que, aunque el informe y las observaciones sean en contra de la solicitud, igualmente la DIGERPI debe conceder la patente. Tendrán los terceros que acudir a la vía jurisdiccional para solicitar la nulidad de la patente. Esto se encuentra inspirado en la ley española.
- xiv) La DIGERPI **denegará** totalmente o parcialmente la solicitud si estima que su objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos no subsanados. Igualmente denegará, en la parte correspondiente, la concesión de la patente, cuando la falta de claridad de la descripción o de las reivindicaciones impidan proceder, en todo o en parte, a la elaboración del informe sobre el estado de la técnica.
- xv) Los derechos que dimanen de una solicitud o patente pueden **cederse o transferirse** total o parcialmente. Dicha transferencia deberá inscribirse en la DIGERPI para así producir efectos ante terceros.

xvi) Igual deberá inscribirse en la DIGERPI toda **licencia de explotación** de la patente y cualquier **fusión, cambio** de nombre o domicilio del titular de la patente para así producir efectos ante terceros.

#### **g) Nulidad**

Cualquier persona interesada puede solicitarla a los tribunales de justicia competentes, en los siguientes casos:

- i) Cuando se demuestre que la concesión fue hecha en contra de lo dispuesto en la Ley en materia de:
  - a. Novedad / actividad inventiva / susceptibilidad de aplicación industrial,
  - b. Definiciones de patentes de uso y procedimiento,
  - c. Productos o procedimientos que no se consideran invenciones,
  - d. Excepciones de patentabilidad,
  - e. Identificación y domicilio del solicitante,
  - f. y descripción de la invención.
- ii) Cuando, por una modificación o división de la solicitud, la patente concedida contuviera reivindicaciones que se sustenten en materia no contenida en la solicitud previamente presentada.

En caso de que se concediera la patente a quien no tenía derecho a obtenerla, la **nulidad** sólo podrá ser pedida por la persona a quien pertenezca el derecho referido. Esta acción prescribe a los 8 años contados a partir de la concesión.

#### **h) Caducidad**

Se decretará la caducidad de la patente de invención en los siguientes casos:

1. Por vencimiento de la vigencia, o
2. Por no cubrir el pago de los derechos al que están sujetos, de acuerdo con el Capítulo II, Título IX de la Ley 35, en el tiempo que esta fija, o dentro del plazo de gracia de 6 meses siguientes al tiempo fijado.

#### **i) Cobertura**

Según el artículo 4bis del Convenio de París, la patente que se conceda en Panamá solamente brindará protección dentro de la República de Panamá, por lo tanto, no tiene una cobertura internacional sin importar si los otros países sean partes o no de dicho Convenio.

### **9. Modelo de utilidad**

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

Al igual que las invenciones, el modelo de utilidad deberá ser novedoso y susceptible de aplicación industrial. Además, deberá ser sustancialmente diferente a modelos de utilidad o invenciones anteriores y no podrá ser contrario a la ley, al orden público, a la

moral y las buenas costumbres y solamente podrá solicitar su registro su legítimo creador o cesionario.

No podrán ser sujetos al registro como modelo de utilidad lo siguiente:

1. Los procedimientos.
2. Las sustancias o composiciones químicas, metalúrgicas o de cualquier otra índole;
3. Las invenciones cuyo objeto sea materia viva.
4. La materia excluida de protección por patente de invención de conformidad con la Ley 35 y el Decreto 7.

El titular del modelo de utilidad tendrá, a favor suyo, un derecho de impedimento a que terceros realicen ciertas actividades relacionadas con su objeto patentado, las cuales pueden ser de fabricación de un producto que incorpore el modelo de utilidad protegido, ofrecimiento en venta, la venta o la utilización de tal producto, o su importación o almacenamiento para cualquiera de las actividades anteriores.

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

En cuanto a los requisitos para su registro, se aplican, en lo conducente, los mismos señalados para la tramitación de patentes.

Por último, se permite la conversión de la solicitud de patente de invención a modelo de utilidad y viceversa, siempre y cuando lo permita el objeto a ser protegido.

## **10. Modelo y dibujo industrial**

El **modelo industrial** es toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Por otro lado, el **dibujo industrial** es toda combinación de formas, líneas o colores que, una vez incorporada en un producto industrial, le dan un aspecto peculiar y propio. Es esencialmente bidimensional.

El modelo o dibujo industrial debe ser novedoso, de lo contrario, cualquier persona interesada podrá pedir su nulidad. La novedad se determina en base a la divulgación que se le haya dado al modelo o dibujo industrial. Además, no puede ser contrario a la moral y a las buenas costumbres.

La solicitud de registro deberá contener lo siguiente:

1. Identificación del solicitante y del creador del modelo o dibujo y sus domicilios. Si el solicitante es una persona jurídica, deberá presentar certificación de existencia y representación legal expedida por autoridad competente del país de su constitución.
2. Indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará, y la clase o clases a las que pertenecen dichos productos, de acuerdo con la clasificación internacional que se adopte.
3. Una representación gráfica del modelo o dibujo industrial.
4. Una introducción indicando el objeto industrial de que se trate y la aplicación de preferencia.
5. 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.

6. Las características esenciales del modelo o dibujo industrial, que aportan originalidad y novedad que lo distingue, le da apariencia y características propias.
7. Maqueta o prototipo cuando la DIGERPI lo requiera.
8. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecidos.

El titular obtendrá derechos de impedimento similares a los establecidos para el modelo industrial.

El modelo y dibujo industrial es susceptible de protección automática por dos años a partir de su primera divulgación en Panamá. Sin embargo, es preferible su registro ya que así el período de protección sería de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro en Panamá, prorrogable por un período adicional de cinco años.

Después de cumplidas las formalidades, la solicitud es publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial. En esta etapa cualquier tercero que se considere con el derecho de oponerse una solicitud puede hacerlo dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de tal publicación. Si nadie presenta oposición o si la sentencia sale a favor del solicitante, el registro será concedido.

Además de la protección otorgada por la Ley 35 de 1996, el modelo y dibujo industrial es susceptible de protección en materia de derecho de autor, regulada mediante Ley 15 de 8 de agosto de 1994, reglamentada mediante Decreto 261 de 3 de octubre de 1995.

## **11. Secreto industrial y comercial**

Es toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter confidencial guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido. Para que dicha información sea considerada como secreto no debe ser del dominio público, que resulte evidente para un técnico en la materia, o que se divulgue por disposición legal o por orden judicial.

La Ley 35 de 1996 protege los secretos industriales y comerciales sin necesidad de requerir su registro en la DIGERPI. La protección consistiría en el derecho del titular del secreto a exigir la suspensión de la divulgación del secreto y la indemnización de daños y perjuicios.

Sin embargo, esta protección está sujeta a la adopción, por parte del titular, de medidas suficientes para preservar la confidencialidad del secreto o su acceso restringido. Por ejemplo, utilizar la palabra “secreto”, guardar el secreto en un lugar seguro, advertencia de secreto o confidencialidad a las personas a las que se transmitiera el secreto o tuviese acceso al mismo, advertencia de prohibición de divulgación, etc.