

Protección de la Propiedad Intelectual



MORGAN & MORGAN
ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW

Índice

- 3 Morgan & Morgan
- 4 Propiedad Intelectual
- 6 Marcas
- 8 Patentes y Modelos de Utilidad
- 9 Diseños Industriales
- 10 Variedades Vegetales
- 11 Derechos de Autor
- 12 Protección de la Propiedad Intelectual
- 14 Medidas de Frontera
- 14 Portafolios de Propiedad Intelectual
- 14 Licencias de Derechos de Propiedad Intelectual



Morgan & Morgan

Los orígenes de Morgan & Morgan se remontan a 1923, cuando el Dr. Eduardo Morgan (1902-1988) inició su práctica en la República de Panamá. A principios de los años sesenta, Eduardo Morgan, hijo y Juan David Morgan se unieron a su padre, dándole a la firma su nombre actual: Morgan & Morgan.

Hoy, Morgan & Morgan es una de las firmas de abogados más grandes y exitosas de Centro América, con un equipo integrado por más de 40 abogados y un personal de apoyo de más de 300 personas. La firma cuenta con todos los recursos necesarios para brindar una amplia gama de servicios en el ramo de Propiedad Intelectual, Litigios, Seguros, Asuntos Marítimos, Banca y Valores, Derecho Fiscal, Laboral, Migración, Contratos Gubernamentales y Trámites Administrativos, Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Derecho Corporativo y Comercial y Planificación de Patrimonios.

Propiedad Intelectual

La firma brinda asesoría en Propiedad Intelectual para el registro y protección de marcas de productos y de servicios, lemas publicitarios (slogans), nombres comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, variedades vegetales y derechos de autor. Nuestros abogados también se especializan en contratos de licencias, franquicias y transferencia de tecnología, así como en litigios de oposición contra registros de marcas de cancelación, y acciones civiles y penales contra el uso indebido de todo tipo de derecho de Propiedad Intelectual.

MORGAN & MORGAN participa a través de la membresía de sus abogados en la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI), la Asociación Internacional de Marcas (INTA, por sus siglas en inglés), la Federación Interamericana de Abogados (FIA), la Asociación Panameña de la Propiedad Industrial (APADEPI), la Asociación Americana de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés), la Asociación Americana de Derecho de Propiedad Intelectual (AIPLA, por sus siglas en inglés), la Asociación de Derecho de Computadoras (CLA, por sus siglas en inglés), el Grupo de Marcas Farmacéuticas (PTMG, por sus siglas en inglés), Marques Limited, ICC Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB, por sus siglas en inglés), Terralex, World Services Group (WSG, por sus siglas en inglés) y American Law Firm Association (ALFA, por sus siglas en inglés).



Convenios suscritos por Panamá

La República de Panamá es signataria de convenios internacionales de Propiedad Intelectual, tales como: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, la Convención Internacional de Clasificación de Bienes y Servicios, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (ADPIC, comúnmente conocido como el Convenio de Marrakech), La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, el Tratado de la Organización Mundial Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), el Acuerdo sobre la Difusión por Satélite de Señales Transmisoras de Programas, el Convenio de Bruselas relacionado con la Distribución de Señales Portadoras Transmitidas por Satélite, la Convención Internacional de Roma para la Protección de los Artistas, Intérpretes o ejecutantes, de los productores de Fonogramas y Entidades de Radiodifusión y el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción No Autorizada de sus Fonogramas.





Marcas

¿Qué se puede registrar como marca?

Por regla general, las marcas pueden ser: palabras o combinación de palabras, incluyendo aquellas utilizadas para la identificación de personas; imágenes, figuras, símbolos y gráficas; cartas, cifras y combinaciones de las mismas, si están compuestas por elementos distintivos; formas tridimensionales, incluyendo envoltorios, envases, forma de un producto o presentación del mismo y hologramas; colores y combinaciones de éstos, o cualquier otra presentación y/o forma que, por su propia naturaleza, pueda ser utilizada para identificar un producto o servicio en el mercado.

Las marcas de servicio, imagen del producto (trade dress), lemas publicitarios, marcas colectivas, denominaciones de origen, marcas de garantía, también son objeto de registro como marcas conforme a las leyes panameñas.

¿Quién puede solicitar el registro de marcas en Panamá?

El principio que rige el registro de marcas en Panamá es: "El derecho al registro de una marca se obtiene por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro".

El derecho a obtener el registro de marcas se rige por las siguientes reglas:

- La persona que estuviera usando la marca en el comercio desde la fecha más antigua, tiene derecho preferente a solicitar el registro de la misma.

- Si la marca no estuviera en uso, el registro se concederá a la primera persona que presente la solicitud correspondiente, o que invoque fecha de prioridad conforme a la Convención de París.

El derecho al uso de una marca puede ser concedido por su dueño a una o más personas, y para el uso de todos o parte de los productos o servicios del registro.

La Ley de Propiedad Intelectual permite que el propietario de una marca otorgue franquicia respecto a conocimientos y asistencia técnica. Para tal efecto, tanto la marca como la licencia de uso de la misma deben ser registradas en la República de Panamá.

¿Cuál es la duración de la protección de una marca?

El registro de una marca es otorgado por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovado por períodos iguales de tiempo. Para efectos de renovación, la solicitud puede ser presentada desde un (1) año antes, hasta seis (6) meses después de su fecha de expiración. La renovación durante el referido plazo de seis (6) meses está sujeta al pago de recargo.

¿Cuáles son los requisitos para registros de marcas en Panamá?

Las marcas se presentan individualmente y cada solicitud cubre una sola clase.



El solicitante debe presentar la siguiente información:

- Nombre y dirección del solicitante.
- Nombre y/o diseño de la marca, como se usa en el mercado.
- Especificación de productos o servicios en los cuales dicha marca es o será utilizada, conforme al Convenio Internacional de Clasificación de Productos y Servicios, válido y vigente en la República de Panamá.

La solicitud será también acompañada de los siguientes documentos:

- Poder a Abogado (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá). La solicitud puede ser presentada sin el poder, mediante la consignación de una fianza de garantía reembolsable de \$100.00 dólares, para garantizar la presentación del poder dentro de los dos (2) meses posteriores de la fecha de la solicitud.
- Si el solicitante es una persona jurídica, se requerirá Certificado de Existencia expedido por la autoridad competente del país de origen (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Declaración jurada (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Nueve (9) etiquetas.
- El derecho de prioridad en el uso puede reclamarse con la solicitud panameña.

Además, el derecho reclamado debe ser comprobado dentro de seis (6) meses siguientes de la fecha de presentación de la solicitud en Panamá. La solicitud prioritaria deberá indicar el país u organismo donde la solicitud fue presentada, al igual que la fecha y el número de la misma.

Requisitos adicionales para registros de nombres comerciales:

Además de los requisitos para registro de marcas, las solicitudes de registro de nombre comercial deben ser acompañadas de lo siguiente:

- Copia de licencia comercial o permiso emitido por autoridad competente, indicando que el solicitante ejerce actividades comerciales bajo dicho nombre comercial (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Una descripción de su línea de negocios o actividades comerciales.

¿Se deben registrar los cambios que ocurran en los registros de marcas?

Cualquier fusión, cambio de nombre, cesión, cambio de domicilio, limitación de productos, variación del registro de marca durante la vigencia del registro, deben ser registrados en la Oficina de Propiedad Intelectual de Panamá para que sean oponibles a terceros.



Patentes y Modelos de Utilidad

¿Qué protege una patente?

La patente de invención protege toda idea aplicable en la práctica para la solución de un problema técnico determinado. Una invención puede ser un producto y/o procedimiento, o el uso especial o noevidente del mismo producto. Una invención de producto comprende, entre otras cosas, cualquier sustancia, composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, al igual que cualquiera de sus partes. Una invención de procedimiento comprende, entre otras cosas, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducentes a la fabricación u obtención de un producto o resultado, al igual que el uso o la aplicación de un proceso o producto a fin de obtener un resultado determinado.

¿Cuál es la duración de la Protección de las Patentes?

En Panamá, las invenciones pueden ser patentizadas por veinte (20) años, y después de ese plazo, pasan a ser dominio público.

Los derechos de una patente de invención expirarán en los siguientes casos: a) al finalizar el período de protección otorgado en la patente a través de su registro, o; b) por falta de pago de los derechos o impuestos requeridos por ley.

¿Qué es un Modelo de Utilidad?

De acuerdo con la Ley Panameña de Propiedad Industrial, los Modelos de Utilidad son cualquier forma, configuración o disposición de elementos en algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que permita un uso, utilización o fabricación mejorado o diferente del objeto al cual se incorpora el mismo, o que proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que no tuviera antes.

Cualesquiera modelos de utilidad que tengan una aplicación industrial pueden ser objeto de registro. Sin embargo, las diferencias menores, como aquéllas que no

contribuyen con ninguna característica utilitaria discernible respecto a invenciones o modelos de utilidad anteriores, no serán objeto de registro.

¿Cuál es la duración de protección para los Modelos de Utilidad?

Mediante el registro, los modelos de utilidad están protegidos por un plazo no renovable de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la solicitud.

¿Cuáles son los requisitos para registros de Patentes y Modelos de Utilidad

- Poder otorgado a abogado (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá). La solicitud puede ser presentada sin el poder, mediante la consignación de un Certificado de Garantía reembolsable de \$100.00 dólares, para garantizar la presentación del poder dentro de los dos (2) meses siguientes de la fecha de la solicitud.
- Una explicación clara y completa de la invención, que proporcione una idea detallada de lo que se trata.
- Un resumen de la invención.
- Un diseño de la invención.
- Un documento que, a primera vista, contenga uno o más reclamos de la invención.
- El derecho de prioridad puede ser reclamado con la solicitud panameña. Además, el derecho reclamado debe ser comprobado dentro de seis (6) meses siguientes a la fecha que la solicitud sea presentada en Panamá. Las solicitudes prioritarias deberán indicar el país u organismo donde la solicitud fue presentada, al igual que la fecha y el número de la misma.
- Si el solicitante es una persona jurídica, un certificado de existencia expedido por la autoridad competente. (autenticado por Apostilla o Cónsul de Panamá).

Diseños Industriales

¿Qué es un Diseño Industrial?

Se define como cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporada a un producto útil, le dé una apariencia especial, y le permita servir como tipo o modelo para su fabricación.

En lo referente a propiedad industrial, la protección de un diseño industrial no comprende elementos o características del modelo o dibujos utilizados sólo para obtener un efecto técnico, o que sean sugeridos sólo por consideraciones técnicas.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de un Diseño Industrial?

- Poder a Abogado (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá). La solicitud puede ser presentada sin el poder, mediante la consignación de un Certificado de Garantía reembolsable de \$100.00 dólares, para garantizar la presentación del poder dentro de los dos (2) meses posteriores a la fecha de la solicitud.
- Clase o tipo de productos al que se aplica.
- Clase o clases a las que pertenecen los productos.
- Representación gráfica del diseño industrial.
- El derecho de prioridad puede ser reclamado con la solicitud panameña. Además, el derecho reclamado debe ser comprobado dentro de (6) seis meses siguientes de la fecha que la solicitud sea presentada en Panamá. Las solicitudes con prioridad deberán indicar el país u oficina donde la solicitud de prioridad fue presentada, al igual que la fecha y el número de la misma.
- Si el solicitante es una persona jurídica, se requiere un certificado de existencia expedido por la autoridad competente. (autenticado por Apostilla o Cónsul de Panamá).

¿Cuál es la duración del registro de un Diseño Industrial?

Los diseños industriales están protegidos por un período de diez (10) años, contados a partir de la fecha de solicitud. Los registros podrán ser renovados por un período adicional de cinco (5) años. En el caso de renovaciones, las solicitudes de extensión deben ser presentadas durante los seis (6) meses anteriores a su expiración.

¿Cuál es el procedimiento para que se confieran los derechos de Propiedad Intelectual en Panamá?

El procedimiento, después de presentada la solicitud de registro de marcas, nombres comerciales, lemas o signos publicitarios, patentes, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, es el siguiente:

Una vez presentada la solicitud, la misma será identificada por fecha y número. Durante el proceso de revisión, la solicitud será verificada por un examinador de la oficina de Propiedad Industrial para determinar si cumple o no con los requisitos de la Ley. Si es así, la misma será publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Si el examinador la rechaza debido al no cumplimiento de la ley, la solicitud podrá ser reformada, y luego se seguirá el proceso normal. Si no se le hace ninguna reforma, la solicitud será rechazada. El solicitante podrá apelar el rechazo a través del procedimiento administrativo ante la Oficina de Propiedad Industrial.





Variedades Vegetales

¿Qué se protege?

Una variedad vegetal es protegida conforme a la ley panameña, si cumple con las cinco (5) condiciones esenciales siguientes:

Novedad:

Significa que la variedad no ha sido ofrecida a la venta o comercializada por el cultivador o una persona autorizada en el territorio de la República durante un (1) año antes de la fecha de la solicitud, o en el territorio de otro estado dentro de cuatro (4) años y, en el caso de árboles y viñedos, dentro de seis (6) años antes de dicha fecha.

Diferente:

Una variedad es considerada diferente, si una o más características importantes la distinguen de otra variedad que, en la fecha de solicitud, sea bien conocida.

Homogénea:

Las variedades serán consideradas como homogéneas si sus características pertinentes son lo suficientemente uniformes, a pesar de las variaciones previsibles que resulten de las peculiaridades de su reproducción o multiplicación vegetal.

Estabilidad:

Una condición que ocurre después del proceso de reproducción o continuación y que, no importa el número de veces que una determinada variedad sea reproducida o multiplicada, conserva las mismas características esenciales de la planta correspondientes a la variedad presentada por el solicitante para protección.

Nombre:

Los nombres son requeridos para diferenciar una variedad de otra, de manera que las características, valor e identidad de dicha variedad no den lugar a error o confusión.

¿Cuál es el período de protección para Variedades Vegetales?

El título del cultivador se obtiene cuando el solicitante ha cumplido con todos los requisitos de la ley y se ordena el registro del mismo en el Boletín de la Propiedad Industrial. El título del cultivador tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la fecha en que se otorga la protección. Para viñedos, frutas, árboles forestales y ornamentales, el mismo será de veinticinco (25) años.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de Variedades Vegetales en Panamá?

- Nombre y dirección del cultivador, si no es el propio solicitante.
- Contrato de cesión del cultivador, si el cultivador no es el propio solicitante (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Poder a Abogado, debidamente autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá.
- Identificación del nombre botánico de la variedad (nombre común o latín).
- Nombre propuesto o provisional de la variedad.
- Para reclamar derechos en base a una solicitud anterior, indicar el Estado miembro del Convenio Internacional para la Protección de Productos Vegetales que aceptó dicha solicitud, lo mismo que la fecha de la solicitud.
- Descripción técnica de la variación.
- Si el solicitante es una persona jurídica, Certificado que evidencie la existencia legal de la compañía, expedido por la autoridad competente del país de origen (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).

Derechos de Autor



¿Qué es objeto de protección como Derecho de Autor?

Cualquier obra que resulte de la creación intelectual está sujeta a protección de derecho de autor, entre otras cosas, obras escritas, incluyendo programas de computadoras, conferencias, discursos, charlas, o cualquier otro tipo de obra oral; composiciones musicales, con o sin palabras; obras dramáticas, incluyendo dramatizaciones musicales, coreografías, pantomimas; obras audiovisuales; fotografías; obras artísticas, incluyendo pinturas, dibujos, esculturas, grabados, litografías; obras arquitectónicas; obras de arte aplicado, ilustraciones, mapas, planos, dibujos, y obras relacionadas con geografía, topografía, arquitectura o ciencias; y cualquier obra literaria, artística, didáctica o científica, capaz de ser divulgada o publicada por cualesquiera medios o procedimientos.

¿Cuál es el período de protección para el Derecho de Autor?

Los derechos de autoría (derechos morales) no expiran, subsisten aún la muerte del autor. De hecho, el derecho para explotar cualquier obra (derechos patrimoniales) que se derive del derecho de autor expira cincuenta (50) años después de la muerte de su autor.

¿Cuáles son los requisitos para el registro del Derecho de Autor en Panamá?

- Poder a Abogado otorgado por un dignatario del solicitante junto con un certificado notarial expedido por Notario Público, certificando la existencia legal de la compañía, debidamente autenticado con el Sello de Apostilla o por el Cónsul de Panamá.
- Documento de Cesión (si se aplica),

debidamente legalizado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá. Las firmas del Cedente y el Cesionario deberán ser autenticadas por Notario Público y luego autenticadas (por separado).

- Copia del pasaporte o la cédula de identidad del (los) autor(es).
- Título de la obra.
- Nombre, nacionalidad, número de cédula o pasaporte, dirección, fecha de nacimiento (y de defunción, si se aplica) del (los) autor(es).
- Fechas de creación de la obra.
- Fechas de publicación de la obra (especificar si es una obra nueva o derivativa).
- Lugar de origen.
- Nombre, nacionalidad, número de cédula o pasaporte y domicilio del productor.
- Dos (2) muestras del trabajo sujeto a derecho de autor.

Además, para programas de computadora:

- Dos (2) muestras del texto del programa de computadora.
- Dos (2) diskettes o CD's, que contengan el programa de computadora.
- Dos (2) muestras del manual de instrucciones.
- Dos (2) muestras de las primeras cinco (5) y las últimas cinco (5) páginas del código fuente.
- Breve descripción de las funciones (características, funciones principales y básicas del programa de computadora).

Protección de Propiedad Intelectual

Principios que rigen la protección de la Propiedad Intelectual en Panamá

Solo los propietarios de marcas debidamente registradas pueden oponerse a su uso por parte de un tercero no autorizado. No obstante, para oponerse a una solicitud de registro de marca o solicitar su cancelación, no es necesario que la misma esté registrada mientras que el uso previo de ésta pueda ser comprobado en los tribunales.

El propietario de una marca famosa o renombrada podrá oponerse a su uso no autorizado y registro, y a exigir la cancelación del registro de la misma, si existe.

Reclamos de Oposición, Nulidad y/o Cancelación

¿Cuándo se podrán presentar demanda de oposición?

Dentro del período de dos (2) meses después que la solicitud de registro de una marca sea publicada, en el boletín de la Propiedad Industrial cualquier persona que considere que tiene un mejor derecho podrá oponerse a dicha solicitud de registro.

¿Cuándo podrá ocurrir la Cancelación del registro de una marca?

- Por renuncia expresa del tenedor del derecho.
- Debido a falta de uso de la marca, el nombre comercial y el lema publicitario por cinco (5) años consecutivos.
- Al expirar el período de validez del registro, sin que se solicite una renovación.
- Mediante el fallo de un tribunal competente.

¿Cuándo es nulo el registro de una marca?

- Cuando el mismo vaya en contravención de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
- Si es conferido en base a información falsa o inexacta suministrada en la solicitud o en los documentos presentados con la solicitud. En caso tal, el registro será considerado como otorgado de mala fe.
- Siempre que el apoderado, representante legal, usuario o distribuidor de una marca extranjera, por cuenta propia o en representación de un tercero, solicite y obtenga el registro de otra marca tan similar que se preste a confusión, sin el consentimiento del dueño de la marca extranjera. En estos casos, el registro será interpretado como otorgado de mala fe.

¿Cuándo se pueden presentar demandas de nulidad o cancelación de registros de derechos de Propiedad Industrial?

Las acciones de nulidad contra marcas, nombres comerciales y lemas publicitarios se podrán presentar dentro de un plazo de diez (10) años contados desde la fecha del registro. Si la solicitud de registro fue hecha de mala fe, las acciones se podrán presentar en cualquier momento durante su validez.

¿Cuándo se puede anular una Patente o Modelo de Utilidad?

- Cuando se compruebe que la concesión o el registro se hizo en contravención de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.
- Cuando debido a la modificación o división de la solicitud, la patente emitida contenga protección que no están sustentados en el tema contenido en la solicitud original.
- Cuando es conferido a alguien que no tiene derecho conforme a la Ley de Propiedad Industrial. En caso tal, las acciones de nulidad sólo podrán ser presentadas por la persona que tenga derecho al mismo.

Las acciones de nulidad podrán ser presentadas durante los ocho (8) años siguientes a la fecha de registro de la patente y de cinco (5) años contados desde la fecha del registro.

¿Cuándo resulta nulo el registro de un Diseño Industrial?

- Cuando se compruebe que el registro fue hecho en contravención de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

Las acciones de nulidad contra registros de modelo industrial o dibujo podrán ser presentadas por un período de cinco (5) años después de la fecha de registro. Si la solicitud de registro fue hecha de mala fe, las acciones podrán ser presentadas en cualquier momento durante su validez.

¿Cuáles son los requisitos para la presentación de una demanda de Oposición, Nulidad y/o Cancelación?

- Poder a Abogado (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá). Sin embargo, se podrá presentar una oposición o cancelación mediante la consignación de una fianza reembolsable. En caso tal, el Poder deberá ser presentado dentro de los dos (2) meses siguientes de la fecha en que la acción sea presentada.
- En el caso de Persona Jurídica, Certificado de Existencia. (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Prueba de mejor derecho.



Procedimiento de Oposición, Nulidad y/o Cancelación

El procedimiento para oponerse, anular y/o ordenar la cancelación de un derecho de Propiedad Intelectual es muy sencillo y comienza con una demanda presentada ante los juzgados especiales de comercio de la República de Panamá. Una vez admitida la demanda, será notificada al demandado, quien contará con plazo de cinco (5) días para contestar o presentar una demanda de reconvenición. Posteriormente, las partes asistirán a una audiencia, donde se presentan y examinan todas las pruebas. Una vez evaluadas todas las pruebas y en la misma audiencia, las partes presentan los alegatos.

Normalmente, las partes pueden hacer sus alegatos en forma oral durante la audiencia. No obstante, el juez también podrá fijar otra fecha para rendir los alegatos con posterioridad a la audiencia. Después del término para la presentación de los alegatos, el tribunal dictará la decisión sobre el caso. Si una de las partes no está de acuerdo con el fallo, podrá apelar al mismo ante el Tribunal Superior, y éste dictará la decisión final.

Infracción de Derechos de Propiedad Intelectual

Demandas de Uso Indebido

Las demandas de uso indebido de una marca, nombre comercial, derecho de autor, patente, modelo de utilidad, diseño industrial, variedad vegetal, o cualquier otra fuente de derechos de Propiedad Intelectual podrán ser presentados en dos formas diferentes, ya sea como acciones penales o como acciones civiles.

Acciones Penales

De conformidad con el Código Penal de Panamá, cualquier persona que produzca, venda o introduzca al comercio cualesquiera productos identificados por una marca de propiedad de un tercero, o que manufacture productos bajo la invención patentada de otra persona comete un delito.

El uso, reproducción o divulgación pública de cualquier asunto de derecho de autor es también considerado como un delito (Ley 15 de 8 de agosto de 1994).

Para que prospere la acción penal deberá comprobarse ante los tribunales que hubo dolo por parte del autor material, al incurrir en la conducta denunciada.

¿Cómo se puede presentar una Acción Penal contra la violación de un derecho de Propiedad Intelectual?

Cualquier persona afectada por una conducta cometida contra sus derechos de Propiedad Intelectual podrá ejercitar acción penal denunciando el hecho ante el Ministerio Público. Como resultado de la denuncia, el caso será asignado a un Fiscal, especializado en investigación de delitos contra derechos de Propiedad Industrial, quien investigará los hechos y retendrá la mercancía falsificada y si es el caso, la maquinaria empleada en la conducta denunciada. Los abogados particulares de la parte afectada pueden constituirse en querellantes y coadyuvantes asistiendo al fiscal en la instrucción sumarial (investigación), a fin de que el fiscal haya concluido la investigación sumarial, y si hay prueba suficiente de la conducta delictiva, llamará a la parte responsable a juicio.

La segunda parte de la acción comienza con el juicio, en el cual el fiscal, con la ayuda de los abogados del querellante, comprobará ante el tribunal que la parte responsable cometió el delito con intención, es decir con dolo.

Acción civil por violación de derechos de Propiedad Intelectual

El procedimiento de acciones civiles por el uso indebido de derechos de Propiedad Intelectual y su posible indemnización, es similar a los procedimientos que figuran expuestos para acciones de oposición y/o cancelación. El demandante puede solicitar al tribunal el secuestro de la mercancía y maquinaria implicada en la acción de uso indebido, lo que resulta conveniente presentarla antes de la demanda para asegurar su resultado. En caso de que se practique acción de secuestro, la demanda deberá ser presentada dentro de los diez (10) días siguientes.

Una vez que el secuestro es admitido y decretado por el Tribunal, el reclamante deberá presentar una fianza dentro de los tres (3) días siguientes del secuestro. Dicha fianza será por un monto hasta de un cincuenta por ciento (50%) del valor total de los artículos secuestrados.

Medidas de Frontera

La Ley de Propiedad Industrial de nuestro país confiere poderes y facultades discretionales a las autoridades de Aduana y de la Zona Libre de Colón para llevar a cabo investigaciones de oficio y retener cualquier mercancía que se sospeche que se trata de una imitación o falsificación, incluyendo la facultad de confiscar el equipo utilizado para la manufactura de la mercancía falsificada. En tal sentido, el Ministerio Público y la Dirección de Aduanas están legalmente facultadas para iniciar investigaciones de oficio sobre asuntos de Propiedad Intelectual.

La Dirección de Aduanas y la Administración de la Zona Libre están legalmente autorizadas para llevar un registro de los Derechos de Propiedad Intelectual

de aquellas personas que deseen proteger su propiedad intelectual a través de medidas de frontera.

Morgan & Morgan ofrece el servicio de registrar marcas previamente registrada ante las Direcciones de Aduanas y la Zona Libre de Colón.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de dichos derechos?

- Poder a Abogado (autenticado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Si el solicitante es una persona jurídica, certificado de existencia expedido por la autoridad competente del país de origen (legalizado por Apostilla o por el Cónsul de Panamá).
- Dos muestras del producto.
- Copia certificada, expedida por la Oficina de Propiedad Intelectual de Panamá, del Certificado de Registro y las Resoluciones de Renovación, Cambios de Nombre, domicilio, fusiones de la marca que será protegida.

Portafolios de Propiedad Intelectual

Los derechos de Propiedad Intelectual deben ser objeto de avalúo al momento de su transferencia o adquisición, y esto consiste en determinar el valor real del mercado de estos derechos.

Nuestro Departamento de Propiedad Intelectual podrá preparar y negociar cualesquiera acuerdos, fusiones o adquisiciones, lo mismo que revisar con la debida diligencia carteras de Propiedad Intelectual a través de nuestros expertos en la materia.

¿Ofrece Morgan & Morgan el servicio de Informes de Vigilancia para derechos de Propiedad Intelectual?

Morgan & Morgan puede mantener y vigilar sus derechos de Propiedad Intelectual a través de informes de vigilancia de los Boletines de Propiedad Intelectual, e informarle a su debido tiempo de cualquier marca similar que se publique.

También suministramos servicios de investigación de mercancía falsificada, imitaciones, o de cualquier persona que viole los derechos de Propiedad Intelectual de nuestros clientes en cualquier parte del país.

Licencias de derechos de Propiedad Intelectual

Morgan & Morgan tiene experiencia en licencias y otras transacciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual y tecnología. Nuestros abogados idóneos le asistirán y asesorarán sobre cualquier tema relacionado con estos asuntos, tales como la negociación de patentes, derechos de autor, marcas, acuerdos de tecnología y secretos comerciales.