

## **Reglamento de la Ley Nº 35/1996 sobre Propiedad Industrial**

• TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES .....	2
• TÍTULO II. DE LAS INVENCIONES Y MODELOS DE UTILIDAD ....	3
• CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES .....	3
• CAPITULO II. DE LAS INVENCIONES .....	4
• CAPÍTULO III. DE LOS MODELOS DE UTILIDAD .....	4
• CAPÍTULO IV. DE LAS TRAMITACIONES DE PATENTES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD .....	5
• CAPÍTULO V. DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE DERECHOS .....	12
• TÍTULO III. DE LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES .....	13
• TÍTULO IV. DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES .....	16
• TÍTULO V. DE LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES .....	17
• CAPÍTULO I. DE LAS MARCAS EN GENERAL .....	17
• CAPÍTULO II. DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA .....	21
• CAPÍTULO III. DE LAS LICENCIAS DE USO .....	22
• CAPÍTULO IV. DE LA CESION O TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS .....	22
• CAPÍTULO V. DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN .....	23
• CAPÍTULO VI. DE LA CANCELACION Y NULIDAD DEL REGISTRO .....	25
• CAPÍTULO VII. DE LOS NOMBRES COMERCIALES Y ASOCIACIONES .....	26
• CAPÍTULO VIII. DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA .....	27
• TÍTULO VI. DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS .....	27
• TÍTULO VII. DE USO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	27
• TÍTULO VIII. DE LAS TASAS Y DERECHOS POR SERVICIO .....	27
• CAPÍTULO I. DE LAS TASAS .....	27
• TÍTULO IX. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS .....	28
• TÍTULO X. DE LAS SOBRETASAS .....	29

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DECRETO EJECUTIVO Nº 7

(De 17 de febrero de 1998)

Por el cual se reglamenta la Ley Nº 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan

disposiciones sobre la Propiedad Industrial,

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

#### CONSIDERANDO

Que la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, "Por la cual se dictan disposiciones sobre la Propiedad Industrial", tiene por objeto proteger la invención, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda.

Que en beneficio de la potestad reglamentaria que le confiere al artículo numeral 14 de la Constitución Política, el Organismo Ejecutivo debe reglamentar las leyes que lo requieran para su mayor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.

Que el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, previa consulta con los sectores vinculados al ejercicio de la propiedad industrial, así como el comercio y a la industria ha elaborado las disposiciones reglamentarias de la Ley N° 35 de 10 de mayo de 1996, que se adoptan mediante este Decreto, con el fin de facilitar los trámites y gestiones para la defensa y la protección de los derechos de uso exclusivos de propiedad industrial.

DECRETA:

### **TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES** ➔

ARTÍCULO 1: El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la protección de las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones o señales de propaganda y demás materia contenida en la Ley 35 de 10 de mayo de 1996.

ARTÍCULO 2: Para los efectos de este Decreto, se aplicarán las definiciones dada por la Ley 35 de 10 de mayo de 1996 y las que siguen:

1. Ley: La Ley 35 de 10 de mayo de 1996.
2. Patente: Derecho exclusivo que concede el Estado, a través de un acto administrativo, para excluir a terceros de la explotación de una invención, y cuyos efectos y limitaciones están determinados por la Ley y este Decreto.
3. Registro: Derecho exclusivo que concede el Estado, a través de un acto administrativo, para excluir a terceros de la explotación de un modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marcas de productos y de servicios, marcas colectivas y de garantía, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, y cuyo efectos y limitaciones están determinados por la Ley y este Decreto.
4. Sector Público: Personas nombradas de manera temporal o permanente en las instituciones del Estado que incluyen, entre otras, las entidades autónomas,

semiautónomas, el Municipio y los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

5. Sector Privado: Personas que no forman parte del sector público.

6. DIGERPI: Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.

7. BORPI: Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial.

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

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

10. Clasificación de Modelos y Dibujos Industriales: Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecido por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968 y sus posteriores modificaciones.

ARTÍCULO 3: El expediente de una patente, de un registro de modelo de utilidad, o modelo y dibujo industrial será público, a partir de la publicación de la solicitud en el BORPI.

ARTÍCULO 4: La DIGERPI ofrecerá el servicio de suministro de información tecnológica en relación con las invenciones, modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales, y las patentes y registros que se hagan de dominio público. Dicha información será suministrada a través de manuales, sistemas automatizados, o en cualquier otra forma probable de divulgación, para lo cual se deberán pagar las tasas correspondientes.

## **TÍTULO II. DE LAS INVENCIONES Y MODELOS DE UTILIDAD** ➔

### **CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES** ➔

ARTÍCULO 5: La DIGERPI clasificará las invenciones y modelos de utilidad de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes establecida en el artículo 2 de este Decreto.

ARTÍCULO 6: El derecho a la patente o al registro pertenecerá al inventor. Cuando una invención o modelo de utilidad sea realizada o creada conjuntamente por dos o más personas, el derecho a obtener la patente o el registro pertenecerá a todos en común.

ARTÍCULO 7: El derecho a la patente o el registro puede ser cedido a una persona natural o a una persona jurídica por acto entre vivos o por vía sucesoria. La cesión deberá llevarse a cabo en los términos y formalidades que establece la legislación común. Una vez efectuada la cesión, el derecho a obtener la patente o registro pertenecerá al cesionario. El inventor o inventores podrán reservarse el derecho a ser mencionados en las publicaciones, en la patente o registro y en los documentos oficiales correspondientes.

ARTÍCULO 8: Cuando la invención o modelo de utilidad haya sido realizado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, el derecho a obtener la protección pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, salvo pacto en contrario.

**ARTÍCULO 9:** Cuando la invención o modelo de utilidad se realice durante una relación de trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado, se aplicarán las normas laborales vigentes.

## **CAPITULO II. DE LAS INVENCIONES ➔**

**ARTÍCULO 10:** Una invención puede ser producto o un procedimiento, o estar relacionado con ellos.

1. **Invención de Productos:** Son aquellos que revisten una forma tangible. Comprende, entre otros, cualquier sustancia composición o material, y cualquier artículo, aparato, máquina, equipo, mecanismo, dispositivo y otro objeto o resultado tangible, así como cualquiera de sus partes.

2. **Invención de Procedimientos:** Comprende, entre otros, cualquier método, sistema o secuencia de etapas conducentes a la fabricación o a la obtención de un producto o de un resultado, así como el uso o la aplicación de un procedimiento o de un producto, para la obtención de un resultado determinado.

También se considera una invención de procedimiento al uso especial, o no evidente de un producto, que tiene por objeto el empleo de un producto conocido para obtener de él un resultado diferente del que hasta entonces había producido.

**ARTÍCULO 11:** La patente conferirá a su titular para el uso especial, o no evidente de un producto, el derecho de impedir a terceras personas realizar los siguientes actos:

- a) Emplear el nuevo uso;
- b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo o almacenarlo con el fin de emplear el nuevo uso.

**ARTÍCULO 12:** Para los efectos del numeral 3 del artículo 19 de la Ley deberá entenderse que el derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego que el producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio.

**ARTÍCULO 13:** Para efectos del numeral 4 del artículo 19 de la Ley, sobre los derechos derivados de la fabricación o empleo anterior de la invención patentada o modelo de utilidad registrado, la persona que se encuentre en este caso, podrá explotar la invención patentada o registrada, a condición que pueda probar que su conocimiento de la invención no ha resultado directa o indirectamente de actos realizados por el titular de la patente o su predecesor legal o de un abuso cometido en contra del titular de la patente o del registro o su predecesor legal.

Este derecho no podrá ser objeto de cesión o de transmisión si no es junto con la empresa que ha realizado tal fabricación o uso anterior, o que hubiera iniciado los preparativos necesarios para tales efectos.

## **CAPÍTULO III. DE LOS MODELOS DE UTILIDAD ➔**

**ARTÍCULO 14:** Un modelo de utilidad será registrable cuando cumpla con la condición de novedad en los términos estipulados en los artículos 12 y 13 de la Ley. No serán sujetos de registro como modelo de utilidad:

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 y este Decreto.

ARTÍCULO 15: No serán registrables los modelos de utilidad que:

1. Sólo presenten diferencias menores respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.
2. Sean contrarios a la ley, al orden público, a la moral y buenas costumbres y todos aquellos presentados para su registro ante la DIGERPI, por quien no es su legítimo creador o cesionario.

ARTÍCULO 16: El Registro de modelo de utilidad conferirá a su titular el derecho de impedir, a terceras personas realizar los siguientes actos:

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

#### **CAPÍTULO IV. DE LAS TRAMITACIONES DE PATENTES Y LOS MODELOS DE UTILIDAD ➔**

ARTÍCULO 17: La solicitud de patentes de invención y de registro de modelos de utilidad podrá presentarse a través de la gestión oficiosa prevista en el artículo 103 de la Ley. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá presentar certificación de existencia y representación legal expedida por autoridad competente del país de su constitución.

Los documentos que se acompañan a la solicitud de patente o modelo de utilidad deben presentarse en textos separados, en un original y dos copias. Si la solicitud se hubiera presentado omitiendo alguno de los elementos indicados en el Artículo 35 de la Ley, la DIGERPI notificará al solicitante para que subsane la omisión dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si se subsanara la omisión dentro del plazo indicado, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los elementos omitidos; en caso contrario, la solicitud se considerará como no presentada y se archivará.

Si la descripción se hubiera presentado en un idioma distinto al español, deberá presentarse la traducción correspondiente dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Si ella se presentara dentro de este plazo, se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha de recepción de los elementos indicados en el párrafo anterior, en caso contrario la solicitud se considerara como no presentada y se archivara.

ARTÍCULO 18: El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite, mediante declaración escrita a la DIGERPI.

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

**ARTÍCULO 19:** La descripción, las reivindicaciones y el resumen que establezcan unidades de peso y medidas deberán expresarse preferiblemente, mediante el Sistema Internacional de Medidas.

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

**ARTÍCULO 20:** La solicitud de patente indicará el título de la invención. El título será claro y preciso preferiblemente no excederá de diez (10) palabras y hará referencia directa a lo esencial de la invención. El título denotará si la invención se refiere a un procedimiento, un producto, un uso o dos o más de estas categorías.

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

Hecho el examen de forma, la DIGERPI podrá comunicar al solicitante que varíe el nombre dado a la invención, con apercibimiento que de no efectuar la corrección se entenderá abandonada la solicitud y se ordenará su archivo. El término para efectuar la corrección será el que dispone el artículo 45 de la Ley. Sin embargo, el título de la invención será aceptado si se expresa en los mismos términos que se indica en la patente del país en la cual se invoca la prioridad.

**ARTÍCULO 21:** La descripción deberá estar presentada de la manera y siguiendo el orden indicado en el artículo 30 de la Ley, a no ser que por la naturaleza de la invención, un modo u orden diferente de presentación permita una mejor comprensión o una presentación más concisa.

**ARTÍCULO 22:** Cuando la invención se refiera a un producto o procedimiento que suponga el uso de material biológico a que se refiere el artículo 31 de la Ley, se aceptará el depósito de dicho material ante los siguientes autoridades:

1. Una de las autoridades internacionales de depósito reconocidas en virtud del Tratado de Budapest de 1977, sobre el reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.
2. Bancos de depósitos de microorganismos que reconozca la DIGERPI. La DIGERPI publicará periódicamente en el BORPI mediante resolución administrativa, una lista actualizada de autoridades reconocidas para recibir los depósitos, que incluirán las autoridades internacionales de depósitos aceptados en el Tratado de Budapest de 1977.

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

- a. Copia del certificado de depósito del microorganismo en una de las instituciones reconocidas por la DIGERPI u otro documento en el que conste dicho depósito.

b. Autorización para que la DIGERPI pueda consultar sin reserva u de forma irrevocable el material biológico depositado, y

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

**ARTÍCULO 23:** Se entenderá por dibujos, cualquier representación gráfica, esquemática o flujogramas que aporten simplicidad para la ejecución del invento. Los dibujos deberán realizarse mediante un trazado técnico o convencional de color preferiblemente negro, no debiendo estar enmarcado y delimitado por líneas, debiendo omitir todo tipo de rótulos, utilizando una escala definida, la cual permita su reducción con definición de detalles permitiendo que contenga una o más figuras.

**ARTÍCULO 24:** Las reivindicaciones definirán la invención con base en sus características técnicas, sin contener ejemplos ni términos imprecisos, salvo que ellos estuviesen definidos con precisión en la descripción. Cuando hubiese más de una reivindicación ellas se enumeraran consecutivamente con números arábigos.

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

**ARTÍCULO 25:** Salvo cuando la naturaleza de la invención requiera utilizar una redacción diferente, cada reivindicación se estructurará de modo que contengan un preámbulo seguido de una caracterización.

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

**ARTÍCULO 26:** La caracterización es la parte medular de la reivindicación por cuanto define los elementos, combinaciones o agrupaciones de ellos, que constituyen el aporte técnico que reúne las condiciones de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo, y por lo tanto, el mérito para otorgar una patente.

**ARTÍCULO 27:** Una solicitud de patente podrá contener una o más reivindicaciones independientes a cada una de las cuales puede vincularse una o más reivindicaciones dependientes.

Una reivindicación se considera independiente cuando define la materia protegida sin diferencia a una reivindicación precedente. Cuando hubiera dos o más reivindicaciones independientes, ellas deberán conformarse a lo establecido en los artículos 39 y 41 de la Ley.

**ARTÍCULO 28:** Una reivindicación será dependiente cuando comprenda o se refiera a una reivindicación anterior. Cuando la reivindicación dependiente se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores será considerada como reivindicación dependiente múltiple.



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

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

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

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

**ARTÍCULO 29:** El solicitante podrá en cualquier momento del trámite renunciar a una o más reivindicaciones contenidas en la solicitud, o bien modificarlas siempre que la modificación no implique incluir o ampliar reivindicaciones referidas a materia no divulgada en la solicitud inicialmente presentada.

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

**ARTÍCULO 30:** El resumen deberá redactarse de manera que pueda servir eficazmente como instrumento de búsqueda y recuperación de la información técnica contenida en el documento respectivo, y deberá circunscribirse a aquello que la invención aporta como novedad al estado de la técnica. Su extensión no deberá exceder aproximadamente de doscientas (200) palabras.

El resumen comprenderá:

a. Una síntesis de lo divulgado en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, indicando el sector tecnológico al que pertenece la invención y redactarse de manera que permita comprender claramente el problema técnico, la esencia de la solución de ese problema y el uso o usos principales de la invención; y

b. En su caso, la fórmula química o el dibujo que caracterice mejor la invención.

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

a. Tratándose de productos o compuestos químicos: su identidad, preparación y uso o aplicación;

b. Tratándose de procedimientos químicos: sus etapas o pasos, el tipo de reacción, y los reactivos y condiciones necesarios;

c. Tratándose de máquinas, aparatos o sistemas: su estructura u organización y su funcionamiento;



d. Tratándose de productos o artículos: su método de fabricación; y

e. Tratándose de mezclas: sus ingredientes.

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

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

**ARTÍCULO 31:** El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite, pero ello no podría implicar una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

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

**ARTÍCULO 32:** Se entenderá cumplido el requisito de unidad de invención cuando la solicitud comprenda reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, entre otras:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de ese producto;
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento;
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de ese producto, y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento;
- d) Un procedimiento para la fabricación de un producto y un uso o aplicación de ese producto;
- e) Un producto y un uso o aplicación de ese producto;
- f) Un producto, un procedimiento para la fabricación de ese producto, y un uso o aplicación de dicho producto.

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

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

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

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

**ARTÍCULO 33:** El solicitante podrá requerir la conversión de su petición sólo una vez hasta

la concesión de la patente o registro.

ARTÍCULO 34: La DIGERPI mediante resolución motivada podrá:

1. Declarar abandonada la solicitud de una patente y ordenar su archivo, si la solicitud no cumple con lo determinado en la Ley y este Decreto y el solicitante no efectúa las correcciones dentro de los plazos señalados en la Ley. También se declarará abandonada la solicitud si el interesado no solicita la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro del término a que se refiere el artículo 48 de la Ley.

2. Negar total o parcialmente la solicitud, si estima que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 15 de la Ley, su objeto no es patentable, y

3. Negar total o parcialmente la solicitud, si estima que subsisten en ella defectos no subsanados.

ARTÍCULO 35: La DIGERPI publicará en el BORPI la solicitud de patente y el informe sobre el estado de la técnica. El solicitante podrá optar por hacer estas publicaciones de manera simultánea o en distintas fechas, pero dentro de los plazos señalados por la Ley y previo el pago de la tasa correspondiente.

ARTÍCULO 36: El aviso de la publicación de la solicitud en el BORPI, contendrá lo siguiente:

- a) El número de la solicitud;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante;
- d) El nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese;
- e) El país u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado;
- f) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- g) El título de la invención;
- h) El resumen;
- i) Un dibujo representativo de la invención, de haberlo.

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

ARTÍCULO 37: En el informe sobre el estado de la técnica se citarán los documentos de patentes consultados que presentan una anterioridad semejante o igual a las reivindicaciones de la solicitud.

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

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

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

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

ARTÍCULO 38: A pedido de la DIGERPI el solicitante deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el país.

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

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

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

ARTÍCULO 39: La DIGERPI publicará periódicamente en el BORPI mediante resolución administrativa, una lista actualizada de organismos nacionales e internacionales u oficinas homólogas que estarán facultadas para hacer informes sobre el estado de la técnica. La DIGERPI podrá admitir informes sobre el estado de la técnica que presente el solicitante ya debidamente elaborados por los organismos u oficinas a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 40: La DIGERPI podrá negar, previa entrevista con el solicitante, la concesión de la patente o registro del modelo de utilidad, mediante resolución motivada, cuando resulte que la invención objeto de la solicitud carece de novedad de manera manifiesta y notoria. Esta determinación la podrá adoptar la DIGERPI mientras no haya otorgado la patente.

ARTÍCULO 41: Para los efectos de la entrevista a que se refiere el artículo anterior, la DIGERPI hará la citación mediante aviso y atendiendo a lo señalado en el artículo 162 de la Ley. El aviso deberá contener por lo menos, la indicación del día, hora y lugar de la citación y el motivo de la misma.

La entrevista no podrá tener lugar, antes de un (1) mes de la fecha de la notificación del aviso.

ARTÍCULO 42: La DIGERPI confeccionará un acta de la entrevista, la cual contendrá los

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

ARTÍCULO 43: Para los efectos del artículo 48 de la Ley, deberá entenderse que en el caso que el solicitante deba subsanar deficiencias en su solicitud como resultado del examen, esta deberá hacerse dentro del plazo señalado en el artículo 45 de la Ley. Si hubiesen transcurrido los catorce meses a que se refiere el artículo 48 de la Ley, el solicitante deberá pedir a la DIGERPI que efectúe el informe sobre el estado de la técnica a más tardar a un (1) mes de la fecha en que la DIGERPI le notifique que han sido subsanadas sus deficiencias.

ARTÍCULO 44: De acuerdo a los resultados contenidos en el informe sobre el estado de la técnica y de las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la DIGERPI, procederá a conceder la patente solicitada, previo el pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 45: Cuando un solicitante haya presentado varias solicitudes de patentes, y la DIGERPI considere que las presentadas con posterioridad constituyen solicitudes de patentes de adiciones a la patente inicial, el solicitante no podrá solicitar que se efectúe el informe sobre el estado de la técnica a las solicitudes posteriores, hasta tanto no lo haga para las anteriores.

ARTÍCULO 46: Para el trámite de las solicitudes de modelo de utilidad serán aplicables en lo conducente las disposiciones del presente capítulo. Para los efectos de la elaboración del informe sobre el estado de la técnica, la DIGERPI publicará en el BORPI, mediante resolución administrativa, los organismos facultados para preparar dichos informes.

ARTÍCULO 47: El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que se corrija algún error de forma u omisión relativos a la patente o a su inscripción. No se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

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

## **CAPÍTULO V. DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE DERECHOS ➡**

ARTÍCULO 48: Para la cesión o transferencia de derechos a que se refieren los artículos 55, 56 y 57 de la Ley, se deberá presentar a la DIGERPI:

1. Solicitud a través de formulario preparado por la DIGERPI,
2. Poder a un abogado, o el certificado de garantía a que hace referencia el artículo 103 de la Ley, y
3. Documento de cesión y/o transferencia u otro documento que establezca claramente dicha cesión o transferencia de la solicitud, o de la patente o registro, o la licencia. Los efectos del registro estarán determinados por el contenido del documento que se inscriba.

ARTÍCULO 49: El titular de una patente o registro deberá solicitar a la DIGERPI, que inscriba cualquier cambio que afecte los datos contenidos en su patente o registro para que los mismos tengan efecto frente a terceros. Para que se dé la inscripción a que se refiere este artículo, el solicitante deberá presentar:

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

ARTÍCULO 50: La DIGERPI confeccionará y suministrará los formularios de solicitudes de patentes, modelos de utilidad y cualquier otro que se requiera para efectuar peticiones ante esa autoridad administrativa, los cuales contendrán únicamente la información indispensable para establecer claramente lo pedido.

### **TÍTULO III. DE LOS MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES** ➔

ARTÍCULO 51: Son dibujos industriales toda combinación de formas, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación, que le den un aspecto peculiar y propio. Los dibujos industriales son esencialmente bidimensionales.

ARTÍCULO 52: Son modelos industriales 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.

ARTÍCULO 53: Cuando el modelo o dibujo industrial haya sido creado por dos o más personas conjuntamente, bastará que uno de ellos haga la solicitud de registro, pero deberá identificar a cada uno de los demás creadores, a los cuales pertenecerá el derecho en común, salvo pacto en contrario.

ARTÍCULO 54: Cuando el modelo o dibujo industrial haya sido creado en ejecución de un contrato de obra o servicio o de trabajo, el mismo pertenecerá a la persona que contrató o recibió la obra o servicio o al empleador sin necesidad de un documento o acto de cesión. En ese caso al presentar la solicitud de registro bastará con mencionar que la creación ha sido por contrato, indicando la naturaleza del mismo. El derecho de solicitar el registro corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador.

ARTÍCULO 55: Para los efectos del numeral 1 del artículo 69 de la Ley, deberá entenderse que la divulgación de un modelo o dibujo industrial, se dará, cuando el mismo haya circulado por cualquier medio en la República de Panamá, ya sea por actos realizados directamente por el titular del derecho o haya sido accesible al público, mediante una publicación tangible, una divulgación oral, la venta o comercialización, el uso, o cualquier otro medio.

ARTÍCULO 56: Conjuntamente con los requisitos señalados en el artículo 75 de la Ley, el peticionario deberá acompañar a la solicitud lo siguiente:

1. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, deberá presentar certificación de existencia y representación legal expedida por autoridad competente del país de su constitución.

2. Una introducción indicando el objeto industrial de que se trate y la aplicación de preferencia.

3. 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.

4. Las características esenciales del modelo o dibujo industrial, que aportan originalidad y novedad que lo distingue, le da apariencia y características propias.

La solicitud de registro de modelo o dibujo industrial podrá presentarse a través de la gestión oficiosa prevista en el artículo 103 de la Ley.

**ARTÍCULO 57:** Cuando la DIGERPI lo requiera, el peticionario deberá acompañar una maqueta o prototipo del modelo o dibujo industrial que desea registrar, si la complejidad del mismo así lo exige. La DIGERPI clasificará los modelos y dibujos industriales de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 2 de este Decreto.

**ARTÍCULO 58:** La reproducción gráfica deberá incluir dibujos en vista frontal, lateral, elevación y de planta, o isométrico pudiéndose exigir otras vistas según la complejidad del modelo dibujo industrial a registrar.

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

**ARTÍCULO 59:** Cuando una solicitud de patente de invención o registro de un modelo de utilidad, tengan incorporados modelos o dibujos industriales que puedan ser registrados como tales, sin afectar la solicitud presentada, el interesado podrá separarlos de la solicitud original, y solicitar a la DIGERPI su registro. Para ello, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y este Decreto para el registro de los modelos o dibujos industriales. El interesado podrá hacer esta separación dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o antes de la publicación de la solicitud de patente o modelo de utilidad, lo que ocurra primero.

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

**ARTÍCULO 60:** Si al examinar la solicitud la DIGERPI encuentra que la misma adolece de deficiencias, lo comunicará al solicitante mediante aviso y le concederá un plazo de tres (3) meses para que haga las correcciones. Si el solicitante no subsana todas las deficiencias en dicho plazo, la DIGERPI dictará resolución motivada declarando abandonada la solicitud y ordenando el archivo del expediente.

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

**ARTÍCULO 61:** Si en una misma solicitud hay más de un modelo o dibujo industrial, la DIGERPI mediante aviso le hará saber al solicitante que las separe, concediéndole un plazo de tres meses para que efectúe la separación. Para ello, el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y este Decreto.

La solicitud de registro del modelo o dibujo industrial a que se refiere este artículo,

mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial de la cual se separó.

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

ARTÍCULO 62: Se exceptúan de la aplicación del artículo anterior y serán considerados como un solo modelo o dibujo industrial los que, componiéndose de diferentes partes, éstas sean necesarias para formar un todo, tales como, los naipes, el juego de ajedrez, abecedarios, vajillas, dominó.

ARTÍCULO 63: Para los efectos de la prioridad reconocida a que se refiere el numeral 2º del artículo 70 de la Ley, se considerará la misma como tal, siempre que el solicitante hubiese invocado dicha prioridad al momento en que presentó su solicitud a la DIGERPI.

Se deberá comprobar dicha prioridad al presentar la solicitud, o dentro de los seis (6) meses siguientes a su presentación de la solicitud en Panamá, aportando una copia de la solicitud prioritaria, con la conformidad certificada por la oficina de Propiedad Industrial que hubiese recibido dicha solicitud y la certificación de la fecha de presentación expedida por dicha oficina.

ARTÍCULO 64: Para los efectos del artículo 76 de la Ley, la DIGERPI, al examinar la solicitud, podrá utilizar los servicios de organismos nacionales e internacionales o de oficinas homólogas, como también podrá admitir el informe de búsqueda que presente el solicitante, efectuado por organismos nacionales e internacionales.

La DIGERPI publicará periódicamente en el BORPI mediante Resolución administrativa una lista actualizada de organismos nacionales e internacionales u oficinas homólogas que estarán facultadas para hacer informes de búsqueda sobre modelos o dibujos industriales. La DIGERPI admitirá los informes de búsqueda que presente el solicitante y se ajusten a lo establecido en este artículo.

ARTÍCULO 65: Efectuando el examen conforme al Artículo 76 de la Ley, la DIGERPI ordenará de oficio que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso por una sola vez en el BORPI.

A pedido del solicitante presentado a la DIGERPI, en cualquier momento, antes de que se ordene la publicación, ésta se postergará por el período indicado en el pedido, que no podrá exceder de doce (12) meses contados desde la fecha de la presentación de la solicitud.

ARTÍCULO 66: El aviso de publicación de la solicitud de modelo o dibujo industrial contendrá:

- a) El número de la solicitud;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante;
- d) El nombre del representante o del apoderado, cuando lo hubiese;
- e) El país u oficina, fecha y número de las solicitudes cuya prioridad se hubiese invocado;



f) Una representación de cada modelo o dibujo industrial incluido en la solicitud, individualmente numerados;

g) La designación de los productos a los cuales se aplicará el modelo o dibujo industrial;

h) La clase y subclase de los productos respectivos.

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

ARTÍCULO 67: Toda fusión, cambio de nombre, domicilio u otro dato relativo al solicitante, creador del diseño, titular o representantes, así como cualquier cesión, transferencia o licencia relativos a un modelo dibujo industrial deberá inscribirse DIGERPI, para que tenga efectos frente a terceros.

#### **TÍTULO IV. DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES** ➔

ARTÍCULO 68: Para los efectos del artículo 83 de la Ley, se entenderá que quien posee un secreto industrial o comercial ha adoptado medidas suficientes para preservar la confidencialidad o acceso restringido del mismo, cuando haya procedido en cualquiera de las siguientes formas entre otras:

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

ARTÍCULO 69: Todo secreto industrial o comercial debe relacionarse por lo menos con la naturaleza, características o propósitos de productos, a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o mercadeo o venta de los productos, o de prestación de servicios y, en fin, a cualquier otro objeto que otorgue una ventaja competitiva frente a terceros.

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

ARTÍCULO 70: Se considerará, entre otros, que hay violación a un secreto industrial o comercial, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial mediante la violación de cualquiera de las medidas para preservar la confidencialidad o acceso del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de este Decreto.

2. Cuando una persona, a quien se le había advertido sobre la confidencialidad del secreto industrial o comercial, lo revele o use.

3. Cuando una persona revele o use un secreto industrial o comercial sabiendo o debiendo saber por su condición o por las circunstancias del caso de que se trata de un secreto industrial o comercial, aún cuando haya tenido acceso al mismo por casualidad o error.

4. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial adquirido por medios ilegítimos.

5. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial sabiendo o debiendo saber por su condición o por las circunstancias del caso de que la persona que lo proporcionó lo había adquirido por medios ilegítimos.

6. Cuando se revele o use un secreto industrial o comercial sin el consentimiento de su poseedor, aún cuando al mismo se le haya efectuado alguna modificación.

7. Cuando por cualquier medio, se dé la revelación o uso de secreto industrial o comercial sin causa justificada o sin el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o comercial.

ARTÍCULO 71: Para la fijación de la indemnización de daños y perjuicios en caso de violación de un secreto industrial o comercial, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley.

## **TÍTULO V. DE LAS MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES** ➔

### **CAPÍTULO I. DE LAS MARCAS EN GENERAL** ➔

ARTÍCULO 72: Para los efectos del numeral 3 del artículo 90 de la Ley, las letras, cifras y sus combinaciones podrán ser registradas cuando sean susceptibles de constituir un signo distintivo identificable por el público consumidor.

ARTÍCULO 73: Para los efectos del artículo 91 de la Ley, las prohibiciones señaladas no se extienden a:

1. En el caso del numeral 8, cuando las marcas sean solicitadas por la persona que otorga tal distinción o reconocimiento.

2. En el caso del numeral 9, podrán registrarse marcas idénticas, semejantes o parecidas para amparar productos o servicios iguales o afines, aún cuando estén comprendidos en la misma clase de la Clasificación Internacional, cuando el titular de la marca anteriormente registrada o solicitada de su consentimiento expreso, para que el solicitante obtenga el registro de la nueva marca. En estos casos el solicitante deberá presentar ante la DIGERPI, el documento de autorización del propietario de la marca anteriormente registrada o solicitada, debidamente notariado.

Entiéndese por bienes o servicios conexos aquellos que por su naturaleza, características, destino, propiedades, usos y/o aplicación, están relacionados entre sí, aún cuando se encuentren comprendidos en clases diferentes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

3. Para los efectos del numeral 16 del artículo 91 de la Ley, el término autor será aplicable a la persona que demuestre, por cualquier medio, ser el titular de la obra literaria, artística o científica y de los personajes ficticios o simbólicos.

4. En el caso del numeral 17, a las combinaciones de letras, números o colores, entr5e sí o una mezcla (o al conjunto) de las mismas.

5. En el caso del numeral 19, al solicitante que cuenta con el consentimiento expreso de la entidad gubernamental correspondiente.

ARTÍCULO 74: Cuando la DIGERPI considere, según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley, que una etiquet6a o logo de una marca contenga términos o signos genéricos o de uso común y/o corriente, en la industria, el comercio o en las actividades de servicios, lo notificará al solicitante a fin que corrija su solicitud en el sentido de que no reivindique el derecho al uso exclusivo de tales términos o signos.

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

ARTÍCULO 75: El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación o corrección que implique un cambio sustancial en la marca. Sin embargo, el solicitante podrá introducir cambios en la lista de productos o servicios en cualquier momento del trámite, antes dela concesión del registro de la marca.

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

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

ARTÍCULO 76: La DIGERPI resolverá cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio, utilizando como fundamento, las publicaciones emitidas en tal sentido por los organismos internacionales con relación a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, de conformidad con el Arreglo de Niza.

ARTÍCULO 77: Para oponerse a la solicitud de registro de una marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, se requiere tener un mejor derecho sobre la marca, el cual puede comprobarse mediante el uso y/o el registro. Estas acciones podrán igualmente interponerse cuando la marca contraviene alguna de las disposiciones contenidas en el artículo 91 de la Ley.

ARTÍCULO 78: Para los efectos del artículo 99 de la Ley, el término "titular de registro" comprende igualmente a la persona que tenga derechos sobre una marca famosa o renombrada de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 98 de la Ley.

ARTÍCULO 79: Se considerará uso de una marca de producto, la colocación en el mercado nacional o internacional de los productos, artículos o mercancías designados bajo la misma, ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elaborados o confeccionados

en la República de Panamá o en el extranjero.

Se entiende por uso de una marca de servicios, la prestación de los servicios amparados por dicha marca en el comercio nacional o internacional.

**ARTÍCULO 80:** La solicitud que se eleve ante la DIGERPI para obtener el registro de una marca conforme lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley, deberá expresar, igualmente lo siguiente:

1. Las no reivindicaciones o reivindicaciones que deben constar en el registro.
2. La clase específica de la Clasificación Internacional bajo la cual quedan incluidos los productos o servicios amparados por tal marca.
3. La reivindicación de un derecho de prioridad, de ser el caso, en atención a convenios internacionales. Dicha indicación debe establecer:
  - a) País u oficina en la cual se presentó la solicitud prioritaria.
  - b) Fecha de tal presentación.
  - c) Número asignado a la solicitud, si lo hubiese.

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

**ARTÍCULO 81:** Los documentos que acompañan una solicitud, según el artículo 103 de la Ley, están sujetos a lo siguiente:

1. En el caso de la certificación a que se refiere el numeral 1, tratándose de sociedad extranjera, deberá ser expedida por autoridad competente en el país de su constitución, en la cual conste la existencia legal de la sociedad. Se entiende por autoridad competente al notario público o la entidad gubernamental o privada que, de acuerdo con las leyes del respectivo país, pueda dar fe de la existencia de la sociedad. El certificado deberá ser autenticado por medio de la acotación o apostilla del Convenio de La Haya de 1991, por funcionario diplomático o consular panameño o, en su defecto, por el correspondiente funcionario diplomático o consular panameño o, en su defecto, por el correspondiente funcionario diplomático o consular de una nación amiga. Por el hecho de la autenticación, se presume que el certificado ha sido otorgado con arreglo a las leyes del país de origen, salvo que se pruebe lo contrario. Esta certificación tendrá una vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de su expedición.
2. En el caso de la declaración jurada a que se refiere el numeral 2, deberá ser expedida por el solicitante de la marca o su apoderado, y deberá señalar lo siguiente: que el solicitante es dueño de la marca; que ninguna otra persona, natural o jurídica, tiene derecho a usar dicha marca; que dicha marca es o será usada por el solicitante en el comercio nacional o internacional; que 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.
3. En el caso de la etiqueta de la marca o su representación a que se refiere el numeral 3, se podrá adherir o imprimir en la solicitud, por cualquier medio mecánico.

4. En el caso de la reivindicación del derecho de prioridad a que se refiere el numeral 5, se deberá comprobar dicha prioridad al momento de presentarse la solicitud, o dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación de la solicitud en Panamá, aportando una copia de la solicitud prioritaria, con la conformidad certificada por la oficina de Propiedad Industrial que hubiese recibido dicha solicitud y la certificación de la fecha de presentación expedida por dicha oficina.

En el evento de que el documento de prioridad no sea presentado dentro del término enunciado, se tendrá como no presentado, y la solicitud seguirá su trámite de registro.

Los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción. Estos documentos y certificaciones estarán dispersados de toda legalización o autenticación notarial o consular.

En los casos de gestión oficiosa en los cuales no se presente el poder y el certificado de existencia legal del solicitante dentro del término legal establecido, la DIGERPI dictará resolución motivada negando la solicitud de registro, el ingreso de la cuantía de la fianza al tesoro nacional y el archivo del expediente.

ARTÍCULO 82: El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento de trámite a fin de separar en dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial.

Cada solicitud fraccionaria conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando correspondiera. A partir de la división, cada solicitud fraccionaria será independiente. La publicación de la solicitud efectuada antes de hacerse la división surtirá efectos para cada solicitud fraccionaria.

ARTÍCULO 83: Para los efectos del artículo 104 de la Ley, en los casos en que no sea subsanado el error o la omisión dentro del término establecido, la DIGERPI dictará resolución motivada declarando abandonada la solicitud y ordenado el archivo del expediente.

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

ARTÍCULO 84: El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite, mediante escrito dirigido a la DIGERPI. El desistimiento de la solicitud acaba con la instancia administrativa perdiéndose en derechos derivados de la fecha de presentación atribuida.

ARTÍCULO 85: Todos los expedientes que contengan solicitudes de registros de marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda, son públicos desde el momento en que tal solicitud haya sido presentada ante la DIGERPI, aún cuando la misma no haya sido publicada en el BORPI.

ARTÍCULO 86: La fecha oficial de vencimiento del término para presentar oposiciones, podrá ser indicada en el BORPI. Se presume que una solicitud de registro no ha sido objeto de oposición si, dentro de los quince días hábiles siguientes al vencimiento del término para presentar oposiciones indicado en el BORPI, el interesado no ha presentado la certificación establecida en el artículo 195 de la Ley. En estos casos, la DIGERPI proseguirá con el trámite de registro y expedirá el certificado correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.

ARTÍCULO 87: La solicitud de renovación del registro de marca, deberá ir acompañada del

comprobante de pago de la tasa de renovación, y puede ser presentada a través de gestión oficiosa, de conformidad con el artículo 103 de la Ley. Una vez vencido el término del registro, sin que se hubiere solicitado la renovación, el registro caducará de pleno derecho, y la DIGERPI comunicará mediante aviso el listado de las marcas caducadas.

**ARTÍCULO 88:** La renovación de un registro producirá efectos desde la fecha de vencimiento del plazo anterior de vigencia del registro.

**ARTÍCULO 89:** El titular del registro podrá pedir en cualquier momento a la DIGERPI que inscriba un cambio en el nombre, domicilio u otro dato del titular resultante de una modificación de estatutos, un cambio de forma jurídica, una fusión u otra causa distinta de la transferencia del derecho sobre la marca. El cambio tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en la DIGERPI.

**ARTÍCULO 90:** El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se divida el registro de la marca a fin de separar en dos o más registros los productos o servicios contenidos en la lista del registro inicial.

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

**ARTÍCULO 91:** El titular de un registro podrá pedir en cualquier momento que se corrija algún error de forma u omisión relativos a la marca o a su inscripción. No se admitirá ninguna corrección que implique una ampliación de lo indicado en el artículo 108 de la Ley. La petición de corrección devengará la tasa establecida, salvo cuando se hiciera para corregir un error u omisión imputable a la DIGERPI.

## **CAPÍTULO II. DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTIA ➡**

**ARTÍCULO 92:** La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca colectiva, e incluir un ejemplar del reglamento de uso de la marca.

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

**ARTÍCULO 93:** El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los requisitos relativos al reglamento de uso de la marca.

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

**ARTÍCULO 94:** El titular de una marca colectiva podrá usar por sí mismo la marca, siempre que sea usada también por las personas que están autorizadas para hacerlo, de conformidad con el reglamento de uso de la marca.

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

**ARTÍCULO 95:** Podrá ser titular de una marca de garantía una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

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

ARTÍCULO 96: No se procederá con la publicación de la solicitud de registro de una marca de garantía en el BORPI, hasta tanto sea recibido el informe favorable del organismo competente, en atención a la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la marca de garantía.

ARTÍCULO 97: Las disposiciones establecidas en la Ley con relación a las marcas de productos o servicios, serán aplicables a las marcas colectivas y de garantía.

### **CAPÍTULO III. DE LAS LICENCIAS DE USO ➡**

ARTÍCULO 98: Para el otorgamiento de una sublicencia se requiere autorización expresa del titular del derecho protegido.

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

Para que surtan efectos frente a terceros, los contratos de sublicencias deberán ser inscritos en la DIGERPI; sujeto a lo previsto en el Capítulo IV de la Ley.

ARTÍCULO 99: La solicitud que se eleve ante la DIGERPI para la inscripción de una licencia de uso de una marca conforme lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley, indicará:

- a) El número de cédula o documento de identidad personal cuando las partes, o una de ellas, sea persona natural.
- b) El número de solicitud y fecha de presentación, en los casos de licencias de uso de una marca cuyo registro se encuentre en trámite.
- c) El término de duración de una licencia de uso estará sujeto a lo establecido en el contrato de licencia. Este término podrá ser perpetuo y /o indefinido.

ARTÍCULO 100: Para los efectos del numeral 2 del artículo 123 de la Ley, se considerará igualmente como acta un extracto del contrato de licencia de uso, el cual debe estar firmado por las partes.

ARTÍCULO 101: No podrá inscribirse la licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en trámite de registro. Sin embargo, podrá solicitarse la inscripción de una licencia de uso de una marca cuyo registro se encuentre en trámite, pero dicha inscripción se mantendrá pendiente hasta que sea otorgado el registro de la marca.

### **CAPÍTULO IV. DE LA CESION O TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS ➡**

ARTÍCULO 102: Deberá presentarse para su inscripción en la DIGERPI toda fusión, cambio de nombre o domicilio del solicitante de una marca en trámite de registro. De estos cambios se tomará nota en la Resolución de otorgamiento del registro de la marca y serán reflejados directamente en el certificado de registro de la marca.



ARTÍCULO 103: Los derechos dimanantes de una solicitud de registro o marca registrada, podrán cederse o transferirse a una o varias personas, sobre todos o parte de los productos o servicios amparados por dicha marca o solicitud de registro en trámite, con o sin la transferencia de la empresa a la cual pertenezca la marca.

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

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

## **CAPÍTULO V. DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN ➔**

ARTÍCULO 104: Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. A estos efectos también constituye uso de una indicación de procedencia el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

ARTÍCULO 105: Todo comerciante podrá indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que el nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

ARTÍCULO 106: A efectos de la inscripción y reconocimiento de las denominaciones de origen, la DIGERPI mantendrá un registro especial de denominaciones de origen.

Se podrá registrar ante la DIGERPI una denominación de origen nacional a solicitud de cualquier entidad legalmente constituida que represente a los productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen. También se registrará una denominación de origen a solicitud de una autoridad pública competente.

Las denominaciones de origen extranjeras serán protegidas de conformidad con los Tratados de los cuales fuese parte la República de Panamá.

ARTÍCULO 107: No podrá registrarse como denominación de origen:

- a) La que no sea acorde con la definición de denominación de origen contenida en la Ley;
- b) La que sea contraria a la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público en error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; o
- c) La que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o

genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los concededores de ese tipo de producto como por el público en general.

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

ARTÍCULO 108: La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:

- a) El nombre, la nacionalidad y la dirección del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- b) La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- c) La zona geográfica delimitada de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- d) Los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y
- e) Una reseña de las características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen.

ARTÍCULO 109: La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar;

- a) Que se cumplen los requisitos del Artículo 108 de este Decreto; y
- b) Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 107 de este Decreto.

ARTÍCULO 110: La resolución que conceda el registro de una denominación de origen, indicará:

- a) La zona geográfica delimitada de producción;
- b) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y
- c) Las características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen.

ARTÍCULO 111: El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida.

El registro de la denominación de origen podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiara alguno de los puntos referidos en el Artículo 108 de este Decreto.

ARTÍCULO 112: Solamente los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con

los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión " DENOMINACIÓN DE ORIGEN".

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los tribunales de justicia.

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones del Artículo 100 de la Ley, en cuanto corresponda.

**ARTÍCULO 113:** A pedido de cualquier persona interesada o autoridad pública competente, la autoridad judicial declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en el Artículo 107 de este Decreto.

A pedido de cualquier persona interesada o autoridad pública competente, la autoridad judicial cancelará el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en el registro respectivo, conforme al Artículo 110 de este Decreto.

**ARTÍCULO 114:** La DIGERPI otorgará protección a las denominaciones de origen, mediante resolución motivada, la cual será notificada por medio de un edicto fijado en un lugar visible de dicha Dirección por el término de cinco (5) días hábiles, a cuyo vencimiento se entenderá verificada la notificación.

Contra esta declaración cabe el recurso de reconsideración o el de apelación en los términos establecidos en el artículo 163 de la Ley. Un extracto de la declaración de protección deberá ser publicado en el BORPI, el cual contendrá:

- 1) Fecha de expedición;
- 2) Indicación de la denominación de origen protegida, así como los productos o servicios a los cuales se refiere.

**ARTÍCULO 115:** Las disposiciones de este capítulo sobre denominaciones de origen, le serán aplicadas a las indicaciones de procedencia.

## **CAPÍTULO VI. DE LA CANCELACION Y NULIDAD DEL REGISTRO ➡**

**ARTÍCULO 116:** A efectos del numeral 2 del Artículo 138 de la Ley, la autoridad judicial cancelará el registro de una marca, a pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia de su titular, cuando ella no se hubiera usado durante los cinco (5) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos los cinco años contados desde la fecha del registro inicial de la marca en el país.

**ARTÍCULO 117:** La marca registrada debe usarse tal como aparece inscrita en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere.

ARTÍCULO 118: La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley.

ARTÍCULO 119: La persona que le asiste el derecho a solicitar la cancelación y nulidad, o ambos, del registro de marcas, y la misma sea declarada mediante sentencia ejecutoria de autoridad competente, debe presentar su solicitud de registro de marca, dentro de los tres (3) meses posteriores a la comunicación de la sentencia a la DIGERPI. Durante este término ninguna otra persona podrá presentar solicitud de registro de marcas idénticas, semejantes o parecida a la declarada cancelada o nula.

ARTÍCULO 120: Para los efectos del numeral 3 del artículo 142 de la Ley, el término usuario comprende a cualquier persona, natural o jurídica, que comercialice productos o preste servicios bajo la marca.

## **CAPÍTULO VII. DE LOS NOMBRES COMERCIALES Y ASOCIACIONES**



ARTÍCULO 121: Para los efectos del artículo 146 de la Ley, las prohibiciones señaladas son aplicables a:

1. En el caso del numeral 1, los que sean idénticos o semejantes a nombres comerciales o a marcas famosas o renombradas, así como los que constituyen una traducción del mismo.
2. En el caso del numeral 3, cuando se trate de una sociedad extranjera, el nombre comercial deberá coincidir con el señalado en la certificación expedida por la autoridad competente del respectivo país, en la que se haga constar que el solicitante se dedica al comercio o a la industria utilizando el nombre comercial cuyo registro se solicita.
3. En los casos de personas que no requieran licencia comercial o industrial, o la certificación de operación del usuario de una zona franca, no se exigirá que el nombre comercial, cuyo registro se solicita, corresponda a la razón social.
4. Dentro del concepto de idénticos o semejantes enunciados en el numeral 6, se encuentran comprendidas las traducciones de los nombres comerciales usados, registrados o en trámite de registro a favor de otra persona.

ARTÍCULO 122: Los documentos que acompañan una solicitud según el artículo 149 de la Ley, estarán sujetos a lo siguiente:

1. En el caso del numeral 1, tratándose de sociedades extranjeras, se aplicará lo establecido en el numeral 1 del artículo 81 del presente Decreto, en relación con la documentación exigida para la presentación de solicitudes de registro de marcas.
2. En el caso de la declaración jurada a que se refiere el numeral 2, la misma deberá ser expedida por el solicitante del nombre comercial o su apoderado, y deberá señalar lo siguiente: que el solicitante es dueño del nombre comercial; que ninguna otra persona, natural o jurídica, tiene derecho a usar dicho nombre comercial; que dicho nombre comercial es o será usado por el solicitante en el comercio nacional o internacional; que la descripción del nombre comercial y el diseño al cual se refiere la declaración, representan el nombre comercial exactamente como se desea registrar y amparar.

ARTÍCULO 123: En los casos en que no sea acompañado el documento requerido en el artículo 150 de la Ley, dentro del plazo establecido, la DIGERPI dictará Resolución

motivada negando la solicitud y ordenando el archivo del expediente.

ARTÍCULO 124: La renovación de un nombre comercial producirá efectos desde la fecha de vencimiento del plazo anterior de la vigencia del registro.

## **CAPÍTULO VIII. DE LAS EXPRESIONES O SEÑALES DE PROPAGANDA** ➔

CAPÍTULO 125: Cuando una señal o expresión de propaganda utilice marcas o nombres comerciales registrados en favor de otra persona, su registro será permitido, siempre que cuente con autorización expresa del titular de la marca o nombre comercial anteriormente registrado.

En estos casos se aplicará lo establecido en el presente Decreto con relación a las cartas de consentimiento para el registro de las marcas.

## **TÍTULO VI. DE LAS NOTIFICACIONES Y LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS** ➔

ARTÍCULO 126: El cuaderno que se forme en la DIGERPI con los edictos de notificación de las decisiones, avisos y resoluciones, será público y, por tanto, podrá ser consultado o reproducido por cualquier persona.

## **TÍTULO VII. DE USO INDEBIDO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL** ➔

ARTÍCULO 127: En los casos señalados en el numeral 5 del artículo 164 de la ley, se entenderán incluidos los modelos o dibujos industriales que aunque no hayan sido registrados, gocen de la protección que otorga el artículo 73 de la ley.

ARTÍCULO 128: En lo referente a los numerales 6, 7, 8, 9, y 12 del artículo 164 de la ley, se entenderán incluidas las expresiones o señales de propaganda de que trata el Capítulo IX del Título V de la Ley.

ARTÍCULO 129: En los supuestos descritos en los numerales 10 y 11 del artículo 164 de la Ley, se considerará que la marca o la expresión de propaganda está registrada, cuando lo estuviere en legal forma en el país de origen del producto o servicio que ampara, o en algún Estado contratante de Tratados Internacionales sobre la materia de los que la República de Panamá sea parte.

## **TÍTULO VIII. DE LAS TASAS Y DERECHOS POR SERVICIO** ➔

### **CAPÍTULO I. DE LAS TASAS** ➔

ARTÍCULO 130: La DIGERPI percibirá las tasas en conceptos de servicios en los siguientes casos:

1. Por solicitud de cambio de nombre del titular de una patente, modelo de utilidad y

modelo o dibujo industrial: B/. 5.00

2. Por la solicitud de cesión o traspaso y fusión de patente, modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial: B/. 5.00

3. Por servicios de información tecnológica: B/. 10.00

4. Por búsqueda de patentes, modelo de utilidad, modelo dibujo industrial: B/. 10.00

5. Por informes de búsqueda internacional de modelos o dibujo industrial: B/. 100.00

6. Por solicitud de expresión o señal de propaganda: B/. 10.00

7. Por solicitud de antecedentes de nombres comerciales o expresiones o señales de propaganda: B/.1.00

8. Por solicitud de cambio de nombre del titular de una expresión o señal de propaganda: B/. 5.00

9. Por solicitud de fusión de las marcas, nombre comercial, expresión o señal de propaganda: B/. 5.00

10. Por cada publicación de solicitud o corrección de la solicitud de registro de la expresión o señal de propaganda: B/. 6.00

11. Por solicitud de renovación de marca, nombre comercial, de expresiones o señal de propaganda: B/. 10.00

12. Por solicitud de limitaciones de producto de las marcas: B/. 5.00

13. Por búsqueda de antecedentes del titular de una patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marcas, nombre comerciales, expresiones de propaganda: B/. 5.00

14. Por solicitud de licencia de uso de las marcas, expresión o señal de propaganda, nombre, comercial y asociaciones: B/. 5.00

15. Por cada publicación de página adicional de la solicitud de marca, patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial: B/. 2.00

16. Por división de la solicitud y registro de marca, nombre comercial, Expresiones o señal de propaganda; patente, modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial: B/. 10.00

17. Por la conversión de la solicitud de patente, modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial: B/. 10.00

ARTÍCULO 131: Los derechos de registro de una expresión o señal de propaganda serán los mismos establecidos en la Ley para las marcas.

## **TÍTULO IX. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS** ➔

ARTÍCULO 132: Lo señalado en el artículo 216 de la Ley, será aplicable a las marcas de comercio, de fábrica y servicio, que estén registradas o en trámite de registro con anterioridad a la vigencia de la Ley.

ARTÍCULO 133: La DIGERPI concederá el registro de las marcas en trámite presentadas antes de la vigencia de la Ley, sin tomar en consideración el registro de origen en base a la cual fue presentada la marca.

El certificado de registro tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

ARTÍCULO 134: La DIGERPI concederá la renovación de las marcas presentadas antes de la vigencia de la Ley, sin tomar en consideración el registro de origen.

La renovación será concedida por un término de diez (10) años, contado a partir de la fecha de vencimiento del período anterior.

ARTÍCULO 135: En cuanto a las solicitudes e patentes de invención, modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales que se encuentren en trámite ante la DIGERPI al momento de entrar en vigencia la Ley, se les otorgará la patente o el registro respectivamente sin tomar en consideración el registro de origen en base al cual fue presentada la solicitud. La patente o registro será otorgado por el término que le corresponda según la Ley vigente al momento de la presentación de la solicitud.

## **TÍTULO X. DE LAS SOBRETASAS ➔**

ARTÍCULO 136: Créase el Comité de Implementación y Control de Fondo Especial de incentivos a la Productividad de los Funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial, el cual tendrá la responsabilidad de ejecutar los parámetros de incentivos contenidos en este Decreto, así como la recomendación de las medidas que promueven la productividad en la oficina del Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 137: El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para el Registro de Propiedad Industrial estará integrado por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Comercio e Industrias o en su defecto, por el Viceministro.
2. El Director General del Registro de la Propiedad Industrial o en su defecto, por el Sub-Director General del Registro de la Propiedad Industrial.
3. Un (1) comisionado por el Director General del Registro de Propiedad Industrial, quien requerirá la previa aprobación del Ministro de Comercio e Industrias y cuya designación se notificará por simple nota;
4. El Jefe de Presupuesto del Ministerio de Comercio e Industrias.
5. La directora Administrativa del Ministerio de Comercio e Industrias.
6. El Contralor General de la República o el funcionario que éste designe. Podrá asistir a las sesiones del comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos, para la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial con derecho a voz.



**ARTÍCULO 138:** El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para el Registro de la Propiedad Industrial tendrá las siguientes funciones:

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

**ARTÍCULO 139:** El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para el Registro de la Propiedad Industrial se reunirá por lo menos una (1) vez al mes.

Las decisiones o recomendaciones se tomarán por mayoría simple de la totalidad de los miembros del comité, lo cual será también requisito mínimo para el quórum.

Presidirá el comité el Ministro de Comercio e Industrias, y en su ausencia lo hará el Viceministro, o quien éste designe.

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

**ARTÍCULO 140:** El porcentaje del incentivo complementario se calcula mensualmente y el primer pago se hará efectivo el mes siguiente de su aprobación por el Comité. Para ser beneficiario de este incentivo, el funcionario debe haber cumplido como mínimo seis (6) meses de servicio continuo en la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO 141:** El Comité de Implementación y Control del Fondo Especial de Incentivos para el Registro de la Propiedad Industrial, deberá aplicar la siguiente tabla de incentivos por salario y años de servicio rendidos dentro de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, deberá aplicar la siguiente tabla de incentivos por salario y años de servicio rendidos dentro de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, a saber:

Salarios Mensuales Entre	Porcentajes de Incremento	+ 1% por año rendido de Servicios
B/. 0.00 HASTA 350.00	(20%)	
B/. 351.00 HASTA 500.00	(15%)	
B/. 501.00 Y MÁS	(10%)	

**ARTÍCULO 142:** El Comité deberá reconocer la preparación académica, los títulos, los cursos que los funcionarios asistan, para adicionarlos a los beneficios de la tabla anterior, de la siguiente manera:

1. A todos los funcionarios que tengan títulos universitarios se les calculará y adicionará al

complemento salarial de forma automática, el quince por ciento (15%) de su salario base.

2. A todos los funcionarios que tengan carrera técnica y los que establezca con fundamento el comité, se le calculará y adicionará al complemento salarial de forma automática, el doce por ciento (12%) de su salario base.

ARTÍCULO 143: El Comité deberá vigilar que los incentivos a la productividad de los funcionarios de la DIGERPI, no exceden la suma máxima del complemento salarial, según los porcentajes máximos señalados a continuación.

Los funcionarios que tengan título universitario, carrera técnica o estén cursando dichos estudios universitarios, los jefes de departamento y los que establezcan con fundamento el Comité, tienen derecho a recibir hasta un cuarenta por ciento (40%) de bonificación o salario complementario mensual sobre su salario base.

Los funcionarios de otras instituciones estatales distintas al Ministerio de Comercio e Industrias, y que prestan servicios de forma permanente en el Registro de la Propiedad Industrial, tendrán derecho a un incremento de hasta diez por ciento (10%) de su salario base, hasta una suma máxima de ciento veinte balboas (B/.120.00) mensuales. Suma que se les calculará en base a la tabla de incentivos contenida en este Decreto.

ARTÍCULO 144: En caso de que mensualmente no se recaudará el mínimo para cubrir el salario complementario establecido en este Decreto, se calculará el porcentaje correspondiente al déficit, y se le descontará dicho porcentaje al complemento salarial que deben percibir todos los funcionarios. En caso de que el déficit, resultare en un número con fracción, dicha fracción se tomará como un porcentaje completo.

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

ARTÍCULO 145: La estimación del fondo especial para un ejercicio fiscal, estarán basados en los cálculos que para tal fin realiza el Ministerio de Planificación y Política Económica conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Tesoro.

ARTÍCULO 146: Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación.

Comuníquese y Publíquese

Dado en la ciudad de Panamá, a los 17 días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

ERNESTO PEREZ BALLADARES RAUL ARANGO GASTEAZORO

Presidente de la República Ministro de Comercio e Industrias