

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

IP/N/6/PAN/1  
23 de junio de 1998

(98-2518)

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad  
Intelectual relacionados con el Comercio

Original: español

## LISTA DE CUESTIONES SOBRE LA OBSERVANCIA

### Respuestas de Panamá

#### Procedimientos y recursos civiles y administrativos

a) *Procedimientos y recursos judiciales civiles*

**1. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

En la Jurisdicción Civil, el artículo 141 de la Ley 29 de 1996 crea los siguientes juzgados:

- 1.1. Tres (3) juzgados de circuito del ramo civil, denominados los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, del Primer Circuito Judicial de Panamá;
- 1.2. Un Juzgado de Circuito en Colón;
- 1.3. Un juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, denominado Juzgado Segundo de Coclé;
- 1.4. Un juzgado de circuito del ramo civil en Chiriquí, denominado Juzgado Cuarto de Chiriquí; y
- 1.5. Un juzgado de circuito del ramo civil en Los Santos, denominado Juzgado Segundo de Los Santos.

Por razones de índole presupuestaria, sólo fueron creados físicamente el Juzgado Octavo y Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. A continuación citamos el párrafo transitorio del artículo 141 de la Ley 29 de 1996:

"Parágrafo transitorio. Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto inmediato. Sin embargo, los procesos contemplados en el numeral 3 de este artículo, que se hayan iniciado con anterioridad a la creación de los tribunales previstos en esta Ley, serán declinados por el Ministerio de Comercio e Industrias a favor de éstos, pero se regirán por la ley coetánea a su iniciación. Los procesos iniciados una vez se establezcan los tribunales antes mencionados, se regirán en su totalidad por esta Ley."

En virtud de lo establecido en la norma antes aludida, los juzgados arriba detallados son competentes para conocer, entre otras causas, de las controversias relacionadas con la propiedad intelectual, incluyendo, entre otras, las relativas a derechos de autor y derechos conexos, marcas de productos o de servicios y patentes, de conformidad con lo normado en el numeral 3 del premencionado artículo 141.

La segunda instancia de estos procesos es competencia del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, tal y como lo indica el artículo 143 de la Ley 29 de 1996.

**2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?**

El titular de un derecho protegido en virtud de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, sobre propiedad industrial, por la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos o por los convenios internacionales relativos a estas materias, suscritos por la República de Panamá, está legitimado para hacer valer derechos de propiedad intelectual.

Igualmente, el artículo 107 de la Ley 35 de 1996 establece que en materia de marcas "...cualquier persona podrá presentar demanda de oposición al registro de la marca solicitada"; y el artículo 77 señala, en el caso de los modelos o dibujos industriales que "...cualquier interesado podrá presentar, ante el tribunal correspondiente, oposición al registro solicitado". art. 117, 127, 128, 129, de la Ley 15 de 1994.

Estas personas habrán de estar representadas judicialmente mediante abogado, (art. 608 del Código Judicial) salvo la gestión oficiosa para actuar sin poder, contemplada en el artículo 631 del Código Judicial. No existe norma alguna que exija la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el Despacho, más que aquella que implique la orden del Tribunal derivada de la solicitud de una de las partes para que su contraparte rinda una declaración jurada, situación ésta contemplada en el artículo 890 del Código Judicial, o la intención de presentar el poder personalmente, cuando no se desee hacerlo ante Notario (numeral 2º y 3º del art. 614 del Código Judicial).

**3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?**

En base al artículo 173 de la Ley 29 de 1996,

"Cualquiera de las partes puede exigir, a la otra, la divulgación de informaciones y el suministro de documentos, por cualquiera de los siguientes medios:

1. Declaraciones juradas mediante preguntas orales, o escritos;
2. Interrogatorios escritos o dirigidos a las partes;
3. Exhibición de documentos y otros objetos;
4. Permiso para entrar en terrenos y otras propiedades, con el objeto de efectuar inspecciones oculares y para otros fines;
5. Exámenes físicos o mentales;
6. Solicitud de reconocimiento de hechos, cosas o documentos.

Podrán, también, obtener el aseguramiento de pruebas, mediante los mecanismos contemplados en el Código Judicial." (artículos 803 - 818 del Código Judicial).

Por su parte el artículo 174 de la Ley 29 de 1996, establece a su vez que:

"A menos que el juez haya fijado limitaciones, cualquier parte puede exigir, a las otras, que le suministren o muestren información, cosas o documentos, en relación con cualquier asunto no sujeto a secreto profesional, que sea conducente a lo que es

objeto del litigio y que se relacione con la reclamación o defensa de cualquier parte,...".

Estas normas no son aplicables a los procesos marcarios, regidos por la Ley 35 de 1996, sólo a los de derecho de autor, los cuales se rigen por el art. 145 de la Ley 29 de 1996.

Por otra parte, en base al artículo 880 del Código Judicial, el Juez, de oficio o a solicitud de parte, puede solicitar a cualquiera oficina pública, entidad estatal o descentralizada o a cualquier banco, empresa aseguradora o de utilidad pública que rindan los informes que se estimen pertinentes para verificar las afirmaciones de las partes.

La Ley 35 de 1996, en su artículo 189, contempla la práctica de inspecciones judiciales sobre lugares, documentos o cosas, que guarden relación con puntos controvertidos en el proceso.

#### **4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?**

La Ley 29 de 1996 se refiere al tema en sus artículos 175 y 176. Primeramente, tenemos que en cuanto a la información sobre contratos de seguro, se establece que no se podrá obtener información que verse sobre la solicitud de seguro que forma parte del contrato.

Artículo 175: ...Si se solicita información más amplia, o documentación adicional, el tribunal puede ordenar que se realice por otros medios, con sujeción a las restricciones relativas al ámbito de la divulgación y alas disposiciones referentes a honorarios y desembolsos, que considere apropiados. (Tercer párrafo del art. 175 de la Ley 29)

Asimismo, señala el artículo 176 de la Ley 29 que el Tribunal está en capacidad de dictar resoluciones a solicitud de la parte a la cual se le ha requerido la divulgación, para proteger a la parte contra molestias, humillaciones, gastos injustificados o cualquier otro abuso, incluyendo:

- "1. Que no se permita la divulgación, dado su carácter manifiestamente temerario, o se le requiera caución prudente del tribunal;
2. Que la divulgación sea permitida solamente bajo ciertos términos y condiciones específicos, incluyendo hora, fecha y lugar;
3. Que la divulgación sea hecha únicamente por uno de los medios de divulgación distinto al solicitado;
4. Que no se investiguen ciertos asuntos, o que el ámbito de la divulgación quede limitado a ciertos asuntos;
5. Que la divulgación sea hecha únicamente en presencia de las personas designadas por el tribunal;
6. Que una vez sea sellada una declaración tomada extra juicio, sólo puede ser abierta por providencia del tribunal;
7. Que un secreto comercial u otras investigaciones, descubrimientos o informaciones comerciales, de carácter confidencial, no sean divulgados;
8. Que las partes presenten simultáneamente, al tribunal, determinados documentos o informaciones en sobres sellados, para ser abiertos solamente cuando lo ordene el tribunal."

**5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:**

En materia de propiedad intelectual pueden darse las siguientes situaciones:

**a) Mandamientos judiciales:**

En cuanto al uso indebido de los derechos de propiedad industrial, tenemos que el artículo 165 de la Ley 35 de 1996, establece las sanciones que aplicará el juez al que incurra en las conductas tipificadas en el artículo 164 de la Ley 35 de 1996. Estas medidas incluyen multa de B/.10,000.00 a B/.200,000.00; suspensión del derecho de ejercer el comercio por un período de tres meses, y suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación.

Artículo 164 de la Ley 35 de 1996. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, son responsables, el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado en circulación. Por consiguiente, incurrirán en las sanciones correspondientes:

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación.
5. Los que reproduzcan modelos o dibujos industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o denominación comercial,
7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona;
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres o denominaciones comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre o denominación comercial, registrada favor de otra persona.
9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres o denominaciones comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;
10. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia o

fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R, cuando la marca no estuviere el numeral anterior;

11. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;

12. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el sólo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario.

Del mismo modo, también podrá el Juez, ante una acción de infracción de los derechos intelectuales protegidos, ordenar la cesación de los actos que infrinjan el derecho, la indemnización por daños y perjuicios sufridos (art. 117 de la Ley 15 de 1994), medidas para evitar la continuación de la infracción, la publicación de la sentencia condenatoria en la Gaceta Oficial.

Podrá ordenar medidas cautelares inmediatas, las cuales se encuentran detalladas en el artículo 172 de la Ley 35 de 1996, para efectos de propiedad industrial y los artículos 117-118-119-120 de la Ley 15 de 1994, para la intelectual.

Por su parte, dentro de la instrucción sumarial, el funcionario instructor podrá aprehender provisionalmente los bienes objeto de investigación, así como los medios utilizados en la comisión del hecho punible.

El Juez podrá ordenar a la Dirección General de Aduanas que, cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancía que se encuentre en trámite en aduana que pueda estar infringiendo disposiciones legales, que inspeccione y hasta retenga dicha mercancía. También se le podrá ordenar dicha medida a las autoridades de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas o procesadoras que administre el Estado.

**b) Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados:**

Las que tengan que ver con las reclamaciones de las partes: la demandante en base al numeral 2 del artículo 169 de la Ley 35 de 1996, y el demandado, en caso de que se le haya perjudicado con alguna medida adoptada en virtud del Título VII de la Ley 35 de 1996 o de la Ley 15 de 1994, para las cuales previamente se exigió una caución a tales propósitos.

En las sentencias correspondientes a las acciones civiles entabladas en base al artículo 167 de la Ley 35 de 1996 o a la Ley 15 de 1994, en el proceso, podrá imponerse el pago de costas y gastos del proceso en contra de la parte contra la cual sea emitido el pronunciamiento.

**c) Destrucción o apartamiento por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción.**

6. **¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?**

A través de la instrucción sumarial a la que se refiere el artículo 173 de la Ley 35 de 1996, puede llegar a revelarse la identidad de los terceros que presuntamente hayan participado en el ilícito. Tal y como lo indica el artículo 175, el titular del derecho protegido en la República de Panamá, está facultado para participar activamente en el sumario y el proceso penal, si cumple con los condicionamientos exigidos para el caso.

7. **Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?**

Las leyes que regulan la materia, contemplan una serie de fianzas y cauciones exigidas a los titulares de los derechos supuestamente afectados para poder accionar. Por ejemplo:

a) El artículo 177 de la Ley 35 de 1996, establece que: "...El titular deberá contestar por escrito si se opone a la introducción o al tránsito de la mercancía retenida. ... pero si se opone, estará en la obligación de consignar fianza."

b) El artículo 175 de la Ley 35 de 1996, establece la necesidad de caucionar una suma no menor de B/.2,000.00, ni mayor de B/.5,000.00 para que el titular del derecho protegido pueda constituirse en calidad de gestor oficioso dentro de un sumario y proceso penal.

c) El artículo 172 de la Ley 35 de 1996, señala que "El juez podrá ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la ejecución de la sentencia que pudiera dictarse en la acción respectiva."; y más adelante dispone que: "Si la acción por infracción no fuese entablada dentro de los diez días siguientes a la imposición de una medida cautelar, ésta quedará sin efecto de pleno derecho y el actor quedará sujeto a la indemnización de daños y perjuicios que hubiese causado."

d) También el artículo 171 de la misma excerta legal plantea la necesidad de caucionar previo a la iniciación de una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial.

e) En cuanto a la propiedad intelectual, se regula esta materia bajo los parámetros del Código Judicial (artículo 117, Ley 15 de 1994) que establece caución previa para la realización de una medida cautelar para responder a los perjuicios y costas que pudiere ocasionar al igual que lo contempla el artículo 119 de la Ley 15 de 1994.

En cuanto a las medidas correctivas aplicables a las autoridades y funcionarios públicos que hayan impuesto indebidamente una obligación, contamos con las disposiciones del Código Judicial que van del artículo 441 al 455, relativas a la ética judicial.

8. **Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.**

En el caso de los procesos relativos a la materia de propiedad industrial, la duración se calcula en 5 meses aproximadamente, término éste que descansa, entre otras, en las siguientes prerrogativas:

- a) Tomar en consideración la morosidad heredada en cada Tribunal;

- b) Que el expediente no se haya iniciado con gestoría oficiosa;
- c) Que no exista necesidad de invertir tiempo en emplazar por edicto al demandado;
- d) Que no existan posposiciones de audiencias o solicitudes de suspensión del proceso;
- e) Que no existan litis consorcios;
- f) Que no se solicite práctica de pruebas en el extranjero.

En los otros casos que se ventilan en estos Tribunales, es difícil determinar un término de duración estimado para los mismos, puesto que cada caso en particular va a depender de una serie de circunstancias que tienen que ver, entre otras cosas, con la colaboración que brinden tanto las partes como los auxiliares de la justicia.

En relación con las disposiciones que determinan los términos a fijarse dentro de los procesos relativos a la materia de propiedad industrial, y las cuales influyen en la duración de este tipo de causas, contamos con los artículos 183, 185, 187, 188 de la Ley 35 de 1996 que establece el término de traslado en cinco días, así como el artículo 191 de dicha excerta legal que plantea la posibilidad de fallar en el acto de audiencia, en cuyo defecto plantea el término de 20 días hábiles para emitir el correspondiente pronunciamiento. Por lo demás, se sigue lo establecido en el Código Judicial a ese respecto.

En cuanto a la propiedad intelectual, el procedimiento se rige por el art. 145 de la Ley 29, proceso oral; con audiencia preliminar y bastante celero.

Artículo 145: Reglas Procesales. Los procesos a que se refiere el artículo 141, salvo procedimiento especial, se regirán por las siguientes reglas; 1. El procedimiento será oral. En la providencia que corre traslado, se señalará fecha para la audiencia, la que se notificará personalmente; 2. El término para el traslado de la demanda es de diez (10) días. En la respectiva providencia de traslado de la demanda, el juez señalará la fecha de la audiencia preliminar, para considerar; **a.** La conveniencia de puntualizar y simplificar los puntos controvertidos; **b.** La necesidad o conveniencia de corregir los escritos de las partes; **c.** La posibilidad de que las partes admitan hechos y documentos que hagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas; **d.** Limitar el número de peritos; **e.** El señalamiento de la fecha y hora para que las partes, acompañadas de sus pruebas, comparezcan en audiencia ordinaria; **f.** Otros asuntos cuya consideración pueda contribuir a hacer más expedita la tramitación. Todo lo anterior fijará los hechos sometidos a debate; 3. Las partes podrán, hasta tres (3) días antes de la audiencia de fondo, solicitar al juez que cite a los testigos, especificando el lugar de su residencia u oficina, caso en el cual el juez empleará la medidas compulsorias necesarias; 4. La audiencia se celebrará con intervención de las partes que concurran; pero si no compare ninguna, a pesar de un segundo señalamiento, se pronunciará sentencia con fundamento en las pruebas que se hubieren aducido o acompañado a la demanda y a la contestación y en las que el juez considere conveniente agregar. En el caso de que la prueba no se pueda practicar en el día señalado para la audiencia, se realizará el día hábil siguiente; 5. El juez podrá practicar pruebas de oficio y, en todos los casos, deberá citar a las partes para que las fiscalicen en contradictorio, de acuerdo con las normas del Código Judicial; 6. Los incidentes se decidirán en la sentencia, salvo que el Código Judicial autorice expresamente un trámite especial, o que por su naturaleza puedan o deban resolverse inmediatamente que se formulen. En el primer supuesto, una vez interpuestos, se dará traslado por tres (3) días a la parte contraria; y en el segundo caso, se resolverá de plano y sin recurso alguno; 7. El juez debe estar presente durante la totalidad de la

audiencia en trámite. De no hacerlo el superior jerárquico, de oficio o a solicitud de parte o del Ministerio Público, le impondrá una multa que no será menor de veinticinco balboas (B/.25.00) ni mayor de cien balboas (B/.100.00); 8. Sólo se permitirá el aplazamiento de la audiencia, por una sola vez y por justo motivo invocado por cada parte antes de que la audiencia se inicie. De otro modo, ésta se celebrará en la fecha que se señale, con cualquiera de las partes que asista; 9. Sólo es apelable la resolución que le ponga fin a la instancia, la que imposibilite su continuación y la que decrete medidas provisionales o cautelares. La apelación de la sentencia se concederá en el efecto suspensivo; la resolución que decrete medidas provisionales o cautelares, en el efecto devolutivo, y los autos que pongan fin a la instancia o imposibiliten la continuación del proceso, en el efecto diferido; 10. El recurso de apelación se tramitará de acuerdo con la Sección 8a. del Capítulo I, Título XII. Libro II del Código Judicial.

*b) Procedimientos y remedios administrativos*

**9. Sírvanse facilitar los datos solicitados en las respuestas anteriores en relación con los procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso y con los remedios que puedan ordenarse a resultados de esos procedimientos.**

**9.1. Sírvanse indicar las autoridades que tienen competencia en casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual.**

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, dependencia del Ministerio de Educación de Panamá, establecida en el año 1995, de conformidad con la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, es la autoridad competente para conocer de los casos de infracción del derecho de autor y derechos conexos en el ámbito administrativo (artículo 2 numeral 2 y artículo 109 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos).

**9.2. ¿Qué personas están legitimadas para hacer valer derechos de propiedad intelectual? ¿Cómo pueden estar representadas esas personas? ¿Hay disposiciones que prescriban la comparecencia personal obligatoria del titular del derecho ante el tribunal?**

Están legitimados para hacer valer los derechos de autor y derechos conexos, los autores y titulares de tales derechos con capacidad legal para ejercer tales procedimientos.

Los autores en su condición de personas naturales podrán a título personal o por medio de apoderado judicial interponer denuncias ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, infracciones administrativas por parte de usuarios de obras, interpretaciones y producciones protegidas.

Las sociedades o corporaciones nacionales o extranjeras, titulares de derecho de autor y derechos conexos, domiciliadas éstas últimas, en otro país, con negocios o establecimientos permanentes en Panamá, deberán constituir en el lugar o lugares donde tengan tales negocios, apoderados o agentes con capacidad para representarlas según lo dispone el artículo 589 del Código Judicial, para lo cual deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de sociedades o corporaciones.

No se requiere la comparecencia obligatoria del titular del derecho ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

**9.3. ¿Qué facultades tienen las autoridades judiciales para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control?**



La Ley de Derecho de Autor ni ninguna otra disposición legal facultan a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para ordenar a una parte en un procedimiento, a petición de la parte contraria, que aporte pruebas que estén bajo su control. No obstante, se aplica en este caso el artículo 43 numeral 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) toda vez que este Acuerdo, al igual que los demás, que conforman el Acuerdo de Marrakech, fueron aprobados mediante Ley 23 de 15 de junio de 1997 y son de aplicación inmediata, de conformidad con el procedimiento que establece la Constitución Política Nacional, en sus artículos 4 y 153, numeral 3.

**9.4. ¿Qué medios se prevén para identificar y proteger la información confidencial aportada como prueba?**

La Ley de Derecho de Autor ni ninguna otra disposición legal contiene normas referentes a la identificación y protección de la información aportada como prueba en un proceso administrativo; no obstante se aplica en este caso el artículo 43 del ADPIC, aprobado mediante Ley 23 de 15 julio de 1997.

Por otra parte, en el Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos se establece que la Dirección mantendrá la confidencialidad de los programas de ordenador, sin embargo podrá requerir a los autores o titulares la información necesaria que permita el acceso a la secuencia de instrucciones del programa de ordenador, contenida en el soporte magnético, en los casos de arbitraje sometidos a la Dirección o por mandato judicial. (artículo 66, numeral 10 del Decreto Ejecutivo 261 de 3 de octubre de 1995.

El artículo 837 del Código Administrativo establece que todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos que existan en las oficinas públicas, siempre que no tengan carácter de reserva. Asimismo dispone que ningún empleado podrá dar copia simple de documento que tenga carácter de reservado, ni copia auténtica de cualquier documento, sin orden del jefe de la oficina de quien dependa.

**9.5. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales y los criterios, legislativos o jurisprudenciales, sobre su utilización:**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos aprobado mediante Decreto Ejecutivo 261 de 8 de agosto de 1995, puede ordenar la práctica de las medidas cautelares que establece el artículo XII de la Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, suscrita en Washington en 1946, y que son las siguientes: secuestro de oficio o a petición del titular lesionado, de todas las publicaciones o reproducciones ilícitas y suspensión de toda representación o ejecución pública de piezas teatrales o composiciones musicales en violación de los derechos de autor, a petición del titular lesionado. Estas medidas podrán adoptarse sin perjuicio de las acciones civiles y penales pertinentes.

La Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia, con motivo de demanda contencioso administrativa de nulidad para que declarara nulo por ilegal el artículo 75 del Decreto 261 de 1995, declaró en reciente Sentencia de 22 de octubre de 1997, que no es ilegal la referida norma por cuanto que el artículo 4 de la Constitución Política Nacional impone a la República de Panamá, la obligación de acatar las normas de derecho internacional y consecuencia, tampoco infringe disposiciones de la Ley 15 de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Además de ello, la Corte Suprema reconoció que el artículo 128 de dicha disposición legal establece un régimen especial de protección para las obras extranjeras, de conformidad con el cual los convenios internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos, se aplican preferentemente sobre el régimen jurídico nacional.

Por otra parte, el artículo 114 de la Ley 15 de 1994, dispone que la Dirección Nacional, de oficio o a solicitud de parte interesada, procederá a la suspensión de cualquier modalidad de comunicación pública de las obras, interpretaciones o protegidas por la citada Ley, cuando el responsable no acredite por escrito su condición de cesionario o licenciatario de uso del respectivo derecho y modalidad de utilización, sin perjuicio de la facultad de la parte interesada de dirigirse a la autoridad judicial para que tome medidas definitivas de su competencia.

La Dirección Nacional tiene entre sus atribuciones la de imponer sanciones consistentes en multas de mil a veinte mil balboas (equivalentes a dólares estadounidenses) por la comisión de infracciones “que no constituyan delitos” (es decir, faltas administrativas). En caso de reincidencia, que se considerará como tal, la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de un (1) año, se podrá imponer el doble de la multa, tal como dispone el artículo 109, numeral 7 y el artículo 113 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994.

También la Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá aplicar sanciones a las sociedades de gestión colectiva, que van desde la amonestación (artículo 109, numerales 5 y 6 de la Ley 15 de 1994 y artículo 72, numeral 5 del Decreto 261 de 1995) privada o pública, imposición de multas de mil a veinte mil balboas (equivalente a dólares estadounidenses), suspensión de la autorización de funcionamiento y cancelación de la autorización de funcionamiento.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene además facultades para intervenir en vía de conciliación y arbitraje, en los conflictos que se presentan con motivo del goce o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor y Derechos Conexos (artículo 109, numerales 5 y 6 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994 y artículo 72, numeral 5 del Decreto 261 de 3 de octubre de 1995).

**9.6. ¿En qué circunstancias están, en su caso, las autoridades judiciales facultadas para ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios respecto de los cuales se haya determinado que se trata de bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución?**

La Dirección Nacional de Derecho de Autor no está facultada para ejercer la facultad que establece el artículo 47 del ADPIC, por cuanto que esta norma es aplicable en caso de infracciones penales y esta Dirección solamente tiene competencia para conocer de infracciones administrativas.

**9.7. Sírvanse describir las disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación. ¿En qué medida son responsables las autoridades y/o funcionarios públicos en tal caso y qué "medidas correctivas" les son aplicables?**

La Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos ni ninguna otra disposición faculta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para ordenar la indemnización del demandado, en los casos previstos en el artículo 48 del ADPIC. No obstante sí puede imponer sanciones disciplinarias tales como traslado o destitución a funcionarios que incurran ineptitud comprobada en un lapso no menor de un año, en el ejercicio de sus funciones o en actos que riñen con la moral que debe observar un funcionario, de conformidad con el procedimiento que establece la Ley 47 de 1946, adicionada y modificada por la Ley 34 de 6 de julio de 1995, Orgánica del Ministerio de Educación y el Decreto Ejecutivo 618 de 9 de abril de 1952. El abuso del procedimiento de observancia por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ser una dependencia del Ministerio de Educación está comprendido entre las faltas anteriormente señaladas, salvo en los casos de actuaciones de buena fe para la administración de la Ley, como lo dispone el numeral 2 de la norma precitada. Sin perjuicio de ello, el funcionario que comete la falta disciplinaria enunciada, también

podría incurrir en responsabilidad penal por abuso de autoridad conforme lo establece el artículo 336 del Código Penal.

**9.8      Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo.**

En la Ley de Derecho de Autor ni en ninguna otra disposición legal se regula la duración y el costo de los procedimientos administrativos. La duración real no es posible determinarla con exactitud, por cuanto que con motivo de demanda contencioso administrativa contra el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto Ejecutivo 261 de 3 de octubre de 1996 que faculta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor para ejercer medidas cautelares la Sala Tercera (de lo contencioso administrativo) de la Corte Suprema de Justicia dispuso suspender los efectos de dicha norma mediante auto de 12 de julio de 1996, (año en que la esta Dirección inició las acciones antipiratería) y en consecuencia, quedaron suspendidos todo los procesos en trámite.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 22 de octubre de 1997, declaró que no es ilegal el artículo 75 del Decreto 261 de 1995 y revocó la medida cautelar de suspensión, lo que ha permitido reanudar la tramitación de los casos que se ventilaban ante esta Dirección. Sin embargo, con posterioridad a la reciente decisión de la Corte Suprema no se ha formulado denuncia alguna ante esta Dirección, lo cual no permite tampoco establecer con precisión la duración actual de los procedimientos. No obstante, podría estimarse entre a cinco (5) a seis (6) meses.

En lo concerniente al costo es preciso señalar que la Dirección Nacional de Derecho hasta la fecha no fijado tasas ni tarifas por los servicios que presta en concepto de procedimientos administrativos.

**Medidas provisionales**

*a)      Medidas judiciales*

**10.      Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.**

Provisionalmente el juez podrá ordenar las siguientes medidas cautelares, en base al artículo 172 de la Ley 35 de 1996:

- "1.      Cesación inmediata de los actos de infracción;
2.      Retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios exclusivamente destinados a realizar la infracción;
3.      Suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios, a que se refiere el numeral precedente;
4.      Constitución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía, para el pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
5.      Suspensión de la clave o permiso de operación, otorgado por las autoridades administrativas de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. Dicha suspensión será levantada mediante

constitución de fianza bancaria, monetaria, de seguros o títulos de la deuda pública del Estado. El monto de la fianza será proporcional al estimado del daño causado;

6. Retención o depósito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancía u objetos materia de la infracción, que se encuentren en trámite aduanero o en tránsito en cualquier parte del territorio nacional."

También las Medidas Cautelares del Código Judicial y la Ley 15 de 1994, resumidas en la respuesta No.5.

**11. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte*?**

El artículo 171 de la Ley 35 de 1996 establece que: "...Las medidas cautelares se tramitarán, **inoída parte**, en expediente separado, y el juez las practicará de inmediato y sin más trámite, **pu diendo**, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la parte que pidió la medida consigne una caución,..."; El artículo 523 del Código Judicial: "Para evitar que el proceso sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea, el demandante podrá pedir, antes de presentada la demanda o después de presentada, en cualquier estado del proceso ya sea ordinario o especial, el depósito de ellos en mano de un depositario que nombrará el Tribunal. Una vez recibida la petición de secuestro, el Juez fijará la caución discrecionalmente, tomando en cuenta el valor y naturaleza del bien o de los bienes que se van a secuestrar, la suma por la cual se pide el secuestro y los posibles perjuicios que se puedan ocasionar, de suerte que la caución no sea irrisoria ni excesiva. La caución responderá por los daños y perjuicios que se puedan causar."

**12. Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.**

Este tipo de medidas surgen a través de la acción por infracción de la que trata el artículo 171 de la Ley 35 de 1996, artículo 117 de la Ley 15 de 1994 y 523 del Código Judicial, a través de una solicitud elevada ante el Tribunal por el titular del derecho supuestamente afectado. El Tribunal las practicará de inmediato y sin más trámite, y podrá ordenar la consignación de una caución a la parte correspondiente.

**13. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?**

La duración de cada proceso se determina en cada caso particular; no hay un término de duración fijado, igualmente, los costos del procedimiento y los honorarios de los abogados varían en cada caso. (Según la tarifa de honorarios mínima para procesos de marca B/.500.00; procesos de propiedad intelectual B/.350.00 aprobada mediante Ley)

*b) Medidas administrativas*

**14. Sírvanse describir los tipos de medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades judiciales, así como el fundamento jurídico de esa facultad.**

Las medidas provisionales cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades administrativas consisten en medidas cautelares a las cuales nos referimos en la respuesta a la pregunta número 9.5 del presente cuestionario.

**14.1. ¿En qué circunstancias puede ordenarse la adopción de esas medidas *inaudita altera parte* ?**

La Dirección Nacional de Derecho de Autor está facultada para ordenar de oficio la práctica de las medidas cautelares descritas en la contestación a la pregunta número 9.5 de este cuestionario. De igual modo esta unidad administrativa puede proceder a efectuar inspecciones a los usuarios de obras, interpretaciones y producciones protegidas.

**14.2 Sírvanse describir el procedimiento principal para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales, ordenar su adopción y mantenerlas en aplicación, y especialmente los plazos pertinentes y las medidas de salvaguardia para proteger los intereses legítimos del demandado.**

Para iniciar el proceso de adopción de medidas provisionales en el caso infracciones administrativas consistentes en la utilización de obras y producciones protegidas sin haber obtenido la autorización previa del titular del derecho, mediante licencia de uso o cesión de derechos otorgada por escrito, es necesario que el autor o titular del derecho de autor, por conducto de apoderado legal, si se trata de una persona jurídica, previamente interponga una denuncia ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor contra el presunto infractor, salvo el caso en que esta dependencia actúe de oficio. Luego de acogida la denuncia se ordena una inspección al lugar donde se realiza la actividad infractora. Seguidamente se ordena la adopción de medidas cautelares si hubiere de lugar y si se trata de obras y producciones extranjeras, tal como establece el artículo 75 del Decreto 261 de 1995. Tales medidas consisten en el secuestro de las reproducciones o publicaciones ilícitas. En el caso de que se tengan evidencias de la comisión de la falta denunciada, la Dirección notificará al presunto infractor, emplazándolo para que dentro de un plazo de quince (15) días presente las pruebas para su defensa. Seguidamente la Dirección luego de evaluar el caudal probatorio aportado en el expediente podrá decidir mediante resolución motivada la imposición de una multa de mil a veinte mil balboas (equivalente a dólares estadounidenses), según la gravedad de la falta. Contra esta decisión el sancionado podrá interponer recurso de reconsideración ante el Director Nacional de Derecho de Autor y recurso de apelación ante el Ministro de Educación. En cada instancia, el interesado dispondrá de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación. Luego de que la resolución quede en firme, se le remite copia autenticada a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, para que se haga efectivo el cobro coactivo de la multa e ingrese al patrimonio fiscal. La Dirección mantendrá las medidas provisionales durante todo el proceso y en caso de que reúna evidencias o elementos probatorios de presunta comisión de delito contra el derecho de autor remitirá todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante el Ministerio Público para que se proceda a la investigación sumaria y posterior juzgamiento del culpable o culpables, como lo ordena el artículo 2026 del Código Judicial. En consecuencia, si hubiere de lugar suspenderá los efectos de la medida preventiva y remitirá también todo el material incautado al Ministerio Público.

En el caso de que algún funcionario de la Dirección Nacional de Derecho de Autor incurra en abuso de las medidas antes señaladas, en perjuicio del denunciado, que no fuese de buena fe en favor del cumplimiento de la Ley, el Director impondrá las sanciones descritas en la contestación a la pregunta número 7 de este cuestionario.

**14.3. ¿Cuáles son normalmente la duración y el costo del procedimiento?**

La información referente a la duración y costo del procedimiento es la que aparece indicada en la contestación a la pregunta número 9.8 de este cuestionario.

**Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera**

**15. Sírvanse indicar respecto de qué mercancías puede solicitarse la suspensión por las autoridades aduaneras de su despacho para libre circulación, y especialmente si cabe**

**también recurrir a ese procedimiento en relación con mercancías que entrañen infracciones de los derechos de propiedad intelectual distintas de las que entrañan las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o las mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC (nota a pie de página al artículo 51). Sírvanse indicar, juntamente con los criterios pertinentes, las importaciones a las que no es aplicable ese procedimiento (mercancías de otro Miembro, una unión aduanera, mercancías en tránsito o importaciones *de minimis*). ¿Es aplicable el procedimiento a las importaciones de mercancías colocadas en el mercado de otro país por el titular del derecho o con su consentimiento y a las mercancías destinadas a la exportación<sup>1\*</sup>**

Dirección General de Aduanas:

las facultades otorgadas a la Dirección General de Aduanas de la República de Panamá en materia de Propiedad Intelectual, no establece excepción respecto a qué mercancía, puede ser objeto la suspensión de su despacho para libre circulación. En igual sentido no se determina la no aplicación del procedimiento para ninguna importación.

El decreto citado establece la posibilidad de ser recurrido para lograr una protección amplia de la De acuerdo al Decreto Ejecutivo 123, de 26 de noviembre de 1996 por medio del cual se reglamenta mercancía importada que estuviese infringiendo cualquiera disposición de las leyes que amparan los derechos de propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos. No existe norma dentro del procedimiento en cuestión que permita aplicarse a las mercancías destinadas a la exportación.

Administración de la Zona Libre de Colón:

La administración de la Zona Libre de Colón no es competente para suspender el despacho de mercancías en la Zona Libre. Esto es competencia de las autoridades de Aduanas.

Sin embargo, El Departamento de Propiedad Intelectual sí está facultado para impedir el consecuente tráfico de la mercancía que ya ha entrado a la Zona Libre de Colón. La mercancía, objeto de retención por el Departamento de Propiedad Intelectual de la Zona Libre incluye **todas aquellas** que han sido objeto de violaciones a los derechos de Propiedad Intelectual, entiéndase por éstos, los de Propiedad industrial y los de Derecho de autor.

- 16. Sírvanse describir los principales elementos del procedimiento relativo a la suspensión del despacho de aduana de las mercancías por las autoridades aduaneras, particularmente en lo que respecta a las autoridades competentes (artículo 51), los requisitos que ha de reunir la solicitud a tal efecto (artículo 52) y las diversas prescripciones relativas a la duración de la suspensión (artículo 55). ¿Cómo se han aplicado los artículos 53 (fianza o garantía equivalente), 56 (indemnización al importador y al propietario de las mercancías) y 57 (derecho de inspección e información)?**

Dirección General de Aduanas:

Los principales elementos del procedimiento aduanero que permite la retención de mercancías importadas, consisten en :

---

<sup>1</sup> \* Debido a que en Panamá las medidas en frontera son responsabilidad de los Departamentos de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas y de la Administración de la Zona Libre de Colón, las respuestas las hemos dividido a fin de abarcar ambos departamentos de propiedad intelectual.

**a) Actuación por Orden de Autoridad Competente:** Para esta actuación se levantará un acta donde conste el nombre de la autoridad que giró la instrucción, fecha, descripción de la mercancía, inventario, datos del consignatario. Retenida la mercancía se pondrá a disposición, junto con la documentación y expediente, de la autoridad que la impartió.

La mercancía se depositará en el lugar que dicha autoridad señale para tales efectos.

No se establece el término o plazo límite mediante el cual la autoridad ordene la suspensión del despacho.

Requisitos: Identificación adecuada de la autoridad que ordena la medida cautelar, descripción suficiente de la mercancía y la aduana r donde se encuentra ubicada.

**b) Actuación bajo denuncia particular:** El titular del derecho o su representante legal, podrán solicitar a las autoridades de adunas la retención de una mercancía. Para tales efectos se brindarán datos suficientes para ubicar dicha mercancía tales como, descripción de la mercancía, puerto de entrada, contenedor etc. Se acompañará la solicitud aludida con una fianza inicial de dos mil balboas.

En caso que la información sea falsa, esta fianza se retendrá por un período de 3 meses, a fin de que responda por los posibles daños y perjuicios. De ser cierta la denuncia se notificará al consignatario mediante un edicto fijado por un término de 5 días hábiles y se publicará en un diario de circulación nacional, por dos días consecutivos. Concluidas las diligencias de notificación se remitirá expediente y mercancía al Ministerio Público.

Requisitos: Solicitud presentada ante aduana del titular del derecho o su representante legal, presentación de la fianza inicial de dos mil balboas previa a la retención de la mercancía, notificación a consignatario y a terceros.

**c) Actuación de Oficio:** La Ley sobre Propiedad Industrial determina que cuando la aduna, por cualquier medio, tenga conocimiento de mercancía que se sospecha estuviere violando normas que amparan los derechos de propiedad intelectual, tendrán la obligación de actuar de oficio. Con tal propósito se ha contemplado en el reglamento que una vez retenida la mercancía se dispondrá de 5 días hábiles contados desde la fecha del acta que ordene la retención, para notificar al propietario del derecho protegido y al consignatario.

Las notificaciones se harán mediante edicto fijado por 5 días hábiles, en las oficinas de la aduana donde se retuvo la mercancía, en el departamento de Propiedad Intelectual, en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, o en las oficinas de la Dirección General de Derecho de Autor, según sea la naturaleza del derecho infringido.

La notificación a terceros interesados se hará mediante la publicación del edicto por dos días consecutivos en un diario de circulación nacional. Cumplidas las notificaciones se entregarán muestras de los artículos al titular del derecho, si tiene a bien solicitarlas.

Se establecerá el valor de la fianza a consignar junto con la entrega de las muestras solicitadas, si es el caso. En un periodo de 5 días hábiles luego de recibidas las muestras el afectado presentará un escrito ante la oficina de aduanas que tenga a su cargo el recinto donde se retuvo la mercancía, oponiéndose al despacho de esta. De no oponerse se liberará inmediatamente la mercancía. La fianza no será mayor del 50% del valor de la mercancía retenida.

Requisitos: Que la autoridad aduanera detecte por su propio medio la posible infracción de derechos de propiedad intelectual, notificación a titular, consignatario y a terceros, presentación de

escrito de oposición al despacho de la mercancía retenida, consignación de fianza según valor de la mercancía.

Para el caso en que no se hubiese solicitado las muestras el termino de 5 días contará a partir de la desfijación del edicto de notificación.

Presentada la fianza y el escrito de oposición se remitirá al Ministerio Público el expediente con la mercancía y fianza para su debida instrucción sumarial.

Administración de la Zona Libre de Colón:

**a) Actuación por órdenes de autoridad competente:** Cualquier autoridad, que de acuerdo con la Ley tenga facultad para ordenar la retención de mercancías en tránsito por los terrenos donde opera la Zona Libre de Colón, por indicio de infracción de Derechos de propiedad intelectual, podrá ordenar a la Zona Libre de Colón la inspección y/o retención de la misma. Una vez retenida la misma, la Zona Libre de Colón la pondrá a disposición de la autoridad competente junto con el expediente y copia del acta. La mercancía será depositada en el lugar que dicha autoridad señale para tales efectos.

**b) Actuación bajo denuncia particular:** La Zona Libre de Colón inspeccionará y/o retendrá mercancías en éstos casos, luego que el denunciante suministre información relativa a la descripción de la mercancía, datos del consignatario o tenedor, contenedor, puerto de entrada y salida al país y/o cualquier otro dato que facilite la inspección de la misma. La denuncia propiamente tal no requiere de ninguna formalidad.

El denunciante deberá consignar una fianza por B/. 2,000.00 a favor del Tesoro Nacional, al momento de la solicitud y previa a la retención de la mercancía.

**c) Actuación de oficio:** La Administración de la Zona Libre de Colón, siempre que tenga fundados indicios para concluir que se están violando derechos de propiedad intelectual, podrá ordenar la inspección y/o retención de mercancías en tránsito por las áreas segregadas donde opera. Si una vez realizada la inspección o retención, no se tiene noticias del titular del Derecho protegido, en el término de cinco (5) días hábiles de fijación del Edicto, (que a su vez fue fijado por cinco días), se notificará a terceros interesados, mediante publicación por dos (2) días consecutivos. Si no comparece alguna persona interesada, la mercancía no podrá retenerse por más de treinta (30) días.

En caso de presentarse oposición al tránsito de mercancía, el propietario el derecho protegido, deberá consignar Fianza, a favor del Tesoro Nacional, no mayor del 50% del avalúo de la mercancía retenida y/o de los medio destinados a realizar la infracción.

**17. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y costo de los procedimientos y facilitar los datos de que dispongan sobre la duración real de los procedimientos y su costo. ¿Cuál es el período de validez de las decisiones de las autoridades competentes para las que se suspende el despacho de las mercancías para libre circulación?**

En cuanto a la duración de estos procedimientos, no existe ninguna norma que lo regule, únicamente cuando se nos especifica, que no se podrá retener la mercancía por más de treinta (30) si no aparece ningún interesado. En lo relativo al costo, aparte de la consignación de la fianza, no se estipula ningún otro costo adicional.



- 18. ¿Están obligadas las autoridades competentes a actuar por propia iniciativa y, en tal caso, en qué circunstancias? ¿Hay disposiciones especiales aplicables a la actuación de oficio?**

Nos remitimos a la respuesta a la pregunta 16.

- 19. Sírvanse describir las medidas cuya adopción puede ser ordenada por las autoridades competentes y los criterios que regulen su aplicación.**

La respuesta a éste punto ha sido expuesta en las respuestas a las preguntas 15 y 16.

### **Procedimientos penales**

- 20. Sírvanse indicar los tribunales que tienen competencia en casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual.**

Tenemos que dividir los casos de infracción penal de los derechos de propiedad intelectual, en “Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos”, y en “Delitos contra los Derechos Ajenos”. Este último se refiere a lo que se conoce como “Propiedad Industrial”.

De conformidad a los artículos 159 y 174 del Código Judicial, los tribunales que tienen competencia en casos de “Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos”, sancionados con pena de prisión de 30 días a 18 meses, son los Juzgados Municipales Penales, de las respectivas circunscripciones geográficas.

De acuerdo a las mismas normas jurídicas, los tribunales que tienen competencia en casos de “Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos”, sancionados con pena de prisión de 2 a 4 años, son los Juzgados de Circuito Penales, con jurisdicción en la respectiva área del país.

Según el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial, los tribunales que tienen competencia en casos de “Delitos contra los Derechos Ajenos”, sin importar la pena, son los Juzgados de Circuito Penales, de los respectivos sectores territoriales.

- 21. ¿En relación con qué infracciones de derechos de propiedad intelectual y de qué derechos de esa naturaleza se prevé la aplicación de procedimientos y sanciones penales?**

En cuanto a lo que se conoce como “Derechos de Autor y Derechos Conexos”, los artículos 121, 122 y 123, de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994, establecen las conductas que se tipifican como delictivas, y por las cuales impera aplicar procedimientos y sanciones penales.

Sobre lo que se denomina como “Propiedad Industrial”, los artículos 383, 384 y 385, contenidos en el Capítulo IV (“Delitos contra los Derechos Ajenos”), del Título XII (“Delitos contra la Economía Nacional”), del Libro II (“De los Delitos”) del Código Penal (Ley 18 del 22 de septiembre de 1982), señalan cuales son las actividades tipificadas como delito, y por las cuales debe aplicarse procedimientos y sanciones penales.

- 22. ¿Cuáles son las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales? ¿Están obligadas a iniciarlos por propia iniciativa y a raíz de reclamaciones?**

De acuerdo a la Constitución Política y al Código Judicial, las autoridades públicas competentes para la iniciación de procedimientos penales son los Agentes del Ministerio Público, dependiendo de la jurisdicción geográfica y de la competencia. Los Agentes del Ministerio Público son los servidores que ejercen la acción penal en la República de Panamá.

Todo lo que se refiere a delitos contra los derechos de propiedad intelectual son perseguibles de oficio, incluso, sin que exista una denuncia, si el Agente del Ministerio Público se enterara, por el medio que sea, que se ha perpetrado un ilícito de ese tipo. Esto es de conformidad al segundo párrafo del artículo 173 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996.

**23. ¿Hay particulares que estén legitimados para entablar procedimientos penales y, de ser así, quiénes están legitimados para hacerlo?**

Según el segundo párrafo del artículo 173, de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, el procedimiento penal por delitos contra los derechos de propiedad intelectual es de oficio, por lo que no se requiere Acusación Particular (por intermedio de un abogado) o Querella (denuncia formulada por el afectado). Sin embargo, la Acusación Particular o la Querella no anula o entorpece el procedimiento penal, pero no es un requisito indispensable.

**24. Sírvanse indicar, si es necesario por categorías de derechos de propiedad intelectual y tipos de infracción, las sanciones y otras medidas correctivas que pueden imponerse:**

**30 días a 18 meses de prisión. (Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos, artículo 121 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994).**

Emplear indebidamente el título de una obra.

Realizar una modificación de la obra.

Comunicar públicamente, en contumacia, por cualquier forma o procedimiento, en forma original o transformada, íntegra o parcialmente, una obra protegida.

Utilizar ejemplares de la obra, incluso, la distribución de fonogramas ilegítimamente reproducidos.

Retransmitir, por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, una emisión de radiodifusión.

Reproducir o distribuir, siendo cesionario o licenciataria autorizado por el titular del respectivo derecho, un mayor número de ejemplares que el permitido por el contrato; o comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización que se haya convenido.

Atribuirse falsamente la cualidad de titular, originaria o derivada, de alguno de los derechos reconocidos en la Ley, y mediante esa indebida atribución, obtener que la autoridad judicial o administrativa competente suspenda la comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación o producción.

Presentar declaraciones falsas de certificaciones de ingresos, repertorio utilizado identificación de los autores; autorización obtenida; número de ejemplares o cualquier otra adulteración de datos susceptibles de causar perjuicio a cualquiera de los titulares de derechos protegidos por la Ley.

**2 a 4 años de prisión. (Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos)**

Reproducir, en forma original o modificada, íntegra o parcialmente, obras protegidas por la Ley. (Artículo 122 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)

Introducir al país, almacenar, distribuir, exportar, vender, alquilar o poner en circulación de cualquier otra manera, reproducciones ilícitas de las obras protegidas. (Artículo 122 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)

Inscribir en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos una obra, interpretación o producción ajenas, como si fueran propias, o como de persona distinta del verdadero autor, artista o productor. (Artículo 122 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)

Reproducir o copiar sin autorización, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte. (Artículo 123 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)

Introducir en el país, almacenar, distribuir, exportar, vender, alquilar o poner en circulación de cualquier otra manera, reproducciones o copias hechas sin autorización. (Artículo 123 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.)

**6 meses a 1 año de prisión. (Delitos contra los Derechos Ajenos)**

Fabricar, importar o vender, sin autorización un producto protegido por patente, o usar sin autorización el procedimiento patentado. (Artículo 382 del Código Penal.)

Usar marca legítima ajena en producto o artículo que no sea de su propia fabricación. (Artículo 385 del Código Penal.)

**1 a 3 años de prisión. (Delitos contra los Derechos Ajenos)**

El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, inventos o descubrimientos científicos o nuevas aplicaciones industriales que conozca por razón de su cargo, que deban permanecer secretos. (Artículo 383 del Código Penal.)

**1 a 2 años de prisión. (Delitos contra los Derechos Ajenos)**

Poner en venta o haga circular en los mercados nacionales o extranjeros, productos agrícolas o industriales con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados. (Artículo 384 del Código Penal.)

**b) Sanciones pecuniarias**

**B/.1,000.00 a B/.20,000.00 de multa**

Para todos los Delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos, contemplados en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley 15 del 8 de agosto de 1994.

**20 a 150 días-multa**

Fabricar, importar o vender, sin autorización, un producto protegido por una patente, o usar sin autorización un procedimiento patentado. Aquí el Juez de Circuito Penal puede escoger entre la pena de prisión, de 6 meses a 1 año, o la pena pecuniaria. (Artículo 382 del Código Penal.)

**50 a 200 días-multa**

Para los Delitos contra los Derechos Ajenos sancionados con pena de prisión de 1 a 3 años, contemplados en el artículo 383 del Código Penal. La pena pecuniaria es adicional a la pena de prisión.

### **100 a 200 días-multa**

Para los Delitos contra los Derechos Ajenos sancionados con pena de prisión de 1 a 2 años, contemplados en el artículo 384 del Código Penal. La pena pecuniaria es adicional a la pena de prisión.

### **20 a 100 días-multa**

Usar marca legítima ajena en producto o artículo que no sea de su propia fabricación. Aquí el Juez de Circuito Penal puede escoger entre la pena de prisión, de 6 meses a 1 año, o la pena pecuniaria. (Artículo 385 del Código Penal.)

#### **c) Otras posibles sanciones pecuniarias**

El artículo 165 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, establece una serie de sanciones de tipo pecuniaria, para todo aquel que fuese hallado responsable de incurrir en usos indebidos de los derechos de propiedad industrial, señalados en el artículo 164 de la misma Ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Código Penal.

Las adicionales presuntas penas pecuniarias son: multa de B/.10,000.00 a B/.200,000.00 (para los autores, cómplices o encubridores); si es una empresa de la Zona Libre de Colón, la multa será el equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa, que no podrá ser menor a B/.75.000.00; suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un período de 3 meses; y, suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, dentro de la Zona Libre de Colón, por un período mínimo de 3 meses.

En el evento que se reincida en las infracciones, la multa será cuatro veces del valor máximo, y la suspensión se aplicará por 1 año.

No existe uniformidad de criterio, en cuanto a la aplicación del artículo 165 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, en la esfera penal de la administración de justicia, existiendo opiniones muy bien fundamentadas, de que los artículos 164 y 165 de esa Ley, son de incumbencia de la esfera civil-comercial de la administración de justicia.

#### **d) Confiscación, decomiso y destrucción de las mercancías infractoras y de los materiales y accesorios utilizados para su producción**

Para lo que se denomina “confiscación” y “decomiso”, la legislación penal panameña lo conoce como “comiso”.

El comiso es una de las penas accesorias establecidas por el Código Penal. De acuerdo al artículo 55, es “...la pérdida y adjudicación al Estado de los instrumentos con los que hubiese cometido el hecho punible y de los efectos que provengan de éste, salvo los que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.” Agrega la norma que “...Los efectos o instrumentos decomisados serán vendidos, si son de lícito comercio, y su producto se aplicará a cubrir las responsabilidades civiles del sancionado; los ilícitos serán inutilizados o destruidos.”

En materia específica de propiedad industrial, el artículo 166 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, establece que “...En todo caso de uso indebido de los derechos de propiedad industrial, procederá al comiso de los artículos y la maquinaria utilizada en la usurpación del derecho de propiedad, los cuales serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la institución que corresponda, previa remoción o eliminación de los símbolos distintivos, cuando ello proceda.” Continúa la norma estableciendo que “...Cuando no sea posible la remoción de los símbolos distintivos, y si el titular del derecho protegido no concede su autorización expresa para que sean

donados, estos artículos serán destruidos por la autoridad competente, con asistencia de un representante del titular del derecho protegido.”

e) **Otras medidas**

En todo caso donde exista una sentencia condenatoria penal, puede exigirse la indemnización de carácter civil. Aunque esto es una facultad de los Jueces Penales, por tratarse de delitos de índole económicos, es conveniente que sean los afectados los que soliciten la reparación del daño material y moral causado, con las pruebas que sustenten el monto o valor de la indemnización.

**25. Sírvanse describir las disposiciones que regulan la duración y el costo del procedimiento y facilitar los datos de que dispongan, en su caso, sobre la duración real del procedimiento y su costo.**

Las normas generales de la Constitución Nacional y del Código Judicial, establecen claramente que la administración de justicia es ininterrumpida y expedita.

El artículo 2060 del Código Judicial señala un plazo de 2 meses, para concluir la etapa sumarial del proceso penal. Dicho plazo podrá extenderse a 4 meses, en el evento que sean más de 2 personas las investigadas criminalmente.

Al concluirse el plazo que establece el Código Judicial, el expediente debe ser remitido al Juez Penal respectivo, en el estado en que se encuentre, quién deberá fijar fecha para la celebración de la Audiencia Preliminar. La fecha para dicha diligencia debe fijarse dentro de los 45 días luego de recibido el expediente.

Celebrada la Audiencia Preliminar, y en el evento que se decida la apertura de una causa criminal y un llamamiento a juicio, puede solicitarse la práctica de pruebas, durante los 5 días siguientes a la decisión del Juez Penal, las cuales serán practicadas en el acto de la Audiencia Plenaria.

Después de la Audiencia Plenaria, el Juez Penal cuenta con un plazo no mayor de 30 días, salvo excepciones motivadas por la envergadura del proceso, para dictar sentencia.

Todos estos plazos pueden verse afectados, con la interposición de solicitudes de fianzas excarcelarias, incidentes de controversia o de nulidad, recursos de apelación, etc. Por regla general, la gran mayoría son interpuestos por los Defensores Técnicos de los Imputados, y ello es parte del ejercicio de la defensa.

La celebración de las Audiencias Preliminares y Plenarias pueden atrasarse, por la ausencia de notificación personal al Imputado de la resolución judicial que fija las respectivas horas y fechas, en virtud que habría que declararlo “reo rebelde”, nombrarle un “Defensor de Oficio”, y publicar edictos en los medios de comunicación social. Esto es parte del respeto a las garantías individuales de toda persona.

La etapa sumarial del proceso penal puede concluir eficaz y eficientemente, siempre y cuando se cuente con la intervención activa y directa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, colaborando con el Ministerio Público en la aportación de pruebas, que sirva para establecer la comisión del o de los delitos, así como la vinculación criminal del o de los acusados.

La mayor demora en la tramitación de los procesos penales, consiste esencialmente en la incorporación de pruebas documentales y periciales en el expediente penal, que casi siempre deben ser proporcionadas por los titulares de los derechos protegidos o sus derechohabientes. En el evento

que ello no se incorpore, el Agente del Ministerio Público deberá solicitarlo al extranjero, lo que haría el proceso penal muy demorado, poco eficaz e ineficiente.

Obviamente los operadores del sistema de administración de justicia, adolecen de falta de recursos humanos, materiales y económicos, para hacer frente a la creciente cantidad de demandas y denuncias; siendo necesario otorgarle prioridad a los expedientes por delitos de cierta peligrosidad (asaltos, robos, violaciones, drogas, etc.), y a los procesos donde existen personas privadas de libertad. De allí la relevancia de la intervención activa y directa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

---