



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
con la colaboración
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

**INFORME DE PANAMÁ: TENDENCIAS MÁS RECIENTES SOBRE LA
JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN PANAMÁ**

*Documento preparado por la Sra. Zaida Marisol Cárdenas González, Juez Décima de
Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ciudad de Panamá*

La Propiedad Industrial, en Panamá, está protegida por la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996 que tiene por objeto la protección de la invención 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 expresiones y señales de propaganda (artículo 1 de la Ley). La Ley creó la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, conocida con las siglas DIGERPI.

La Ley define y establece cuales son las invenciones patentables y cuales no, así como de los requisitos necesarios para el registro de la misma (artículo 54). Establece de igual manera que elementos pueden constituir marcas (artículo 90) y cuales no pueden registrarse como marcas, ni como elementos (artículo 91). Igualmente establece los derechos que se adquieren con el registro de la marca en su Capítulo II y en su Capítulo V establece la forma de las fusiones o transferencia de los derechos. Tiene reservado un capítulo, el VII, referente al uso indebido de los derechos de propiedad industrial y el Título VIII establece en su Capítulo Único las normas de procedimiento en las controversias con motivo de las oposiciones, los procesos de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial y los conflictos de competencia. Para ello se han creado varios Tribunales de Circuito, Tribunales Superiores y la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia en materia de procesos contenciosos.

FALLOS RECIENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE NUESTROS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Bajo la ponencia de la Magistrada Aidelena Pereira, el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia de 19 de noviembre de 1998, resolvió el Proceso de Oposición de Registro de la Marca de Fábrica “EL MÁGICO TOP” propuesto por COLGATE PALMOLIVE COMPANY VS. INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A. de la siguiente forma: primero define lo que es el Boletín Oficial de Registro de la Propiedad Industrial (BORPI), su objeto y concepto.

El Tribunal expresa que mediante Ley No. 29 de 1996 se le atribuyen a los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá competencia para conocer, en primera instancia, las controversias relacionadas con la propiedad intelectual que incluye, entre otras, las relativas a derecho de autor y derechos conexos, marcas de productos o servicios y patentes, y de acuerdo con el artículo 143, ordinal 3 se crea el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, integrado por tres Magistrados para conocer de las controversias relacionadas con la materia descrita.

El Tribunal de primera instancia declaró probada la excepción de demanda extemporánea. Al respecto el Tercer Tribunal Superior de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia No. 91 de 31 de julio de 1998 proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá y, en consecuencia RESUELVE:

PRIMERO: DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE DEMANDA EXTEMPORÁNEA presentada por la demandada dentro del Proceso de Oposición de la Marca de Fábrica “EL MÁGICO TOP” propuesto por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY en contra de la sociedad INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A.

SEGUNDO: NIEGA la demanda de Oposición de la solicitud de registro No. 080429 de la marca de fábrica “EL MÁGICO TOP” en la clase 3 Internacional, propuesto por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY en contra de la sociedad INDUSTRIAS PANAMÁ BOSTON, S.A.

En este fallo se invoca jurisprudencia de la más alta corporación de justicia, que ha manifestado mediante Sentencias de 10 de enero de 1979 y 9 de julio de 1982 que la similitud entre marcas no es siempre causa de confusión en el público consumidor.

El aludido fallo se fundamentó en el Decreto Ejecutivo No. 1 de 3 de mayo de 1939, la Ley No. 35 de 10 de mayo de 1996, la Ley No. 29 de 1996, los artículos 3, 5 y 32 del Código Civil y los artículos 469, 471, 677, 682, 1058 y 1210 del Código Judicial.

En otro fallo, bajo la ponencia del Magistrado Jorge Luis Lombardo, el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia de 16 de octubre de 1997, en el Proceso de Transacción de Marca de Fábrica propuesto por BORDEN, INC. VS. ROMA PRINCE, S. A., este Tribunal de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución No. 124 de 5 de julio de 1993, dictada por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, que había negado la cancelación interpuesta por BORDEN INC., contra el Certificado de Registro No. 044975 de 6 de mayo de 1988 correspondiente a la marca “PRINCE Y DISEÑO” a nombre de ROMA PRINCE, S.A.

Igualmente, bajo la ponencia de la Magistrada Eva Cal, en el proceso ordinario propuesto por TOKAI PANAMA, S.A. VS. MUKHI IMPEX, S.A., el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial establece lo siguiente: “La Propiedad Industrial comprende las inversiones, los modelos de utilidad, los dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas, denominaciones y señales de propaganda”. Bajo este concepto, el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial CONFIRMA la Sentencia No. 60 de 6 de junio de 1996, proferida por el Juzgado Primero de Circuito Judicial de Colón, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por TOKAI PANAMA, S.A. VS. MUKHI IMPEX, S.A., que decidió lo siguiente: CONDENA a la sociedad MUKHI IMPEX, S. A. a pagar, en concepto de capital por indemnización de daños y perjuicios materiales y morales a la sociedad TOKAI PANAMA, S.A. la suma de treinta mil balboas (B/. 30,000.00), por considerar que la controversia tenía su origen en la obligación contractual de indemnizar los daños y perjuicios causados con la venta y comercialización de ciertos encendedores de gas de uso casero con la marca de fábrica BBO, que a juicio de la actora constituye una falsificación o una alteración de las marcas de fábrica BBQ y TOKAI BBQ y etiquetas a colores de propiedad de la actora.