



OFICINA EUROPEA DE
PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

SEGUNDO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 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 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España

y
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003

Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003

**TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN PANAMÁ**

Documento preparado por la Sra. María Teresa García Santiago, Juez Octava de Circuito Civil, Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, Panamá

I. INTROITO

Los Juzgados Octavo y Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, fueron creados por la Ley 29 de 1° de febrero de 1996 para conocer de las causas listadas en su artículo 141, causas éstas íntimamente vinculadas a las relaciones presentes en el mercado de bienes y servicios y entre las cuales son contadas las controversias relacionadas con la propiedad intelectual que incluyen, entre otras, las relativas a derechos de autor y derechos conexos, marcas de productos o de servicios y patentes. Estos juzgados fueron creados dentro del ramo civil, pero con una competencia claramente definida y muy distinta y distante de aquella atribuida en primera instancia a los juzgados ordinarios de circuito civil.

Adicionalmente, el legislador creó un ente judicial con competencia para conocer de las apelaciones en contra de las sentencias o autos dictados en primera instancia por los juzgados de circuito dentro de las controversias relacionadas con la propiedad intelectual. Según el artículo 143 de la Ley 29 de 1996 el superior jerárquico de los Juzgados Octavo y Noveno de Circuito Civil es el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de la Provincia de Panamá. En Panamá, la protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual ha sido confiada a los entes jurisdiccionales arriba mencionados; sin embargo, las tendencias jurisprudenciales en la materia deben ser extraídas de los fallos dictados por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de la Provincia de Panamá, en segunda instancia.

Actualmente, en el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá se encuentran en trámite 223 Procesos de Oposición al Registro de marcas y otros signos distintivos, 18 Procesos de Nulidad y Cancelación de Registros de marcas y otros signos distintivos, tres Procesos de Uso Indebido de Derechos de Propiedad Industrial y cinco Procesos de Protección de Derechos de Autor. En este Juzgado seis Procesos de Protección a Derechos de Autor han concluido por sentencia, ocho por transacción, cuatro por desistimiento y uno por caducidad. Por otro lado, dos casos han sido remitidos al tribunal arbitral por cláusula arbitral en contrato.

II. TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Patentes, diseños industriales, modelos de utilidad

Ante los Tribunales de Justicia competentes no se presentan, de ordinario, procesos en los cuales sea necesario revisar temas relacionados con estos especímenes de propiedad industrial. Al Tercer Tribunal Superior de Justicia llegó en apelación un caso relacionado con la Oposición a la Solicitud de Registro de un Dibujo Industrial; sin embargo, hubo desistimiento del recurso de apelación por transacción entre las partes. Así las cosas, a la fecha, el Tercer Tribunal Superior de Justicia no ha emitido pronunciamientos en esta materia.

2. Procesos de oposición y de nulidad y cancelación (registros de signos distintivos)

Ha sido reconocida la función esencial de las marcas como signos o medios de distinción en el mercado de productos o servicios de un empresario, de productos o servicios

idénticos o similares de otro empresario. Ha sido especialmente considerado el papel de las marcas como medio de protección de los consumidores, en la medida de que representan una herramienta de elección a partir de la previa identificación y distinción de los múltiples productos o servicios que se ofertan en el mercado.

En la colación intersignal gobierna el criterio del cotejo de conjunto (sin disecciones) y sucesivo y tomando en cuenta los productos y/o servicios con los cuales, los signos, guardan relación, a efectos de no soslayar que la comparación no puede realizarse en abstracto, teniendo presente el punto de vista y la posición del consumidor promedio. La jurisprudencia panameña ha tenido presente que para el cotejo de marcas denominativas complejas es necesario establecer cuál es el elemento dominante (el que el público percibe y retiene en su mente con mayor facilidad).

En lo que respecta a la similitud confusionista son tomados en cuenta tanto el riesgo de confusión directa como el riesgo de asociación.

En lo que hace a las marcas para medicamentos ha preponderado la rigurosidad en el cotejo, considerándose que las similitudes encontradas entre marcas de esta clase no puede ceder en beneficio de la coexistencia, cuando no se ha comprobado en el proceso que su venta o distribución se hace mediante el cumplimiento de ciertas condiciones, o si se dará o no la intervención de un profesional especializado, ya que para el consumidor promedio, existe la posibilidad de riesgo de confusión al momento de adquirir los medicamentos.

A los nacionales de los Estados Contratantes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, les es dispensado el trato nacional consignado como principio en el artículo 2 del Tratado (Ley 41 de 13 de julio de 1995).

Asimismo, se reconoce un mejor derecho para oponerse a una solicitud de registro de marca, o para demandar la nulidad y/o cancelación del registro, a partir del uso y/o el registro previos. Son consideradas también en los fallos las prohibiciones absolutas para el registro que, incluso, han sido reconocidas en aquellos casos en los cuales el actor ha invocado la presencia de causales relativas de irregistrabilidad.

Igualmente, ha sido vedado el registro como marca de aquellas indicaciones idóneas para decirle al consumidor que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o lugar determinado y de aquellas denominaciones que sirven para designar un producto originario de un país, región o localidad, y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos, cuando no han correspondido realmente al país, lugar o región geográfica determinada en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos los productos o prestados los servicios, aun cuando, en ocasiones, se ha indicado el verdadero origen del producto o se ha utilizado la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, estilo, tipo, imitación u otras equivalentes.

La Ley 35 de 10 de mayo de 1996 (la ley de propiedad industrial panameña) reconoce la diferencia que hay entre las marcas famosas o renombradas y las marcas notorias, distinguiendo las primeras como aquellas que, por el uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se han difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y son conocidas por el público en general y las segundas como aquellas que presentan esas mismas características, pero son conocidas por el grupo de consumidores a quienes se dirigen.

El Tercer Tribunal Superior de Justicia ha considerado como material idóneo para probar la amplia difusión de una marca los anuncios publicitarios desplegados en medios de comunicación social (periódicos de circulación nacional), volantes, vallas publicitaria y publicaciones especializadas. Le resulta relevante para determinar la notoriedad de una marca, entre otros factores, la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios con los cuales guarda relación, la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad de la marca y la antigüedad de la marca, su uso constante, real y efectivo y otras circunstancias de espacio y tiempo de carácter variable (una marca puede ser notoria en un lugar y en un momento y luego perder ese atributo).

Sostenían los litigantes que la notoriedad de las marcas era un hecho que no requería de prueba, equiparando esa notoriedad a los hechos notorios que, en derecho procesal, no necesitan ser probados. El Tercer Tribunal Superior de Justicia ha dejado en claro que la notoriedad de las marcas, siendo un hecho sometido a debate debe ser acreditada por quien la alega en el momento en que solicita protección.

Para el caso de las marcas notorias el Tribunal de segunda instancia ha aplicado, en el cotejo, un criterio riguroso y más estricto teniendo como norte evitar el aprovechamiento del esfuerzo y el prestigio ajenos, considerando que la marca notoria constituye una excepción, de carácter relativa, al principio de la regla de la especialidad teniendo en cuenta que la Ley 35 de 1996 prohíbe el registro como marcas de aquéllas que sean iguales o semejantes a una marca notoria para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos.

Por otra parte, ha establecido que la marca famosa o renombrada constituye una excepción absoluta a la regla de la especialidad, como quiera que se prohíbe el registro de marcas o signos distintivos iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

Es común en los procesos de protección de la propiedad industrial que las partes se apoyen en peritajes para probar la existencia de similitud confusionista; los más comunes son los peritajes en lingüística. Esta práctica ha ido desapareciendo, tomando en consideración los pronunciamientos del Tercer Tribunal Superior que han destacado que el consumidor, al momento de elegir un producto o servicio, no recurre a ninguna técnica especial del lenguaje para recordar o registrar en su memoria un signo distintivo. Este aspecto resulta importante, como quiera que el juzgador, al momento de apreciar la similitud acusada, debe ubicarse en la posición del consumidor.

3. La problemática de los signos distintivos y los nombres de dominio

Esta problemática debe ser considerada como una nueva aproximación a la protección de la distintividad de los haberes de propiedad industrial, sobre todo cuando se ha propagado la cibercupación indebida que implica la usurpación y el registro abusivo de marcas y otros signos distintivos como nombres de dominio.

Con la creación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la aprobación de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, los titulares de marcas que consideran que se ha dado una violación a sus derechos con el registro de un nombre de dominio, prefieren recurrir a ese centro antes que presentar su reclamo ante un tribunal nacional, a pesar de que no se ha excluido la posibilidad de acudir a los tribunales competentes.

En nuestro país, el ccTLD –dominio geográfico- *.pa* es administrado por NIC-Panamá; a la fecha hay un aproximado de 2,800 registros. Esta entidad se ha dado a la tarea de incentivar la utilización del dominio *.pa* en lugar del dominio *.com* que era el normalmente escogido. NIC-Panamá se rige por las prácticas óptimas sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD y por la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

III. TEMAS DE DERECHO DE AUTOR

1. Tratamiento de las obras por encargo. Nulidad de registros de derechos de autor

La inscripción en el Registro del Derecho de Autor y Derechos Conexos de las obras literarias, científicas y artísticas tiene efectos meramente declarativos, para mayor seguridad jurídica de los titulares; no es constitutiva de derechos. Así el goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, por la cual se aprobó en Panamá la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, no se verán, en ningún caso, afectados por la omisión del registro o depósito.

El registro da fe de la existencia de la obra, de la interpretación, producción fonográfica o radiofónica, del hecho de su divulgación y publicación, así como de la autenticidad y seguridad jurídica de los actos que transfieran, total o parcialmente, derechos reconocidos en la ley, u otorguen representación para su administración o disposición, salvo que exista prueba en contrario. Igualmente, se presume, salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registro son los titulares del derecho que se les atribuye en tal carácter.

En Proceso Especial Declarativo de Nulidad de Derecho de Autor, el Tercer Tribunal Superior de Justicia, mediante Sentencia de 14 de agosto de 2003, mantuvo lo decidido por el Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en la Sentencia N°48 de 18 de junio de 2002, en el sentido de declarar la nulidad de registros de obras inscritas en el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, reconociendo, en perjuicio del demandado, que tales obras pertenecen al demandante; asimismo, fue ordenada la inscripción de esas obras a favor de la parte actora.

Esas inscripciones fueron encargadas por la demandante a la demandada en el periodo correspondiente a la vigencia del artículo 1905 del Código Administrativo, antes de que fuese promulgada la Ley 15 de 1994. Las respectivas obras fueron realizadas durante la vigencia del Título V, Propiedad Literaria y Artística del Código Administrativo, artículos 1889 a 1966, del Código Administrativo. La Ley 15 de 1994 fue aplicada en cuanto a la anulación de los registros efectuados por la demandada y no a propósito de determinar la titularidad del Derecho de Autor de las obras sobre las cuales versó la controversia.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 15 de 1994 las obras recibían protección legal por su registro ante el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos; actualmente, como ya fuere señalado en párrafo anterior, ese registro tiene efectos meramente declarativos y no constitutivos de derechos (así se confirma en el Decreto Reglamentario N°261 de 3 de octubre de 1996).

El Tercer Tribunal Superior de Justicia revisó el tema de las obras por encargo. Conforme al Código Administrativo el autor de una obra por encargo no adquiría sobre ésta ningún derecho de propiedad; la propiedad «titularidad de los derechos morales y patrimoniales» correspondía al que encargaba la obra y el que la ejecutaba sólo tenía derecho a hacer efectiva la remuneración que hubiere sido acordada (artículo 1905 Código Administrativo); la Ley 15 de 1994 no tiene efectos retroactivos. Con la vigente Ley de Derecho de Autor, ésta situación ha cambiado; actualmente, en las obras creadas para una persona natural o jurídica por encargo, el autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales y se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos a quien encargó la obra, pero en la medida necesaria según sus actividades habituales en la época de creación de la obra, lo que implica, igualmente, la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la obra.

2. Conceptos de obra colectiva y obra en colaboración

Señaló el Tercer Tribunal Superior de Justicia en su Sentencia de 29 de agosto de 2003 que los conceptos obra colectiva y obra en colaboración no pueden ser entendidos como sinónimos, toda vez que constituyen categorías distintas de obra en coautoría, tal y como se desprende de las definiciones contenidas en los numerales 20 y 21 del artículo 2 de la Ley 15 de 1994.

La Ley 15 de 1994 define la obra en colaboración como aquella que es creada en forma conjunta e interdependiente por dos o más personas naturales y la obra colectiva como aquella creada por varios autores, bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica que la publica con su propio nombre, y en la cual, por la cantidad de contribuciones de los autores participantes o por el carácter indirecto de las contribuciones, se fusionan en la totalidad de la obra, de modo que resulta imposible identificar los diversos aportes de los autores participantes que intervienen en su creación.

El procurador judicial de la demandante argumentó que no existe contrato alguno en el que su representado haya cedido sus derechos autorales; el *ad quem* anotó que, pese a que la transferencia de tales derechos, por lo general, se deja consignada mediante contrato, la existencia de éste no resulta imprescindible en el caso *sub júdice*, considerando que los derechos autorales sobre la obra en cuestión «calificada como una obra colectiva», de conformidad a lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Derecho de Autor (La Ley 15 de 1994), se presume recaen en la persona natural o jurídica que la publica (en la obra colectiva se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han cedido, en forma ilimitada y exclusiva, la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publique con su propio nombre, quien igualmente queda facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra). Así, se concibe a favor de la demandada una presunción *iuris tantum* en el sentido de que los derechos dimanantes del esfuerzo intelectual del demandante, le son propios por autonomasia, esto es, sin que resulte necesaria la cesión de derechos.

Concluyó el Tercer Tribunal Superior de Justicia que el demandante pretendía, más que la protección de la obra en sí, la protección de las ideas plasmadas en ella. Al respecto, señaló que el Derecho de Autor no tutela ideas «campo privativo del Derecho Propiedad Industrial», sino su expresión (se protegen las obras como forma de expresión de las ideas, no las ideas); asimismo, destacó que la obra contiene aspectos propios de una ciencia y que, por ende, no pueden ser monopolizados, dada su inclusión en determinada obra pudiendo, consecuentemente, ser desarrollados, sin que ello signifique violación alguna a los derechos de autor. Destacó el *ad quem* que el Derecho de Autor no puede ser utilizado para privar a la sociedad del desarrollo de las ciencias, que impone no sólo los avances tecnológicos y científicos propios de nuestros tiempos, sino también las necesidades que afronta el hombre.

Determinó el Tercer Tribunal Superior de Justicia, a partir de las constancias procesales, que los aspectos elaborados inicialmente por el demandante en su obra, fueron debidamente desarrollados por la demandada en otro documento y que ese desarrollo hizo de ese documento, algo distinto a la obra del actor y no una modificación de ésta. Concluyó que la obra de la demandada no constituye una obra derivada de la creada por el demandante.

3. Las entidades de gestión colectiva

Fue practicada una medida cautelar de secuestro a pedido de Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), entidad de gestión colectiva encargada en Panamá de recaudar, distribuir y negociar las remuneraciones correspondientes a la utilización de obras, cuya administración se les haya confiado. Posteriormente, fue presentada la demanda correspondiente, no obstante el proceso incipiente concluyó luego de una transacción entre las partes.

La razón aparente de que las causas relacionadas con las labores de las entidades de gestión colectiva no sean sometidas al conocimiento de los tribunales, es la utilización de medios alternativos de solución de conflictos.