



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALDES 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,
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

y
de la Corte Federal de Patentes de Alemania

Madrid, 3 a 7 de octubre de 2005

Múnich, 10 a 14 de octubre de 2005

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. LA EXPERIENCIA
PANAMEÑA. TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES

*Documento preparado por el Sr. Luis Antonio Camargo Vergara, Magistrado,
Órgano Judicial de Panamá, Edificio de la Corte Suprema de Justicia,
Corregimiento de Ancón, Panamá*

La propiedad intelectual es definida como el derecho de propiedad que adquiere toda persona de disfrutar, disponer y explotar el resultado de las creaciones de su ingenio, su intelecto o su espíritu, ya sea que tenga como resultado una creación original con carácter científico, artístico o literario o que dicha creación esté destinada para ser aplicada a la industria o al intercambio comercial.

La propiedad intelectual constituye una clase especial dentro de los derechos de propiedad, que a diferencia de los derechos de propiedad con carácter real (muebles e inmuebles), recae sobre bienes inmateriales constituidos por surgidas de la mente, las creaciones intelectuales, producto del ingenio, la imaginación, los sentimientos o el espíritu del hombre, derecho éste tutelado en el artículo 53 de la Constitución Nacional que señala: “Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en el aforma que establezca la Ley.”, y el artículo 344 del Código Civil cuando indica “que las producciones del talento son una propiedad de su autor y se regirán por leyes especiales”.

La propiedad intelectual comprende dos grandes ramas, por un lado los llamados derechos de autor y derechos conexos que tiene por objeto proteger las obras literarias, científicas y artísticas al igual que también otorga protección a los artistas, interpretes y ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión y por el otro la propiedad industrial que trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas de productos y de servicios, los diseños industriales, los modelos de utilidad, el nombre comercial, las expresiones y señales de propagandas y la represión de la competencia desleal.

La vigencia y aplicación de las normas que tutelan los derechos emanados de la Propiedad Intelectual, requieren no sólo de adecuados estatutos para la defensa y protección de esta clase especial de propiedad sobre bienes inmateriales, sino también, una efectiva aplicación de las normas sustantivas y procesales por la autoridad competente.

En Panamá, mediante sentencia del 14 de octubre de 1991 la Corte Suprema de Justicia estableció un hito importante en el desarrollo de las normas para la defensa de la propiedad intelectual al declarar inconstitucional el artículo 4 de la Ley 11 de 1974, que adscribía la competencia para conocer de los procesos de propiedad industrial al Ministerio de Comercio e Industrial, iniciando el camino para la judicialización de estos procesos y la creación de una jurisdicción especializada en esta materia.

Hasta ese momento en el tema de la propiedad intelectual nuestro país mantenía un sistema híbrido de protección de estos derechos, ya que su tratamiento era de conocimiento en unos casos por las autoridades administrativas del Ministerio de Comercio e Industrias, parte del poder Ejecutivo y por el otro de las autoridades judiciales de la jurisdicción civil ordinaria, parte del Organismo Judicial, con lo cual a través de la decisión de la Corte se busca unificar los procesos judiciales de defensa de los derechos de autor y derechos conexos, así como los procesos de propiedad industrial.

Previamente mediante la Ley 15 del 8 de agosto de 1994 se aprueba la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, actualizando las normas sobre la materia contenidas en el Código Administrativo de 1916 y adecuándolas al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

Sin embargo, a pesar de la decisión de la Corte, en el año 1991, la jurisdicción civil ordinaria no estaba preparada para enfrentar el elevado número de procesos de propiedad industrial que hasta ese momento se ventilaban en la Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria, los cuales se mantuvieron en situación de suspenso hasta el mes de junio de 1997, en que empezaron a funcionar los nuevos Tribunales creados por la Ley 29 de 1° de febrero de 1996.

A través de dicha Ley, se crean los Tribunales especializados en los temas de propiedad intelectual, si bien a los mismos se les denomina Juzgados Octavo y Noveno de Circuito del Ramo Civil y Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que son denominados en la práctica “Tribunales de Comercio”, denominación incorrecta pero con los cuales se anticipa la expedición de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial y se completa el proceso de judicialización en los temas de propiedad intelectual, a través no sólo de la creación de estos nuevos tribunales especializados, sino con una normativa moderna y actualizada para brindar un tratamiento particular a la resolución de las controversias vinculadas con la propiedad intelectual.

Estos Tribunales conforme lo establece el artículo 141 de la Ley 29 de 1° de febrero de 1996 poseen un carácter ecléctico, ya que conocen no sólo de los procesos de propiedad intelectual, sino también de las controversias en materia de monopolio, protección al consumidor y práctica de comercio desleal, las controversias relativas a las relaciones de agencias, representación y distribución, las controversias relativas a los actos de competencia desleal y la acción de reparación de los daños colectivos en defensa de los intereses difusos, con lo cual en la práctica nos encontramos con Tribunales que deben interpretar y aplicar la Ley 15 de 1994 (Derecho de Autor y Derecho Conexos), La Ley 25 de 1994 (Actos de Competencia Desleal), La Ley 29 de 1996 (Libre Competencia y Asuntos del Consumidor) y Ley 35 de 1996 (Propiedad Industrial).

Igualmente dentro del Ministerio Público fueron creadas agencias de instrucción especializadas en delitos contra los derechos ajenos (la propiedad industrial), denominadas Fiscalías Especializadas en Propiedad Intelectual, con competencia nacional, para el conocimiento de esta clase especial de delitos, desde el año 1996, con lo cual dentro de la jurisdicción penal también existen despachos asignados para el combate de la infracción de derechos de propiedad industrial, la piratería, la falsificación de marcas, etc., cuyo juzgamiento corresponde a los Tribunales de la jurisdicción penal.

Para la defensa de los derechos de autor y los derechos conexos, cuyas normas sustantivas encontramos en la Ley 15 de 1994 se establece un proceso oral contemplado en el artículo 145 de la Ley 29 de 1996, que deroga el artículo 116 de aquella Ley que establecía para las acciones civiles un proceso de carácter sumario contemplado en el Código Judicial.

Este proceso oral contemplado en la Ley 29 de 1996 se caracteriza por su inmediación, la realización de una audiencia preliminar que permite simplificar y puntualizar los puntos controvertidos y hacer más expedito el trámite, la realización de una audiencia de fondo para la presentación de pruebas, la facultad del Juez de decretar pruebas de oficios, vigencia del principio de inmediación y supletoriedad del Código Judicial en los aspectos no contemplados en la Ley Especial.

Por el lado de la Propiedad Industrial la Ley 35 de 1996, establece tres diferentes clases de procesos: proceso de oposición a las solicitudes de registro, proceso de nulidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial y los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial y se señala un proceso oral para dichos procesos, con la realización de una audiencia para la presentación de pruebas, las facultad de decretar pruebas de oficio por el Juez y de resolver la litis en la audiencia, restricción de los incidentes admisibles y supletoriedad de las normas del proceso sumario del Código Judicial.

La experiencia panameña de los Tribunales especializados en propiedad intelectual involucra más de 8 años de actividad en desarrollo de las normas procesales y sustantivas en procesos de oposición al registro de marcas y nombres comerciales, nulidades y cancelaciones de registros y uso indebido de los derechos de propiedad industrial, así como los procesos por violación de los derechos de autor y derechos conexos, a través de los cuales se han sentado pautas vinculadas con los aspectos procesales, dado el hecho de que si bien la supletoriedad del Código Judicial constituye un punto de apoyo para resolver cuestiones no reguladas en la Ley Especial, también produce inconvenientes por la aplicación de la normativa general a procesos de esta naturaleza, diseñados bajo los principios de la oralidad, celeridad, economía procesal, concentración de las actuaciones e intermediación del juzgador, para obtener respuesta rápida a las pretensiones de las partes.

Entre los asuntos procesales que ha tenido que resolver la jurisdicción especializada en materia de propiedad industrial tenemos la situación que acontece en los procesos de oposición al haberse realizado el registro por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, a pesar de haberse presentado la demanda de oposición, la no aplicabilidad del nuevo trámite para los recursos de apelación establecido en la Ley 23 de 2001, (que reforma la tramitación de los recursos) admisibilidad de las pruebas de segunda instancia, la prueba del riesgo de confusión, la notoriedad y fama de las marcas, la aplicación de oficio de las causales de prohibición absoluta de registro, la intervención de terceros en los procesos de propiedad industrial, la posibilidad de nulidad, cancelación parcial de un registro de marcas, etc.

En materia sustantiva la jurisdicción especializada ha realizado su labor a través de importantes precedentes judiciales, en la aplicación e interpretación de las normas nacionales e internacionales sobre la materia (v.gr. Convenio de París, ADPICs), lo que se ha constituido en fuente de referencia y consulta para los litigantes en aras de conocer la orientación jurisprudencial sobre los diferentes temas y procesos que contempla la Ley, lo que ha contribuido a una agilización de los procesos, así como a una labor didáctica a través de sus fallos y la labor permanente de divulgación de su actividad por los operadores judiciales de esta jurisdicción en los diferentes foros académicos.

Debe resaltarse que esta función tan importante que desarrolla la jurisdicción especializada en los asuntos de propiedad intelectual, esta reafirmada por el hecho de que el artículo 233 de la Ley 29 de 1996, restringe la admisión del recurso de casación, al no contemplar como susceptibles de dicho recurso a las sentencias de segunda instancia proferidas por el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, lo que lo convierte en el Tribunal Superior con más alto poder decisorio final, después de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto que sus decisiones serán definitivas y sólo podrán ser atacadas excepcionalmente por la vía de las acciones constitucionales.

Finalmente, podemos destacar que la jurisprudencia emanada de los Tribunales especializados de propiedad intelectual ha estado dirigido en la interpretación de la Ley a resolver las controversias tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor y derechos conexos en los siguientes aspectos:

Propiedad Industrial

1. Determinación del derecho preferente al registro.
2. Aplicación de las prohibiciones absolutas y relativas de registro de marcas y nombres comerciales.
3. Análisis casuístico del riesgo de confusión y pautas para acreditarlo.
4. La protección de las marcas notorias y famosas.
5. Aplicación de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Convenio de París a través de la regla del Trato Nacional.
6. Nulidad y Cancelación de registros por existir una causal de prohibición registral.
7. Nulidad y Cancelación de registros mediante prueba de la mala fe en la obtención del registro.
8. Análisis de la aplicación de los tipos legales que configuran el uso indebido de los derechos de propiedad industrial.
9. Aplicabilidad de las medidas cautelares apropiadas para asegurar la efectividad de la sentencia en los procesos de propiedad industrial.
10. Aplicación de las normas procesales contenidas en la Ley Especial y las normas supletorias del Código Judicial en el trámite de los procesos.
11. Valoración de los medios de pruebas electrónicos en los procesos de propiedad industrial.

Derecho de Autor y Derechos Conexos:

1. Delimitación del Concepto de obra protegida como objeto del derecho de autor.
2. Reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales de los titulares.
3. La aplicación de medidas cautelares para garantizar la ejecución de las sentencias.
4. Condenas de daños y perjuicios dentro de las acciones civiles de derecho de autor.
5. Acciones de responsabilidad contractual y extracontractual por violación de contratos y licencias e infracciones de los derechos autorales.

Esperamos con estas acotaciones haber contribuido a brindar una panorámica general de la experiencia panameña de los Tribunales Especializados de la propiedad intelectual, a través de las cuales, se ha logrado una agilización de los procesos, se ha interpretado y aplicado la Ley especial de propiedad industrial y derechos de autor y se han resuelto los conflictos sometidos al conocimiento de estas instancias judiciales, en procura del reconocimiento de los derechos consignados en la Ley sustancial, todo con estricto apego a las normas nacionales e internacionales que regulan la materia.

[Fin del documento]