

## **PANAMÁ**

### **Decreto Ejecutivo núm. 79 del 1 de agosto de 1997**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 176 Y 177 DE LA LEY N° 35 DEL 10 DE MAYO DE 1996, EN LO QUE CONCIERNE A LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y DEMÁS ZONAS FRANCAS O ZONAS PROCESADORAS QUE ADMINISTRE EL ESTADO.”**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

En uso de sus facultades constitucionales y legales,

#### **CONSIDERANDO:**

Que la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996, por la cual se establecen disposiciones sobre la Propiedad Industrial, en sus Artículos 176 y 177, otorga potestad a la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas o zonas Procesadoras que administre el Estado, para inspeccionar y/o retener mercancías en tránsito por los territorios donde las mismas operan, siempre que se pudieran estar infringiendo las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual.

Que el Artículo N° 178 de la citada Ley 35 de 1996, dispone que los Artículos N° 176 y N° 177 de la misma, entrarán en vigencia cuando el Ministerio de hacienda y Tesoro apruebe su reglamentación.

Que la protección de la producción, comercialización y distribución de mercancías en general, a efectos de que esta actividad se realice en forma legítima, es uno de los postulados básicos para la incorporación de nuestra economía en los mercados internacionales.

Que bajo esta perspectiva, urge tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley de propiedad industrial.

#### **DECRETA:**

##### **CAPÍTULO I**

##### **Disposiciones generales.**

Artículo 1.- Derechos protegidos. Para los efectos de este reglamento, estarán amparados todos los derechos de propiedad intelectual, protegidos por las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la República de Panamá sin perjuicio de cualquier otra disposición futura en materia de propiedad intelectual que se apruebe.

Se entenderá que el término propiedad intelectual, comprende tanto los derechos dimanantes de la propiedad industrial, como los derechos de autor y sus derechos conexos. Todos los cuales, en la República de Panamá se encuentran regulados por la Ley N° 15 del 8 de agosto de 1994, sobre Derechos de Autor, y la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996, sobre Propiedad Industrial, incluyendo sus reglamentaciones y/o cualquier otra disposición legal vigente o que posteriormente las modifique.

Artículo 2.- Definiciones. Para los efectos de este reglamento se adoptan las siguientes definiciones:

Apoderado: Persona natural o jurídica, designada por el titular del derecho de propiedad intelectual protegido, para que lo represente.

Derecho de Propiedad Intelectual: Comprende tanto los derechos de Propiedad Industrial como los derechos de autor y los derechos conexos.

Derecho de propiedad industrial protegido: Derechos titulados y protegidos en virtud de la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996, sus reglamentos y cualquier otra disposición que esté vigente o que posteriormente las modifique.

Derecho de Autor: Derechos titulados y protegidos en virtud de la Ley N° 15 del 8 de agosto de 1994, sus reglamentos y cualquier otra disposición vigente o que posteriormente la modifique.

Licencia: Documento privado, otorgado por el propietario del derecho de propiedad intelectual protegido en la República de Panamá, por el cual se autoriza a un tercero a hacer uso de dicho derecho de propiedad intelectual.

Licenciatario: Detentador autorizado del a licencia o autorización voluntaria, que emite el titular del derecho de propiedad intelectual protegido en la República de Panamá, autorizando el uso de este derecho.

Propietario del derecho de propiedad intelectual protegido: Titular de los derechos de propiedad intelectual, amparados por las disposiciones legal vigentes en la República de Panamá y según se desprende de los Registros llevados por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de comercio e Industrias (DIGERPI) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, así como cualquier otro registro que se cree para tales efectos.

Retención: Detención provisional de mercancías, a las cuales no se les autoriza su tránsito por territorio donde opera una zona franca o zona procesadora administrada por el Estado, por presunta infracción relativa a la propiedad intelectual.

Zona Libre: Se refiere a la Zona Libre de Colón y a cualquier otra Zona Franca existente o que se cree en el futuro, así como a cualquier Zona Procesadora existente o que se cree en el futuro y que sean administradas por el Estado.

Artículo 3.- Registro Centralizado. La Zona Libre tendrá un Registro centralizado de los titulares de los derechos de propiedad intelectual protegidos y de los licenciatarios de dichos derechos. Para tales efectos coordinará con las instituciones que actualmente llevan dichos registros, a fin de obtener la información base requerida.

Hasta tanto se implemente dicho registro centralizado, los archivos del a Dirección General de Registro del a Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (DIGERPI) y los de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, constituirán la base para determinar a los titulares de derechos de propiedad intelectual y sus licenciatarios.

El registro en la zona Libre se llevará a cabo a instancias del propietario del derecho protegido, por el mismo término que el registro original en la República de Panamá y previa presentación de copia autenticada del mismo. El registro en la Zona Libre, podrá ser renovado por el mismo período en que se renueve el registro en la DIGERPI o en Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Quien registre su derecho en la Zona Libre deberá, además, registrar el nombre completo, los datos generales y domicilio de su apoderado legal en el país, así como los nombres y direcciones de sus licenciatarios y distribuidores autorizados. La Zona Libre tendrá un plazo de dos (2) años para el desarrollo de este centro.

Artículo 4.- **Ámbito de aplicación.** La Zona Libre tendrá facultad para inspeccionar y/o retener, mercancías en tránsito por los territorios donde opera, que puedan estar infringido disposiciones de las leyes sobre propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos. La Zona Libre llevará a cabo sus inspecciones discrecionalmente y al azar. Para efectos de la revisión, la zona Libre podrá tomar en cuenta factores tales como: mercancías consignadas a nombre de compañías que aparezcan en las listas de presuntos falsificadores, suministradas por los titulares de los derechos afectados o sus apoderados registrados; precedentes de consignatarios de mercancías falsificadas, reincidencia en dicho comportamiento y/o cualquier otro factor que la prestación del servicio y las prácticas comerciales indiquen.

Artículo 5.- **Departamento de Propiedad Intelectual.** Créase dentro de la Zona Libre un Departamento de Propiedad Intelectual. Este Departamento deberá estar compuesto por funcionarios e inspectores capacitados en la materia y el mismo tendrá su sede en las oficinas principales de la zona Libre. Las funciones y organización interna del departamento, incluyendo la representación personal especializado, será reglamentada mediante resolución expedida por la Junta directiva o el ente que ostente la máxima autoridad dentro de la Institución.

Artículo 6.- **Depósito de muestras.** Para efectos de facilitar la inspección, los titulares de los derechos podrán suministrar muestras originales de mercancías al departamento de Propiedad Intelectual de la Zona Libre, para referencia de los inspectores en el ejercicio de la fiscalización que por medio de este Decreto se reglamenta. Dichas muestras deberán inutilizarse en la medida que su naturaleza lo permita, intentando no afectar las características esenciales que facultan la identificación de las mismas como originales. Dentro del ámbito de sus recursos, la Zona Libre velará por las muestras con diligencia, pero no será responsable económicamente por las mismas.

Artículo 7.- **Licencias.** Para efectos de facilitar el procedimiento, el propietario del derecho protegido podrá autorizar, por escrito, el uso del derecho de propiedad intelectual del cual es dueño. Esta autorización o licencia será concedida mediante documento privado debidamente legalizado.

Los licenciarios, de preferencia, deberán estar registrados en la Zona Libre. Sólo el propietario del derecho protegido podrá registrar a sus licenciarios, estos no podrán registrarse a sí mismos, salvo que estuvieran, previamente, registrados en la DIGERPI o en la dirección Nacional de Derecho de autor del Ministerio de Educación, en cuyo caso el registro en la Zona Libre procederá previa presentación de copia autenticada de dicho registro. Las licencias serán voluntarias y serán consideradas como prueba primaria de la presunción de legalidad de la mercancía.

Dichas licencias servirán para liberar la mercancía, de manera inmediata luego de su presentación, en cualquier momento o fase de la investigación, pero antes de la consignación de la fianza por el titular del derecho protegido. En caso de licencias o autorizaciones provenientes del extranjero y no registradas en el país, estas deberán presentarse autenticadas, o apostilladas, según sea el caso, y deben hacerse otorgado por el titular del derecho protegido en la República de Panamá, según conste en el Registro.

Las licencias previamente registradas en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor tendrán validez ante la zona Libre.

La Zona Libre establecerá mediante resolución de Gerencia los requisitos necesarios para el registro de las licencias.

## CAPÍTULO II Procedimiento

Artículo 8.- Actuación. En el ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos N°176 y N°177 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, la zona Libre podrá actuar de oficio, por órdenes de autoridad competente y a instancias del propietario del derecho de propiedad intelectual protegido, o de su distribuidor, o licenciatario autorizado y registrado en la República de Panamá, siempre que el respectivo contrato así lo permita.

### SECCIÓN PRIMERA ACTUACIÓN DE OFICIO.

Artículo 9.- La Gerencia General, la Sub-Gerencia o la Secretaría General o sus equivalentes según la estructura orgánica de cada Institución (Zona Libre), siempre que tengan 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. Los representantes legales de las empresas que operan dentro de la Zona Libre, cooperarán en lo que sea necesario para llevar a cabo la inspección y/o retención provisional de las mercancías.

En caso de requerirse de la práctica de un allanamiento, este se llevará a cabo por intermedio de las autoridades competentes, a saber, Ministerio Público, autoridades judiciales y/o policiales. En estos casos se aplicarán las normas de procedimiento que contempla la legislación vigente para cada una de ellas.

En todo caso en que se practique una inspección y/o retención de mercancías, deberá levantarse un acta en los términos establecidos por el Artículo 17 del presente reglamento.

Artículo 10.- Luego de haberse retenido una mercancía en tránsito por las áreas donde opera la zona Libre, ésta dispondrá de un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de retención, para notificar a:

1. El propietario del derecho de propiedad intelectual protegido, a su apoderado legal registrado, a su distribuidor autorizado o a su licenciatario registrado, conforme a los datos inscritos.
2. El consignatario de la mercancía.

La notificación se hará mediante edicto en los términos que más adelante se detallan, y se entenderá hecha la notificación a partir de la fecha de su desfijación en la zona Libre.

Dicho edicto de notificación se fijará, por un término de cinco (5) días hábiles, en un tablero que para tales efectos deberá habilitarse en las oficinas del Departamento de Propiedad Intelectual de la Zona Libre.

Copia del mismo se emitirá, de inmediato, a la Dirección General del Registro del a Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria y/o a la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Educación, dependiendo de la naturaleza del derecho que se presupone infringido con el fin de que sea fijado, por el mismo término, en los tableros que para tales efectos tienen habilitados dichas entidades.

Copia del edicto se emitirá por correo recomendado, fax, o se informará mediante telegrama a la dirección de las personas antes indicadas y según aparecen registradas en los archivos de la Institución.

De no recibir noticias del titular del derecho de propiedad intelectual protegido, de su apoderado, de su distribuidor autorizado o de su licenciataria, en el término de los cinco (5) días hábiles de fijación del edicto, se procederá de inmediato a notificar a terceros interesados mediante la publicación, en un diario de circulación nacional. La publicación se hará por dos (2) días consecutivos. Si no comparece alguna persona interesada, la mercancía no podrá retenerse por más de treinta (30) días, conforme lo indica el Artículo N° 177 de la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996, por lo que se liberará la misma.

Artículo 11.- Una vez notificado, el propietario del derecho protegido, su apoderado, o su distribuidor o licenciataria autorizado, podrá expresar el deseo de ver muestra de la mercancía retenida. Si la naturaleza de las mismas lo permite, la Zona Libre podrá enviar o entregar personalmente, al interesado o a la persona designada por este, las muestras, acompañadas del inventario y avalúo de la mercancía retenida y el monto de la fianza a consignar, dejando constancia de las muestras entregadas. La entrega de las muestras, se llevará a cabo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento de las mismas.

Artículo 12.- Dentro de un período de cinco (5) días hábiles, luego de recibidas las muestras, el propietario del derecho protegido, su apoderado, o su distribuidor autorizado, podrá presentar un escrito, en el cual manifieste los hechos en los cuales fundamenta su oposición. Este escrito deberá expresar de manera sumaria y sencilla los fundamentos de dicha oposición.

De no oponerse, ya sea que así lo exprese o que se presuma, por haber dejado precluir el término para su oposición, la Zona Libre liberará de inmediato la mercancía retenida. El escrito de oposición se presentará en la zona Libre.

Artículo 13.- En caso de oponerse al tránsito de la mercancía, el propietario del derecho protegido deberá consignar fianza, a favor del Tesoro Nacional, según los parámetros establecidos dentro del Artículo 171 de la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996, a saber, no mayor del 50% del avalúo de la mercancía retenida y/o de los medios destinados a realizar la infracción. La fianza deberá ser consignada con el escrito de oposición y podrá ser bancaria, de seguros, títulos de la deuda pública del Estado o certificado de garantía. No se aceptarán fianzas monetarias o en efectivo.

Artículo 14.- Una vez consignada la fianza, la zona Libre notificará formalmente, dentro de un término de tres (3) días hábiles, al Ministerio Público, de la retención de la mercancía por la presunta infracción de la propiedad intelectual, para lo cual remitirá el expediente para efectuar la instrucción sumarial que corresponda, junto con la mercancía, la fianza y demás documentos que posea la Zona Libre para su custodia.

Artículo 15.- De no interponerse oposición al tránsito de la mercancía, dentro del término legal establecido, la Zona Libre notificará al Ministerio Público de la presunta infracción y pondrá la mercancía a sus órdenes. El Ministerio Público podrá proceder a la inmediata liberación si estima que no hay lugar a continuar con la acción.

Artículo 16.- Durante el procedimiento, la Zona Libre podrá constatar si el particular es un licenciataria registrado. De no serlo, deberá presentarse la licencia original, autenticada o apostillada, para la liberación de la mercancía.

## SECCIÓN SEGUNDA

### ACTUACIÓN POR ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE.

Artículo 17.- Cualquier autoridad, que de acuerdo a la ley tenga facultad para ordenar la retención de mercancías en tránsito por los terrenos donde opera la zona Libre, por indicio de infracción de derechos de propiedad intelectual, podrá ordenar a la zona Libre la inspección y/o retención de la misma.

Al momento de realizar la retención de una mercancía, las autoridades de la zona Libre levantarán un acta en la que constará lo siguiente:

1. Identificación de la autoridad que practica la diligencia.
2. Identificación de la resolución u oficio que ordena la inspección y/o retención de la mercancía, así como de la autoridad que la expide.
3. La descripción, naturaleza, inventario y demás características que permitan la identificación de la mercancía.
4. Datos del consignatario o tenedor de la mercancía.

Artículo 18.- Retenida la mercancía, la zona Libre 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.

### SECCIÓN TERCERA

#### ACTUACIÓN BAJO DENUNCIA PARTICULAR

Artículo 19.- La Zona Libre inspeccionará y/o retendrá mercancías en estos 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 identificación de la misma.

Artículo 20.- El denunciante deberá consignar una fianza por B/.2,000.00 en los mismos términos y condiciones estipulados en el Artículo 13 de este reglamento, al momento de la solicitud y previa a la retención de la mercancía.

Retenida la mercancía y efectuado el avalúo de la misma, dicha fianza deberá ser ajustada dentro de un término no mayor de tres días hábiles, para que sea cónsona con las disposiciones del Artículo 171 de la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996. De no consignarse el ajuste de la fianza en el término señalado, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 177 de la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996.

Artículo 21.- En los casos en que la información suministrada por el denunciante sea falsa, la fianza inicial (B/.2,000.00) será retenida por el término de tres (3) meses, a fin de que sirva para responder al consignatario o tenedor de las mercancías retenidas, por los posibles daños y perjuicios que se le causen, en el evento de que tal reclamación sea presentada. De no presentarse reclamación dentro de este período, la fianza inicial será devuelta al denunciante. Lo anterior será sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el consignatario en la vía judicial.

Artículo 22.- Retenida la mercancía, la Zona Libre notificará al consignatario mediante edicto y publicación en un diario de circulación nacional, para salvaguardar los derechos de terceros interesados, en los términos y condiciones especificados en el Artículo 10 de este reglamento.

Artículo 23.- Una vez consignada la fianza, la Zona Libre notificará formalmente, dentro de un término de tres (3) días hábiles, al Ministerio Público, remitiéndole el expediente para efectuar las sumarias, las mercancías y la fianza para su custodia.

Artículo 24.- Las disposiciones establecidas en este reglamento empezarán a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Dado en la ciudad de Panamá, a los 1º días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997).

ERNESTO PEREZ BALLADARES  
Presidente de la República

MIGUEL HERAS CASTRO  
Ministro de Hacienda y Tesoro