

PROPIEDAD INTELECTUAL

Decreto ejecutivo número 123 de noviembre de 1996

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO

DECRETO EJECUTIVO N°123

(De 26 de noviembre de 1996)

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 176 Y 177 DE LA LEY 35 DEL 10 DE MAYO DE 1996 Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA”

CONSIDERANDO

Que la ley N°16 del 29 de agosto de 1979 crea la Dirección General de Aduana, dependiente del Ministerio de Hacienda y Tesoro y le asigna funciones;

Que la Ley N°35 del 10 de mayo de 1996, en materia de Propiedad Industrial, en sus artículos 176 y 177, otorga potestad a la Dirección General de Aduana para inspeccionar y/o retener mercancía en trámite aduanero que pueda estar infringiendo las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual;

Que uno de los objetivos del Gobierno Nacional es concretar la inserción de la economía en los mercados internacionales, para lo cual se hace necesaria la protección de la producción, comercialización y distribución de mercancías;

Que es necesario dentro de un Estado de derecho tomar las medidas pertinentes para garantizar la defensa de la actividad comercial legítima.

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales.-

Artículo 1.- Derecho protegido. Para los efectos de este reglamento estarán amparados todos los derechos de propiedad intelectual protegidos por las disposiciones vigentes sobre la materia en la República de Panamá.

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 15 del 8 de agosto de 1994, sobre Derechos de Autor, y la Ley 35 del 10 de mayo de 1996, sobre Propiedad Industrial, incluyendo sus reglamentaciones y/o cualquier otra disposición posterior que 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 ante el procedimiento de vigilancia en frontera aduanera.

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 35 del 10 de mayo de 1996, sus reglamentos y cualquier otra disposición posterior que la modifique.

Derecho de Autor: Derechos titulados y protegidos en virtud de la ley 15 del 8 de agosto de 1994, sus reglamentos y cualquier otra disposición posterior que la modifique.

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

Licenciataria: Detentador autorizado de la licencia o autorización voluntaria que emite el titular del derecho de propiedad intelectual protegiendo el uso de este derecho.

Propietario del derecho de propiedad intelectual protegido: Titular de los derechos de propiedad intelectual amparados por las disposiciones legales vigentes en la República de Panamá.

Retención: Detención provisional de mercancías a las cuales no se les autoriza una destinación aduanera por presunta infracción relativa a la propiedad intelectual.

Artículo 3.- Registro centralizado. La Dirección General de Aduana (DGA) tendrá un Registro Centralizado de los titulares de los derechos protegidos. Hasta tanto se implemente dicho registro centralizado, los archivos de la Dirección General de Registro de la 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.

El registro en Aduana se llevará a cabo a instancias del propietario del derecho protegido, por el mismo término que el registro original. El registro en aduanas podrá ser renovado por el mismo período en que se renueve el registro en la DIGERPI.

Quien registre su derecho en Aduana deberá, además, registrar el nombre, los datos generales y domicilio de su apoderado legal en el país, así como los nombres y direcciones de sus licenciataria y distribuidores autorizados.

Los titulares de derechos de autor y de derechos de propiedad intelectual protegidos por ley en la República de Panamá que no tengan registro, podrán solicitar a la Dirección General de Aduana su inclusión en el registro centralizado.

La Dirección General de Aduana tendrá un plazo de dos (2) años para el desarrollo de este centro.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación. La Dirección General de Aduana tendrá facultad para inspeccionar y/o retener, en las aduanas en todo el territorio nacional, mercancías en trámite, sujetas a cualquier destinación aduanera, que puedan estar infringiendo disposiciones de las leyes sobre propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Aduana llevará a cabo sus inspecciones discrecionalmente y al azar. Para efectos de la revisión, la Dirección general de aduana 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 Dirección General de Aduana 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 Dirección General de Aduana. Las funciones y organización interna del Departamento, incluyendo la representación de personal especializado en las administraciones regionales aduaneras, será reglamentada mediante resolución expedida por la Dirección General de Aduana.

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 Dirección General de Aduana, 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 Dirección General de Aduana 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 podrán estar registrados en la Dirección General de Aduana. Sólo el propietario del derecho protegido podrá registrar sus licenciarios, éstos no podrán registrarse a sí mismos. Las licencias serán voluntarias y serán consideradas como prueba primaria de la presunción de legalidad de la mercancía.

Las mismas 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 no registradas en el país, éstas deberán ser presentadas autenticadas o apostilladas según sea el caso.

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 Dirección General de Aduana.

La Dirección General de Aduana establecerá mediante resolución los requisitos necesarios para el registro de las licencias.

Artículo 8.- Derechos y tasas aduaneros. Las disposiciones del presente reglamento se entienden sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las obligaciones tributarias que se deriven de la aplicación de las disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

CAPÍTULO II

Procedimiento.-

Artículo 9.- Actuación. La Dirección General de Aduana podrá actuar de oficio, por órdenes de autoridad competente y a instancias del propietario del derecho de propiedad intelectual protegido.

A. SECCIÓN PRIMERA.

ACTUACIÓN DE OFICIO DE ADUANA.

Artículo 10.- Al momento de retener una mercancía en trámite en la Dirección General de Aduana, ésta contará con cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de retención para notificar a:

- 1.- Al propietario del derecho protegido o su apoderado legal registrado en la Dirección y conforme a los datos inscritos en aduana.
- 2.- Al consignatario de la mercancía.

La notificación se hará mediante edicto, y se entenderá hecha la notificación a partir de la fecha de su desfijación. Dicho edicto de notificación se fijará por 5 días hábiles, en las oficinas del Departamento de Propiedad Intelectual y en las oficinas de la Aduana donde se efectuó la retención. Se fijará copia del mismo, además, en la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y/o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación, dependiendo de la naturaleza del derecho que se presupone infringido.

Se notificará a terceros interesados mediante la publicación en un diario de circulación nacional. La publicación se hará por dos días consecutivos, a partir del día inmediatamente siguiente a la fijación del edicto.

Artículo 11.- Una vez notificado, el propietario del derecho protegido o su apoderado podrá expresar el deseo de ver muestras de la mercancía. Si la naturaleza de las mismas lo permite, la Administración Regional de la Dirección General de Aduana de la zona en la cual se efectuó la retención podrá enviar o entregar personalmente al interesado o a la persona designada por éste, 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, o su apoderado, podrá presentar un escrito en el cual manifieste los hechos en los cuales fundamenta su oposición con el trámite de la mercancía en la Aduana. En este escrito deberá expresar de manera sumaria y sencilla los fundamentos de dicha oposición. De no oponerse, la Dirección General de Aduana liberará de inmediato la mercancía retenida.

Cuando el propietario del derecho protegido no solicite muestras, el término de cinco (5) días hábiles para la presentación del escrito de oposición empezará a correr a partir del día siguiente del vencimiento del término del edicto de notificación.

El escrito de oposición se presentará en la Administración Regional de Aduana del lugar en el cual se realizó la retención.

Artículo 13.- En caso de oponerse al trámite 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 No.35 del 10 de mayo de 1996, a saber, no mayor del 50% del avalúo de la mercancía retenida. 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 Administración Regional de Aduana 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 el servicio de aduana para su custodia.

Artículo 15.- De no interponerse oposición a la introducción de la mercancía, dentro del término legal establecido, la Administración Regional de Aduana de la zona, notificará al Ministerio Público de la presunta infracción y procederá a la inmediata liberación de la mercancía.

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

B. SECCIÓN SEGUNDA.

ACTUACIÓN POR ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE.

Artículo 17.- Al momento de realizar la retención de una mercancía, las autoridades aduaneras levantarán un acta en la que constará lo siguiente:

- a. Identificación de la autoridad que practica la diligencia
- b. Resolución u oficio que ordena la retención de la mercancía
- c. La descripción, naturaleza, inventario y demás características que permitan la identificación de la mercancía
- d. Datos del consignatario

Artículo 18.- Retenida la mercancía, la Dirección General de Aduana la pondrá a disposición de la autoridad competente junto con el expediente y copia del Acta.

Artículo 19.- La mercancía será depositada en el lugar que dicha autoridad señale para tales efectos.

C. SECCIÓN TERCERA.

ACTUACIÓN BAJO DENUNCIA PARTICULAR

Artículo 20.- La Dirección General de Aduana inspeccionará y/o retendrá mercancía en estos casos, luego que el denunciante suministre información relativa a la descripción de la mercancía, datos del consignatario, contenedor, puesto de entrada/ salida al país y/o cualquier otro dato que facilite la identificación de la misma.

Artículo 21.- El solicitante deberá consignar fianza de B/.2,000.00 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 en un término no mayor de tres días hábiles, para que sea cónsona con las disposiciones del Artículo 171 de la Ley 35 del 10 de mayo de 1996.

Artículo 22.- 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 que sirva para responder al consignatario por los posibles daños y perjuicios que se le causen, en el evento que tal reclamación sea presentada. De no presentarse reclamación dentro de este período, la fianza inicial será devuelta al denunciante. Ello será sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el consignatario en la vía judicial.

Artículo 23.- Retenida la mercancía, la Dirección General de Aduana notificará al consignatario mediante edicto y publicación en diario de circulación nacional, para salvaguardar los derechos de terceros interesados.

El edicto de notificación se fijará por 5 días hábiles mientras que la publicación en un diario de circulación nacional se hará por dos días consecutivos, a partir del día inmediatamente siguiente a la fijación del edicto.

Artículo 24.- La denuncia podrá ser interpuesta en contra de un Licenciatario registrado, en cuyo caso el propietario del derecho protegido podrá solicitar su retiro del registro de aduanas.

Artículo 25.- Una vez consignada la fianza, la Dirección General de Aduana notificará formalmente dentro de un término de tres (3) días hábiles al Ministerio Público, remitiéndole el expediente para efectuar la sumaria, la mercancía y la fianza para su custodia.

Artículo 26.- Las disposiciones establecidas en este reglamento empezarán a surtir efectos a partir de la entrada en vigencia del a Ley No.35 del 10 de mayo de 1996.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Dada en la Ciudad de Panamá a los 26 días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

ERNESTO PÉREZ BALLADARES

Presidente de la República

MIGUEL HERAS CASTRO

Ministro de Hacienda y Tesoro