



## Loi portant réglementation de la propriété industrielle (n° 35 du 10 mai 1996)\*

### TABLE DES MATIÈRES\*\*

	<i>Articles</i>
Titre I <sup>er</sup> :	Dispositions générales
Chapitre unique	1 - 4
Titre II :	Des inventions et des modèles d'utilité
Chapitre I <sup>er</sup> :	Dispositions préliminaires
Chapitre II :	Inventions
Chapitre III :	Modèles d'utilité
Chapitre IV :	Procédure de délivrance des brevets
Chapitre V :	Licences et transfert des droits
Chapitre VI :	Nullité et déchéance
Titre III :	Des dessins et modèles industriels
Chapitre I <sup>er</sup> :	Protection
Chapitre II :	Procédure d'enregistrement
Chapitre III :	Dessins et modèles industriels enregistrés
Titre IV :	Des secrets industriels et commerciaux
Chapitre unique	83 - 88
Titre V :	Des marques et noms commerciaux
Chapitre I <sup>er</sup> :	Marques
Chapitre II :	Propriété des marques
Chapitre III :	Marques collectives et marques de certification
Chapitre IV :	Licence
Chapitre V :	Cession ou transmission des droits
Chapitre VI :	Indications de provenance et appellations d'origine
Chapitre VII :	Radiation et nullité de l'enregistrement
Chapitre VIII :	Noms commerciaux et associations
Chapitre IX :	Slogans ou signes publicitaires
Titre VI :	Des notifications et des recours administratifs
Chapitre unique	162 - 163
Titre VII :	De l'usage illicite des droits de propriété industrielle
Chapitre unique	164 - 180
Titre VIII :	Des règles de procédure
Chapitre unique :	Règles générales
Titre IX :	Des taxes et droits pour prestation de services
Chapitre I <sup>er</sup> :	Taxes et surtaxes
Chapitre II :	Droits d'enregistrement
Titre X :	Des dispositions transitoires
Chapitre unique	216 - 218
Titre XI :	Dispositions finales
	219 - 224

## **Titre premier**

### **Dispositions générales**

#### *Chapitre unique*

**1<sup>er</sup>.** La présente loi a pour objet de protéger les inventions, les modèles d'utilité, les dessins et modèles industriels, les secrets industriels et commerciaux, les marques de produits et de services, les marques collectives et de garantie, les indications de provenance, les appellations d'origine, les noms commerciaux et les slogans et signes publicitaires.

**2.** Sauf disposition expresse contraire, l'autorité responsable de l'application de la présente loi est la Direction générale de l'enregistrement de la propriété industrielle du Ministère du commerce et de l'industrie, désignée ci-après par l'acronyme DIGERPI.

**3.** L'application des présentes dispositions est d'ordre public, sans préjudice des dispositions des traités internationaux auxquels la République du Panama est partie.

**4.** Aux fins de la présente loi, les expressions figurant ci-après se définissent comme suit :

1) priorité reconnue : priorité pour l'obtention d'un droit de propriété industrielle, fondée sur le dépôt à l'étranger d'une demande se rapportant, totalement ou partiellement, à la matière qui fait l'objet d'une demande ultérieure déposée dans la République du Panama;

2) revendication : demande de protection d'une qualité substantielle d'un produit ou d'un procédé, faite de manière précise et spécifique dans la demande de brevet ou d'enregistrement et à laquelle il est fait droit, le cas échéant, dans le titre de protection accordé.

## **Titre II**

### **Des inventions et des modèles d'utilité**

#### *Chapitre premier*

##### *Dispositions préliminaires*

**5.** La personne physique qui réalise une invention ou un modèle d'utilité a le droit exclusif de l'exploiter à son profit, que l'exploitation soit faite par elle-même ou par des tiers avec son consentement.

**6.** Le droit visé à l'article qui précède est accordé sous forme de brevet dans le cas des inventions et sous forme d'enregistrement dans le cas des modèles d'utilité et des dessins ou modèles industriels, conformément à la présente loi.

**7.** Le titulaire d'un brevet ou d'un enregistrement peut être une personne morale ou une personne physique.

**8.** Est réputée être l'inventeur la personne physique désignée comme tel dans la demande de brevet ou d'enregistrement. En cas de cession de l'invention, l'inventeur ou les



inventeurs peuvent se réserver le droit d'être mentionnés dans les publications et dans le titre correspondants.

**9.** Les dispositions du Code du travail sont également applicables aux inventions, aux modèles d'utilité et aux dessins et modèles industriels réalisés par des personnes salariées, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.

## *Chapitre II Inventions*

**10.** Aux termes de la présente loi, sont brevetables les inventions nouvelles résultant d'une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

**11.** On entend par invention toute idée applicable dans la pratique à la solution d'un problème technique donné. Une invention peut être un produit ou un procédé, ou l'utilisation spéciale d'un produit ou l'utilisation non évidente d'un produit. Une invention de produit comprend, notamment, tout composé, substance ou matière, et tout article, appareil, machine, équipement, mécanisme, dispositif ou autre objet ou résultat tangible, ainsi que l'une quelconque de ses parties. Une invention de procédé comprend, notamment, tout système, méthode ou succession d'opérations conduisant à la fabrication ou à l'obtention d'un produit ou d'un résultat, ainsi que l'utilisation ou l'application d'un procédé ou d'un produit destinée à l'obtention d'un résultat donné.

**12.** Une invention est réputée nouvelle lorsqu'elle n'a pas de précédent dans l'état de la technique. On entend par état de la technique tout ce qui a été divulgué ou rendu accessible au public, en un point quelconque du monde, par publication tangible, divulgation orale, vente ou commercialisation, utilisation ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet au Panama ou, le cas échéant, avant la date de la priorité reconnue si celle-ci est revendiquée conformément à la présente loi. Est compris aussi dans l'état de la technique le contenu des demandes de brevet en instance au Panama dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à celle de la demande à l'examen, pour autant que ce contenu figure dans la demande antérieure lorsque celle-ci est publiée.

**13.** Aux fins de déterminer la brevetabilité d'une invention, il n'est pas tenu compte de la divulgation intervenue, en un point quelconque du monde, dans les 12 mois qui précèdent la date de dépôt de la demande au Panama ou, le cas échéant, la date de la priorité reconnue revendiquée conformément à la présente loi, à condition que la divulgation résulte, directement ou indirectement, d'actes effectués par l'inventeur lui-même ou par son ayant droit, ou d'un abus de confiance, d'une violation de contrat ou d'un acte illicite commis à l'égard de l'un d'eux.

La divulgation résultant d'une publication faite par un office de propriété industrielle dans une procédure de délivrance de brevet n'est pas comprise dans l'exception prévue au présent article, sauf si la demande qui a donné lieu à cette publication a été présentée par une personne qui n'avait pas droit au brevet ou si la publication résulte d'une erreur de l'office de propriété industrielle.

**14.** Ne sont pas considérés comme des inventions aux fins de la présente loi, notamment :

- 1) les principes théoriques ou scientifiques;
- 2) les découvertes consistant à faire connaître ou à révéler une chose qui existait déjà dans la nature, même si elle était auparavant inconnue;
- 3) les plans, schémas, principes ou méthodes économiques ou commerciaux, qui se rapportent à des activités purement mentales et les jeux;
- 4) les programmes d'ordinateur proprement dits;
- 5) les modes de présentation de l'information;
- 6) les créations esthétiques et les œuvres littéraires ou artistiques;
- 7) les méthodes chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques applicables au corps humain et les méthodes applicables aux animaux. La présente disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou composés, ni aux inventions d'appareils ou d'instruments destinés à la mise en pratique de ces méthodes;
- 8) la juxtaposition d'inventions connues ou le mélange de produits connus, et les variations de leurs formes, dimensions ou matériaux, sauf s'il s'agit réellement de les combiner ou de les refondre de telle manière qu'ils ne puissent pas fonctionner séparément ou de modifier leurs qualités ou fonctions caractéristiques pour obtenir un résultat industriel non évident pour l'homme du métier;
- 9) les inventions contraires à la législation nationale, à la santé, à l'ordre public, à la morale, aux bonnes mœurs ou à la sûreté de l'État.

**15.** Sont exclues de la brevetabilité les inventions suivantes portant sur la matière vivante :

- 1) les éléments essentiellement biologiques pour l'obtention ou la reproduction des plantes, des animaux ou de leurs variétés, si la DIGERPI considère qu'ils portent atteinte à la moralité, à l'intégrité ou à la dignité de l'être humain;
- 2) les espèces végétales et les espèces et races animales;
- 3) le matériel biologique tel qu'il existe dans la nature;
- 4) les inventions relatives à la matière vivante composant le corps humain;
- 5) les variétés végétales.

**16.** Une invention est réputée résulter d'une activité inventive si, pour une personne normalement versée dans la matière technique correspondante, elle n'est pas évidente ni dérivée de manière évidente de l'état de la technique visé à l'article 12.

**17.** Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans une catégorie quelconque d'activité ou de branche

d'activité. À cette fin, l'expression "branche d'activité" est entendue dans son sens le plus large et englobe notamment l'artisanat, l'agriculture, les industries extractives, la pêche et les services.

**18.** Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers d'effectuer les actes suivants :

1) en cas de brevet de produit

a) fabriquer le produit;

b) offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit, ou l'importer ou le stocker à l'une ou l'autre de ces fins;

2) en cas de brevet de procédé

a) employer le procédé;

b) se livrer à l'un quelconque des actes visés au point 1) à l'égard d'un produit obtenu directement par le procédé.

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, qui sont interprétées conformément à la description et aux dessins.

**19.** Le droit conféré par un brevet est dépourvu d'effets à l'égard

1) d'un tiers qui, dans la sphère privée et à l'échelle non commerciale ou à des fins non commerciales, accomplit des actes en rapport avec l'invention brevetée;

2) d'une industrie ou d'une entreprise, d'une manière générale, ou bien d'une institution éducative ou scientifique qui accomplit des actes de fabrication ou d'utilisation de l'invention relatifs à l'objet de l'invention brevetée, à des fins expérimentales ou aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement;

3) de toute personne qui commercialise, acquiert ou utilise le produit breveté ou obtenu par le procédé breveté, dès lors que le produit a été introduit licitement dans le commerce;

4) de toute personne qui, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue, a utilisé le procédé breveté, l'a fabriqué ou a entrepris les préparatifs nécessaires à cette utilisation ou à cette fabrication. La présente exception n'est pas applicable si la personne en cause a eu connaissance de l'invention par un acte de mauvaise foi.

**20.** Le brevet a une validité de 20 ans non renouvelable, à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve du paiement des taxes prévues par la présente loi.

**21.** Après la délivrance du brevet, son titulaire peut exiger des tiers une compensation appropriée ou, s'il y a lieu, le versement de dommages-intérêts, si avant la délivrance, ils ont exploité sans son consentement le procédé ou le produit breveté, lorsque l'exploitation a eu lieu après la date de publication de la demande de brevet au *Bulletin officiel de la propriété industrielle*, ci-après désigné par l'acronyme BORPI.

En cas d'exploitation non autorisée de brevet de procédé, la charge de la preuve incombe au défendeur si l'une des deux conditions suivantes est réalisée :

- 1) le produit est nouveau;
- 2) il est assez vraisemblable que le produit a été fabriqué au moyen du procédé, et le titulaire du brevet n'a pas pu établir, après avoir effectué les démarches qui s'imposent, quel procédé a été effectivement employé.

Pour réunir et apprécier les preuves contraires, il faut tenir compte des intérêts légitimes du défendeur quant à la protection de ses secrets industriels ou commerciaux.

**22.** L'exploitation d'une invention brevetée consiste dans l'utilisation du procédé breveté, dans la fabrication et la distribution, ou dans la fabrication et la commercialisation, du produit breveté, ou dans sa simple commercialisation, effectuées dans le commerce national ou international par le titulaire du brevet. L'importation du produit breveté et sa distribution ultérieure dans la République du Panama constituent une exploitation de l'invention aux fins de la présente loi.

**23.** L'existence d'une demande de brevet en instance ne peut être invoquée que si les conditions minimales définies par la présente loi sont remplies.

### *Chapitre III* *Modèles d'utilité*

**24.** Constitue un modèle d'utilité toute forme, configuration ou disposition d'éléments d'un appareil, outil, instrument, mécanisme ou autre objet, ou de l'une de ses parties, qui permet d'améliorer ou de modifier le fonctionnement, l'utilisation ou la fabrication de l'objet auquel elle s'incorpore ou qui lui donne une utilité, un avantage ou un effet technique qu'il ne possédait pas auparavant.

**25.** Sont admis à l'enregistrement les modèles d'utilité nouveaux susceptibles d'application industrielle.

N'est pas admis à l'enregistrement un modèle d'utilité qui ne présente que des différences mineures par rapport à des inventions ou à des modèles d'utilité antérieurs, étant considérées comme mineures les différences qui n'apportent aucune caractéristique utilitaire décelable.

**26.** L'enregistrement des modèles d'utilité a une validité de 10 ans non renouvelable, à compter de la date de dépôt de la demande, et il est subordonné au paiement des taxes prévues par la loi.

**27.** Les présentes dispositions relatives aux brevets d'invention sont applicables *mutatis mutandis* aux modèles d'utilité, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

**28.** Pour la procédure d'enregistrement d'un modèle d'utilité sont appliquées, *mutatis mutandis*, les règles énoncées au chapitre ci-après.

#### Chapitre IV Procédure de délivrance des brevets

**29.** Pour obtenir un brevet, le demandeur doit déposer auprès de la DIGERPI, par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un cabinet d'avocats agréé au Panama, une demande accompagnée d'une description, d'une ou plusieurs revendications, des dessins correspondants, d'un abrégé, ainsi que d'un justificatif attestant le paiement de la taxe et du droit de dépôt prescrits.

La demande doit porter le nom et l'adresse du déposant, le nom de l'inventeur, le nom et l'adresse du mandataire et le nom de l'invention.

Le demandeur d'un brevet d'invention peut être une personne physique ou morale. S'il ne s'agit pas de l'inventeur, la demande doit être accompagnée du contrat de cession ou de tout autre document attestant le droit du déposant à obtenir le brevet.

La demande peut faire état du fait qu'a été demandé ou obtenu, auprès d'un office de propriété industrielle, le brevet ou un autre titre de protection, pour autant que celui-ci concerne totalement ou partiellement l'invention qui est revendiquée dans la demande déposée au Panama. La déclaration peut être faite devant l'office de dépôt ou devant l'office qui a délivré le titre et qui lui a attribué une date et un numéro.

**30.** La description consiste à divulguer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être évaluée et pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

La description doit indiquer le nom de l'invention et comporter les renseignements suivants :

- 1) le domaine technique dont l'invention relève ou auquel elle s'applique;
- 2) l'état de la technique connu du déposant qui peut être jugé utile pour la compréhension et l'examen de l'invention, ainsi que les références aux documents et publications antérieurs relatifs à cette technique;
- 3) une description de l'invention, en des termes qui permettent de comprendre le problème technique en cause et la solution apportée par l'invention, et d'apprécier les avantages de celle-ci par rapport à l'état de la technique;
- 4) une description des dessins, le cas échéant;
- 5) une description de la meilleure manière que connaît le déposant d'exécuter l'invention ou de la mettre en pratique, à l'aide d'exemples et de références aux dessins;
- 6) la manière dont l'invention peut être produite ou utilisée dans une activité, sauf si cette manière ressort à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.

**31.** Lorsque l'invention concerne un produit ou un procédé biologique supposant l'emploi de matériel biologique qui n'est pas accessible au public et qui ne peut pas être décrit de manière que l'invention puisse être exécutée par un homme du métier, la description doit être complétée par le dépôt de ce matériel auprès d'une institution de dépôt comme celles qui



sont reconnues dans le Traité de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets ou auprès de toute autre institution reconnue par la DIGERPI. En pareil cas, le dépôt est effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande au Panama ou, le cas échéant, à la date de revendication de priorité.

S'il est procédé au dépôt de matériel biologique en complément de la description, le fait est indiqué dans la description, de même que le nom et l'adresse de l'institution de dépôt et la date et le numéro de dépôt attribués par l'institution. Sont indiquées aussi la nature et les caractéristiques du matériel déposé si elles sont nécessaires à la divulgation de l'invention. Le matériel biologique déposé fait partie intégrante de la description.

**32.** Doivent être déposés les dessins ou autres documents qui sont nécessaires à la compréhension de l'invention, son évaluation ou son exécution.

**33.** Les revendications définissent la matière pour laquelle la protection par brevet est demandée; elles doivent être claires, concises et entièrement étayées par la description.

**34.** L'abrégé comprend une synthèse de ce qui est divulgué dans la description, un résumé des revendications, les dessins éventuels et, le cas échéant, la formule chimique ou le dessin qui caractérise le mieux l'invention. L'abrégé doit permettre de comprendre l'essentiel du problème technique en cause et de la solution apportée par l'invention, ainsi que l'utilisation principale de celle-ci.

L'abrégé sert exclusivement aux fins d'information technique et n'est pas utilisé pour interpréter l'étendue de la protection.

**35.** Une demande de brevet n'est recevable que si, au moment de son dépôt, elle contient au minimum les pièces ou indications suivantes :

- 1) l'identité du déposant et son domicile;
- 2) un document qui, à première vue, donne une description de l'invention;
- 3) un document qui, à première vue, contient une ou plusieurs revendications;
- 4) un reçu attestant le règlement de la taxe et du droit de dépôt prescrits.

Si la demande mentionne des dessins qui ne lui sont pas joints au moment du dépôt, il n'est pas attribué de date de dépôt à la demande et celle-ci n'est pas instruite tant que les dessins n'ont pas été reçus, sauf si le déposant indique par écrit que toute référence à des dessins dans la demande doit être considérée comme nulle et non avenue.

**36.** En cas de demande d'un brevet ayant déjà fait l'objet d'une demande dans un autre pays ou d'autres pays, est reconnue comme date de priorité celle du pays où la demande a été déposée en premier. À cette fin, la demande doit avoir été déposée dans la République du Panama dans les délais prévus par les conventions ou traités internationaux en vigueur ratifiés par le Panama.

**37.** Pour la revendication d'un droit de priorité, les règles suivantes sont appliquées :





1) la revendication doit être faite lors du dépôt de la demande de brevet, avec indication du pays ou de l'office où a été déposée la demande prioritaire, de la date de dépôt et du numéro attribué à la demande;

2) dans les six mois qui suivent le dépôt de la demande au Panama doit être présentée une copie de la demande prioritaire comprenant la description, les dessins et les revendications, et certifiée conforme par l'office de propriété industrielle qui a reçu ladite demande, ainsi qu'une attestation de la date de dépôt de celle-ci; les documents et attestations qui ne sont pas rédigés en langue espagnole doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme par l'autorité compétente. Ils sont dispensés de toute légalisation ou authentification notariale ou consulaire;

3) dans une même demande et, le cas échéant, pour une même revendication, il peut être revendiqué des priorités multiples ou des priorités partielles qui peuvent avoir leur origine dans deux offices ou plus; en pareil cas, le délai de priorité court à partir de la date de priorité revendiquée qui est la plus ancienne, et le droit de priorité ne protège que les éléments de la demande déposée au Panama qui figurent dans la demande ou les demandes dont la priorité est revendiquée.

**38.** En cas de pluralité d'inventeurs indépendants les uns des autres, le droit au brevet appartient à celui dont la demande a une date de dépôt ou de priorité reconnue et, le cas échéant, la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne.

**39.** La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur un groupe d'inventions reliées entre elles de manière à constituer un seul concept inventif.

**40.** Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article qui précède, la DIGERPI en informe le déposant par écrit afin que, dans un délai de six mois, qui peut être prorogé de deux mois pour motif légitime, il la divise en plusieurs demandes, chacune d'entre elles conservant comme date celle de la demande initiale et, le cas échéant, celle de la priorité reconnue. Si le déposant n'a pas opéré la division dans le délai prévu, la demande est réputée abandonnée, et il est ordonné de la classer.

**41.** Un groupe d'inventions est réputé constituer un seul concept inventif, au sens de l'article 39, notamment dans les cas suivants :

1) les revendications relatives à un produit et les revendications relatives à des procédés conçus spécialement pour la fabrication ou l'utilisation de ce produit;

2) les revendications relatives à un procédé et les revendications relatives à un appareil ou à un moyen conçu spécialement pour l'application de ce procédé;

3) les revendications relatives à un produit, celles qui sont relatives à un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et celles qui sont relatives à un appareil ou moyen conçu spécialement pour l'application de ce procédé;

4) les revendications relatives à un procédé et à l'utilisation du produit fabriqué à l'aide de ce procédé.

**42.** Le procédé, les machines ou appareils servant à réaliser un modèle d'utilité ou un dessin ou modèle industriel font l'objet d'une demande indépendante de la demande d'enregistrement de ces modèles.

**43.** Lorsqu'une demande de brevet doit être divisée, le déposant présente pour chaque demande les descriptions, revendications, plans ou dessins nécessaires, à l'exception des documents relatifs à la priorité revendiquée et, le cas échéant, de la traduction figurant dans la demande initiale. Les plans, dessins et descriptions présentés ne peuvent pas faire l'objet de changements qui modifient l'invention visée dans la demande initiale.

**44.** Le déposant d'une demande de brevet d'invention peut demander que celle-ci soit convertie en demande d'enregistrement de modèle d'utilité et instruite comme telle. Il n'est procédé à la conversion que si la nature de l'invention le permet.

Le déposant d'une demande d'enregistrement de modèle d'utilité peut demander que celle-ci soit convertie en demande de brevet d'invention.

La demande de conversion ne peut être faite qu'une seule fois, et elle donne lieu au paiement de la taxe prescrite. La demande convertie conserve la date de dépôt de la demande initiale.

**45.** Après avoir reçu la demande, la DIGERPI procède à l'examen de forme des documents, et elle peut requérir les précisions ou éclaircissements qu'elle juge nécessaires, ou la correction des omissions éventuelles. En outre, elle examine si l'objet de la demande de brevet réunit les conditions de brevetabilité fixées par la présente loi, hormis celles de nouveauté et d'activité inventive. Néanmoins, la DIGERPI, après avoir entendu l'intéressé, refuse par une décision motivée de délivrer le brevet si l'invention l'objet de la demande est manifestement et notoirement dénuée de nouveauté.

Si, dans un délai de six mois prorogeable de six mois sur demande du déposant, celui-ci n'a pas satisfait à la demande de la DIGERPI de régulariser la demande de brevet, celle-ci est réputée abandonnée et il est ordonné de la classer. En aucun cas les documents présentés ne peuvent contenir de revendications additionnelles ou d'une portée plus étendue que les revendications formulées dans la demande initiale : en pareil cas, il y a lieu de déposer une nouvelle demande.

**46.** La DIGERPI rejette totalement ou partiellement la demande si elle estime que son objet n'est pas brevetable ou qu'elle comporte encore des irrégularités non corrigées.

Lorsque l'examen de la DIGERPI ne fait pas apparaître d'irrégularités faisant obstacle à la délivrance du brevet, ou que les irrégularités ont été dûment corrigées, la DIGERPI informe le déposant que, pour que la procédure de délivrance se poursuive, il doit, s'il ne l'a pas encore fait, demander, dans les délais prévus par la présente loi, l'établissement du rapport de recherche sur l'état de la technique.

**47.** À l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de la priorité éventuellement revendiquée, si l'examen visé à l'article qui précède a été satisfaisant et après que le déposant a demandé le rapport de recherche sur l'état



de la technique, la DIGERPI ordonne la publication de la demande de brevet au BORPI. Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration du délai susmentionné, demander par écrit la publication de sa demande si les dispositions de l'article 46 ont été respectées.

**48.** Dans un délai de 14 mois à compter de la date du dépôt, le déposant doit demander à la DIGERPI l'établissement du rapport de recherche sur l'état de la technique, en acquittant la taxe prévue à cet effet. Si une priorité a été revendiquée, le délai court à compter de la date de priorité.

Si, à la suite de l'examen de sa demande, le déposant est invité à corriger les irrégularités de celle-ci, il doit le faire dans le délai visé à l'article 45 de la présente loi. Après la notification visée au dernier alinéa dudit article, le déposant doit, dans le mois qui suit, demander l'établissement du rapport de recherche sur l'état de la technique.

Si le déposant ne se conforme pas aux dispositions du présent article, sa demande est réputée abandonnée.

L'établissement du rapport de recherche sur l'état de la technique ne peut pas être demandé pour une addition s'il n'a pas été demandé, préalablement ou simultanément, pour le brevet principal et, le cas échéant, pour les additions antérieures.

**49.** Lorsque l'examen de la demande prévu à l'article 45 a été satisfaisant et que le déposant a demandé le rapport de recherche sur l'état de la technique, la DIGERPI procède à l'établissement du rapport concernant l'objet de la demande de brevet, dans un délai maximum de huit mois.

Pour l'établissement du rapport, la DIGERPI peut faire appel aux services d'organismes nationaux ou internationaux ou d'offices homologues.

La DIGERPI peut accepter un rapport de recherche sur l'état de la technique présenté par le déposant et établi par des organismes nationaux ou internationaux.

Le rapport doit mentionner les éléments de l'état de la technique dont il peut être tenu compte pour apprécier l'objet de la demande par rapport aux critères de nouveauté et d'activité inventive; il est évalué en fonction des revendications figurant dans la demande, compte tenu de la description et éventuellement des dessins présentés.

Le rapport de recherche sur l'état de la technique est remis au déposant par la DIGERPI et publié par elle au BORPI.

**50.** Lorsque, en raison du manque de clarté de la description ou des revendications, il est impossible de procéder, totalement ou partiellement, à l'établissement du rapport de recherche, la DIGERPI refuse, pour la partie correspondante, de délivrer le brevet.

Avant d'adopter la décision définitive de refus de brevet, la DIGERPI en informe le déposant, en lui accordant un délai de six mois, qui peut être prolongé de deux mois, pour formuler les observations qu'il jugerait utiles.

**51.** Toute personne peut formuler des observations, dûment motivées et documentées, sur le rapport de recherche sur l'état de la technique, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa publication.

À l'expiration du délai accordé aux tiers pour présenter des observations sur le rapport de recherche sur l'état de la technique, les observations écrites sont communiquées au déposant afin que celui-ci, dans un délai maximum de deux mois, fasse des observations à ce sujet et modifie les revendications, s'il le juge opportun.

**52.** Indépendamment de la teneur du rapport de recherche et des observations formulées par des tiers, à l'expiration du délai accordé pour la présentation des observations du déposant, la DIGERPI procède à la délivrance du brevet demandé, moyennant paiement des droits correspondants.

En cas de modification des revendications, la DIGERPI envoie copie de ces dernières aux tiers qui ont fait des observations sur le rapport de recherche sur l'état de la technique.

Le brevet est délivré sous réserve des droits des tiers, sans garantie par l'État de l'efficacité du brevet, de l'invention elle-même ou de l'utilité de l'objet en cause.

Le déposant doit acquitter les droits de délivrance dans un délai de deux mois. Si, à l'expiration du délai, ces droits n'ont pas été acquittés, la demande est réputée abandonnée et il est ordonné de la classer.

**53.** Pour les demandes de brevet ayant un rapport avec les activités de l'État, l'avis de l'entité étatique intéressée est exigé avant la publication de la demande.

**54.** Pour chaque brevet, la DIGERPI délivre à l'ayant droit un titre, en guise de preuve et reconnaissance officielles. Le titre comprend un exemplaire de la description, des revendications et, éventuellement, des dessins, et il comporte les indications suivantes :

- 1) le numéro et la classe du brevet;
- 2) le nom et domicile de la personne ou des personnes à qui il est délivré;
- 3) le nom de l'inventeur ou des inventeurs;
- 4) la date de dépôt de la demande et, s'il y a lieu, de la priorité reconnue, avec indication du pays et de la date de délivrance;
- 5) le nom de l'invention;
- 6) la durée de validité;
- 7) le numéro et la date de la décision.

#### *Chapitre V* *Licences et transfert des droits*

**55.** Les droits découlant d'une demande, d'un brevet ou d'un enregistrement peuvent être cédés ou transférés, totalement ou partiellement, aux conditions et selon les formes du

droit commun. Pour que la cession ou le transfert de droits soit opposable aux tiers, il doit être inscrit au registre de la DIGERPI.

**56.** Le titulaire du brevet ou de l'enregistrement peut concéder, par contrat, une licence d'exploitation. Pour être opposable aux tiers, la licence doit être inscrite au registre de la DIGERPI.

**57.** Pour faire inscrire au registre la cession ou le transfert d'une demande, d'un brevet ou d'un enregistrement, ou d'une licence, il suffit d'en faire la demande dans les conditions fixées par la présente loi.

**58.** Pour être opposable aux tiers, toute fusion d'entreprises, changement de nom ou de domicile, cession ou transfert de brevet ou d'enregistrement doit être dûment inscrit au registre.

**59.** Il est procédé à la radiation de l'inscription au registre d'une licence dans l'un des cas suivants :

- 1) sur demande conjointe du titulaire du brevet ou de l'enregistrement et du concessionnaire de la licence;
- 2) sur demande d'une des parties, conformément aux termes du contrat de licence;
- 3) pour cause de nullité ou de déchéance du brevet ou de l'enregistrement;
- 4) sur décision judiciaire.

**60.** Sauf convention contraire, la concession d'une licence n'exclut pas la possibilité, pour le titulaire du brevet ou de l'enregistrement, de concéder d'autres licences ou d'exploiter simultanément lui-même le brevet ou l'enregistrement.

**61.** Sauf convention contraire, le concessionnaire d'une licence inscrite au registre de la DIGERPI a la faculté d'exercer les actions ouvertes pour la protection des droits faisant l'objet du brevet ou de l'enregistrement, au même titre que le titulaire lui-même.

**62.** L'exploitation du brevet ou de l'enregistrement par le concessionnaire d'une licence inscrite au registre de la DIGERPI est considérée comme faite par le titulaire lui-même.

#### *Chapitre VI* *Nullité et déchéance*

**63.** À la demande de toute personne intéressée et après avoir entendu le titulaire, les tribunaux compétents en matière de propriété industrielle prononcent la nullité du brevet d'invention ou de l'enregistrement du modèle d'utilité dans l'un des cas suivants :

- 1) s'il est prouvé que la délivrance ou l'enregistrement était contraire aux dispositions des articles 10, 11, 14, 15, 24, 25 ou 35, alinéas 1) et 2), de la présente loi;

2) si, à la suite de la modification ou de la division de la demande, le brevet délivré contient des revendications reposant sur des éléments qui ne figuraient pas dans la demande initiale.

Si les motifs visés au présent article ne concernent qu'une revendication ou qu'une partie de revendication, seule cette revendication ou partie de revendication est frappée de nullité. La nullité peut être prononcée sous forme de limitation ou de précision de la revendication en cause.

**64.** Un brevet ou un enregistrement de modèle d'utilité peut être déclaré nul s'il a été délivré à quelqu'un qui n'y avait pas droit conformément à la présente loi. Dans ce cas, l'annulation ne peut être demandée que par la personne à qui appartient le droit. L'action en revendication du droit doit être exercée devant le juge compétent et se prescrit par huit ans à compter de la date de délivrance du brevet ou par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement.

La DIGERPI prononce la nullité, conformément au présent article, sur décision du tribunal.

**65.** Les brevets et enregistrements tombent en déchéance et les droits qu'ils protègent tombent dans le domaine public dans les cas suivants :

1) par expiration de la validité;

2) par non-paiement des droits auxquels ils sont assujettis, conformément au titre IX, chapitre II, de la présente loi, dans le délai fixé par celle-ci ou dans un délai de grâce de six mois consécutifs au délai fixé.

La déchéance qui résulte de la simple expiration du délai ne donne pas lieu à notification officielle de la DIGERPI.

### **Titre III Des dessins et modèles industriels**

#### *Chapitre premier Protection*

**66.** On entend par dessin ou modèle industriel toute forme bidimensionnelle ou tridimensionnelle qui, incorporée dans un produit utilitaire, lui donne un aspect particulier et le rend apte à servir de type ou de modèle pour sa fabrication.

La protection conférée à un dessin ou modèle industriel en application de la présente loi ne s'étend pas aux éléments ou caractéristiques du modèle ou du dessin qui servent uniquement à obtenir un effet technique ou qui sont dictés uniquement par des considérations d'ordre technique.

**67.** La protection conférée à un dessin ou modèle industriel en application de la présente loi n'exclut ni n'affecte la protection dont pourrait bénéficier ce même dessin ou

modèle en vertu d'autres dispositions juridiques, en particulier celles qui touchent au droit d'auteur.

**68.** Le droit à la protection d'un dessin ou modèle industriel appartient à son créateur. Si le dessin ou modèle a été créé par plusieurs personnes conjointement, le droit leur appartient à toutes en commun. Il peut être transmis par acte entre vifs ou par voie de succession.

Lorsque le dessin ou modèle industriel a été créé en exécution d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat de travail, le droit à la protection appartient, sauf stipulation contraire, au maître de l'ouvrage ou à l'employeur.

**69.** La protection d'un dessin ou modèle industriel répondant aux conditions énoncées à l'article 70 s'acquiert indifféremment par

- 1) la première divulgation du modèle ou du dessin au Panama ou
- 2) l'enregistrement du modèle ou du dessin, conformément au présent titre.

**70.** Un dessin ou modèle industriel est protégé s'il est nouveau.

Un dessin ou modèle industriel est considéré comme nouveau s'il n'a pas été divulgué au public ou s'il n'a pas été rendu accessible au public en une quelconque région du monde, par publication tangible ou par vente, commercialisation, utilisation ou tout autre moyen, avant l'une des dates suivantes :

- 1) la date à laquelle la personne ayant droit à la protection divulgue le dessin ou le modèle au Panama, par quelque moyen que ce soit, ou
- 2) la date à laquelle cette personne dépose au Panama une demande d'enregistrement du dessin ou du modèle ou, le cas échéant, la date de la priorité reconnue.

Dans tous les cas de pluralité de dates, c'est la plus ancienne qui s'applique.

Pour déterminer la nouveauté, il n'est pas tenu compte de la divulgation survenue dans les 12 mois précédant la date applicable, conformément aux alinéas qui précèdent, pour autant que cette divulgation résulte, directement ou indirectement, d'actes effectués par le créateur du dessin ou modèle ou par son ayant cause, ou d'un abus de confiance, d'une violation de contrat ou d'un acte illicite commis à l'égard de l'un d'eux.

**71.** Un dessin ou modèle industriel n'est pas considéré comme nouveau du seul fait qu'il présente des différences mineures ou secondaires par rapport à des dessins ou modèles antérieurs, ou qu'il concerne un autre genre de produit.

**72.** Ne sont pas protégés les dessins ou modèles industriels dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou à la morale.

**73.** Un dessin ou modèle industriel qui remplit les conditions énoncées aux articles qui précèdent est protégé pendant deux ans à compter de la date de sa première divulgation au Panama effectuée par la personne qui a droit à la protection.



La protection d'un dessin ou modèle industriel conférée par le présent article est indépendante de celle qui pourrait découler de l'enregistrement du même dessin ou modèle en vertu du présent titre.

**74.** La protection d'un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d'interdire aux tiers d'exploiter celui-ci. En conséquence, et compte tenu des limites prévues par la présente loi, le titulaire a le droit d'agir à l'encontre de toute personne qui, sans son consentement, fabrique, vend, offre à la vente, utilise, ou bien importe ou entrepose à l'une quelconque de ces fins, un article qui reproduit ou incorpore le dessin ou modèle industriel protégé, ou qui, par son aspect, produit une impression générale identique à celle du dessin ou modèle protégé.

L'exécution de l'un des actes mentionnés à l'alinéa qui précède n'est pas considérée comme licite du seul fait que le dessin ou modèle reproduit ou incorporé s'applique à un type ou à un genre de produit différent de ceux qui sont indiqués dans l'enregistrement du dessin ou modèle protégé.

## *Chapitre II*

### *Procédure d'enregistrement*

**75.** La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel est déposée auprès de la DIGERPI. Elle doit indiquer l'identité du déposant et celle du créateur du modèle ou du dessin, ainsi que le type ou le genre des produits auxquels il s'applique, la classe ou les classes auxquelles les produits appartiennent, conformément à la classification internationale adoptée.

La demande n'est pas recevable si, lors du dépôt, elle ne contient pas au minimum les éléments suivants :

- 1) l'identité du déposant et son domicile;
- 2) une représentation graphique du dessin ou du modèle industriel;
- 3) le justificatif du paiement de la taxe et du droit prescrits.

**76.** La DIGERPI examine si la demande satisfait aux dispositions de l'article 75 et si le dessin ou modèle industriel répond aux conditions énoncées à l'article 66 et aux points 1) et 2) de l'article 70. Dans ce cas, les dispositions de l'article 47 s'appliquent.

**77.** Après publication de la demande au BORPI, toute personne intéressée peut faire opposition à l'enregistrement demandé, devant le tribunal compétent, dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication.

Si, à l'expiration du délai, il n'y a pas eu d'opposition ou si le tribunal a tranché en faveur du déposant et que toutes les conditions prescrites sont remplies, la DIGERPI enregistre le dessin ou le modèle industriel et remet au déposant le certificat d'enregistrement.

**78.** Le créateur du dessin ou modèle industriel a le droit d'être mentionné comme tel dans l'enregistrement et dans les documents officiels qui s'y rapportent, sauf si, par une

déclaration écrite adressée à la DIGERPI, il manifeste le désir de ne pas l'être. Tout pacte ou contrat par lequel le créateur du modèle ou du dessin s'engage à l'avance à faire cette déclaration est nul.

### Chapitre III

#### Dessins et modèles industriels enregistrés

**79.** L'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel a une durée de validité de 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement au Panama.

**80.** La validité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel peut être prorogée de cinq ans moyennant paiement de la taxe de renouvellement prescrite. La demande de prorogation doit être présentée dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de la validité. La taxe doit être acquittée avant cette date.

Il est accordé un délai de grâce de six mois pour le paiement de la taxe, majorée d'une surtaxe; pendant ce délai, l'enregistrement reste pleinement en vigueur.

**81.** Sur demande de toute personne intéressée, le juge compétent prononce la nullité de l'enregistrement s'il est prouvé qu'il a été réalisé en violation d'une disposition des points 1) et 2) de l'article 70.

En cas de non-respect de l'article 68, la personne lésée peut revendiquer son droit ou demander l'annulation de l'enregistrement. Cette action doit être introduite devant le juge compétent; elle se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement, sauf si celui-ci a été obtenu de mauvaise foi, auquel cas elle peut être intentée à tout moment pendant la validité de l'enregistrement.

**82.** Sont applicables aux dessins ou modèles industriels les dispositions relatives aux brevets d'invention énoncées aux articles 19, 55, 56, 57, 59, 60, 61 et 62, *mutatis mutandis*.

## Titre IV

### Des secrets industriels et commerciaux

#### Chapitre unique

**83.** Est considérée comme secret industriel ou commercial toute information susceptible d'application industrielle ou commerciale détenue confidentiellement par une personne physique ou morale, qui permet à celle-ci d'obtenir ou de conserver un avantage compétitif ou économique par rapport aux tiers dans l'exercice d'activités économiques, et à l'égard de laquelle cette personne a adopté des moyens ou systèmes suffisants pour en préserver le caractère confidentiel et en restreindre l'accès.

**84.** N'est pas considérée comme constituant un secret industriel ou commercial l'information qui est du domaine public, qui est évidente pour un homme du métier, ou qui est divulguée en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire. N'est pas considérée comme étant du domaine public ou comme étant divulguée en vertu de la loi l'information communiquée à

une autorité par une personne qui la détient en tant que secret industriel ou commercial lorsque cette personne l'a fournie en vue d'obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou pour tout autre acte émanant de cette autorité.

**85.** L'information visée à l'article 83 peut figurer dans un document écrit, sur un support électronique ou magnétique, un disque optique, un microfilm, un film ou tout autre moyen ou instrument, sans préjudice de la protection des secrets industriels ou commerciaux qui ne figurent pas sur un support matériel.

**86.** Le détenteur d'un secret industriel ou commercial peut le transmettre à un tiers ou autoriser un tiers à l'utiliser. L'utilisateur autorisé est tenu de ne divulguer le secret par aucun moyen que ce soit.

Les contrats de transfert de connaissances techniques, d'assistance technique, de prestation de services techniques généraux ou spécifiques peuvent comprendre des clauses de confidentialité pour protéger les secrets industriels auxquels ils se rapportent. Ces clauses doivent préciser les aspects considérés comme confidentiels.

**87.** Toute personne qui, par son travail, son emploi, sa charge ou son poste, ou dans l'exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret industriel ou commercial dont le caractère confidentiel lui a été signalé, doit s'abstenir de l'utiliser aux fins de ses propres intérêts commerciaux ou de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur, ou de l'utilisateur autorisé, du secret. La violation de la présente disposition donne droit à demander la suspension immédiate de la divulgation du secret et le versement de dommages-intérêts.

**88.** Quiconque, aux fins de se procurer des secrets industriels ou commerciaux appartenant à un tiers, engage un employé, expert, conseiller, administrateur ou consultant qui a entretenu ou entretient des relations de travail, d'affaires ou de prestation de services avec ce tiers, est responsable des préjudices qu'il cause de ce fait.

Engage de la même façon sa responsabilité quiconque obtient, divulgue ou utilise, par un moyen illicite, une information comportant le secret industriel ou commercial d'un tiers.

## **Titre V** **Des marques et noms commerciaux**

### *Chapitre premier* *Marques*

**89.** Aux fins de la présente loi, on entend par marque tout signe, mot ou combinaison de ces éléments, ou tout autre moyen qui, par ses caractères, est capable d'individualiser un produit ou un service dans le commerce.

**90.** Peuvent notamment constituer une marque les éléments suivants :

1) les mots ou combinaisons de mots, y compris ceux qui servent à désigner les personnes;

- 2) les images, figures, symboles et graphiques;
- 3) les lettres, les chiffres et leurs combinaisons, s'ils sont constitués d'éléments distinctifs;
- 4) les formes tridimensionnelles, notamment les emballages, la forme du produit ou son conditionnement et les hologrammes;
- 5) les couleurs, dans leurs diverses combinaisons;
- 6) toute combinaison des éléments mentionnés à titre indicatif aux alinéas qui précèdent.

**91.** Ne peuvent pas être enregistrés comme marques ni comme éléments de celles-ci

- 1) les reproductions ou imitations des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénomination d'un État ou d'une organisation nationale ou internationale, sans l'autorisation voulue;
- 2) les marques consistant, dans l'ensemble, en des indications servant à décrire la nature, les caractéristiques, l'utilisation ou l'application, l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu de fabrication ou d'origine, ou l'époque de la fabrication du produit ou du service en cause, ainsi que les locutions qui constituent le nom usuel ou générique du produit ou du service, à l'exception des marques descriptives ou génériques qui, par l'usage, ont acquis un caractère distinctif ou singulier;
- 3) les figures ou formes tridimensionnelles de nature à tromper le public ou à l'induire en erreur, étant considérées comme telles celles qui constituent des indications fallacieuses sur la nature, les composants ou les qualités des produits ou services qu'elles visent à protéger;
- 4) les noms de villes ou de lieux qui se caractérisent par la fabrication de certains produits, pour s'appliquer à ceux-ci, à l'exception des noms de lieux correspondant à une propriété privée, s'ils sont spécifiques et ne prêtent pas à confusion, et sous réserve du consentement du propriétaire;
- 5) les marques contraires à la morale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- 6) les noms, pseudonymes, signatures et portraits de personnes autres que celle qui demande l'enregistrement, utilisés sans leur consentement ou, si elles sont décédées, sans celui des héritiers, à l'exception des portraits ou des noms de personnages historiques;
- 7) les dessins de monnaies, billets de banque, poinçons de garantie ou de contrôle utilisés par l'État, estampilles, vignettes ou timbres fiscaux en général;
- 8) les marques comprenant ou reproduisant des médailles, prix, diplômes et autres éléments qui font supposer l'obtention de distinctions pour les produits ou services en cause, sauf si ces récompenses ont été effectivement décernées au déposant ou à la personne qui lui a cédé le droit et si la preuve en est faite au moment de la demande d'enregistrement;

9) les marques identiques, similaires ou analogues, par l'orthographe ou l'aspect graphique, phonétique, visuel ou conceptuel, à une autre marque utilisée, connue, enregistrée ou dont l'enregistrement a été demandé par une autre personne, pour distinguer des produits ou services identiques ou ressemblant à ceux que la nouvelle marque vise à protéger, ou de la même classe, si cette similitude ou identité est de nature à provoquer des erreurs, des confusions ou des méprises dans l'esprit du public ou à le tromper sur les produits ou services ou sur leur provenance. Dans le cas de biens ou services connexes, la personne qui s'estime lésée peut faire opposition à l'enregistrement, en s'appuyant sur les dispositions du présent alinéa;

10) les marques identiques ou semblables à une marque célèbre ou renommée, pour tout produit ou service, ou les marques connues ou notoires, pour certains produits ou services, déterminés en accord avec le groupe de consommateurs auquel ils s'adressent;

11) les noms géographiques, propres ou communs, et les cartes géographiques, ainsi que les noms et adjectifs, notamment ceux indiquant la nationalité, qui désignent l'origine des produits ou services et qui risquent d'être une source de confusion ou d'erreur quant à cette origine;

12) les marques consistant essentiellement en la traduction en espagnol d'une marque déjà utilisée, connue, enregistrée ou en cours d'enregistrement, pour distinguer des produits ou services identiques ou semblables;

13) les marques consistant en la reproduction totale ou partielle, l'imitation, la traduction ou la transcription, de nature à induire le public en erreur, à le tromper ou à provoquer une confusion, d'un nom commercial connu sur le plan national ou international, appartenant à un tiers et utilisé avant la date de la demande d'enregistrement de la marque;

14) les formes tridimensionnelles dénuées de toute originalité qui permette de les distinguer facilement, ainsi que la forme usuelle et courante des produits ou la forme imposée par leur nature ou leur fonction industrielle;

15) les noms, figures ou formes tridimensionnelles animés ou changeants, exprimés de manière dynamique, même s'ils sont visibles;

16) les titres d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques et les personnages fictifs ou symboliques, sauf avec le consentement de l'auteur lorsque celui-ci, conformément à la loi pertinente, maintient ses droits en vigueur, ainsi que les personnalités existantes, si elles n'ont pas donné leur autorisation;

17) les lettres, nombres ou couleurs considérés séparément, à moins qu'ils ne soient combinés avec des éléments, ou bien constitués ou accompagnés d'éléments, tels que signes, dessins ou dénominations qui leur donnent un caractère distinctif;

18) les mots, lettres, caractères ou signes utilisés par les communautés indigènes ou religieuses ou les associations sans but lucratif pour distinguer, soit la manière de transformer des produits, soit des produits finis ou des services, et ceux qui constituent l'expression de leur culte ou de leurs coutumes, de leurs particularismes ou de leurs pratiques religieuses, sauf

si la demande est formulée en son propre nom par l'une des communautés ou associations visées au présent alinéa;

19) les marques qui comportent, comme base du dessin, la référence à un monument ou à un site historique national reconnu comme tel par la loi.

**92.** Lorsque l'étiquette ou l'emblème d'une marque contient des termes ou des signes d'usage commun ou courant dans l'industrie, le commerce ou les services, la protection est accordée uniquement aux mots, locutions ou signes qui caractérisent la marque.

**93.** Une demande d'enregistrement ne peut porter que sur une seule marque, s'appliquant uniquement à des produits ou services relevant d'une seule classe, dûment spécifiés.

Après l'enregistrement, il ne peut pas y être inclus de nouveaux produits ou services, mais les produits ou services pourront être limités autant de fois qu'on le demandera. Pour les produits ou services nouveaux, une nouvelle demande d'enregistrement doit être déposée.

**94.** Les marques sont enregistrées selon le système international de classement. En cas de doute concernant la classe à laquelle correspond un produit ou un service, la DIGERPI statue.

**95.** On entend par marque célèbre ou renommée une marque qui, par son utilisation intensive sur le marché et dans la publicité, a été largement diffusée sans perdre son caractère distinctif et qui est connue du grand public. On entend par marque notoire celle qui présente ces mêmes caractéristiques et qui est connue du groupe de consommateurs auquel elle s'adresse.

## *Chapitre II* *Propriété des marques*

**96.** Le droit à l'enregistrement d'une marque s'acquiert par l'usage. Le droit à l'usage exclusif d'une marque s'acquiert par l'enregistrement. Les effets et l'étendue des droits conférés par l'enregistrement sont définis par la présente loi.

**97.** La priorité dans le droit à l'enregistrement d'une marque est régie par les règles suivantes :

1) a un droit préférentiel à l'enregistrement la personne qui utilise la marque dans le commerce depuis la date la plus ancienne;

2) si la marque n'est pas utilisée, l'enregistrement est accordé à la personne qui dépose la première demande ou qui invoque la date de priorité la plus ancienne.

**98.** Pour faire opposition à l'usage d'une marque par un tiers, il est nécessaire de l'avoir fait enregistrer. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'avoir fait enregistrer la marque pour faire opposition à son enregistrement par un tiers ou pour demander son annulation ou sa radiation, à condition que l'opposant apporte la preuve qu'il l'utilisait en premier.

Le titulaire de droits sur une marque célèbre ou renommée peut faire opposition à son usage non autorisé et à son enregistrement, ou demander l'annulation de l'enregistrement éventuel.

**99.** Le titulaire de l'enregistrement d'une marque a le droit d'interdire aux tiers d'effectuer sans son autorisation l'un quelconque des actes suivants :

1) fabriquer, imprimer ou reproduire des étiquettes, en-têtes, récipients, emballages et autres moyens analogues d'identification, d'emballage ou de conditionnement portant la marque ou un signe distinctif identique, si ces moyens sont manifestement destinés à être utilisés en relation avec les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou avec des produits ou services connexes, ainsi que vendre ces moyens ou les offrir à la vente;

2) appliquer, coller ou fixer de quelque autre manière la marque ou un signe distinctif identique ou qui lui ressemble au point d'induire le public en erreur sur les produits pour lesquels la marque est enregistrée, sur les récipients, emballages ou conditionnement de ces produits; sur des produits qui ont été élaborés, modifiés ou traités à l'aide de services pour lesquels la marque est enregistrée ou sur des articles employés pour dispenser ces services au public;

3) utiliser un signe distinctif identique ou semblable à la marque enregistrée pour identifier des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ou ayant un rapport avec eux;

4) utiliser un signe distinctif identique ou semblable à la marque enregistrée pour identifier des produits ou services différents de ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cette utilisation peut causer une confusion ou un risque d'association avec la marque enregistrée;

5) utiliser dans le commerce un signe distinctif identique ou semblable à la marque enregistrée, sans motif légitime et dans des conditions propres à causer un préjudice au propriétaire de la marque, en particulier si cette utilisation risque d'affaiblir ou de détruire le caractère distinctif ou la valeur commerciale de la marque;

6) utiliser, à l'égard d'une marque donnée, des termes de comparaison avec une autre marque portant sur des produits ou services semblables ou identiques, à seule fin d'affaiblir ou de détruire le caractère distinctif ou la valeur commerciale d'une marque, causant un préjudice à son propriétaire.

**100.** L'enregistrement d'une marque ne confère pas le droit d'interdire aux tiers

1) de réaliser des actes de commerce en liaison avec les produits licitement marqués que le titulaire, le preneur de licence ou une autre personne autorisée à cette fin a introduits licitement dans le commerce ou vendus sous cette marque, à condition que les produits et les récipients ou emballages qui sont en contact direct avec ces produits n'aient subi aucune modification ou transformation;

2) d'utiliser la marque pour faire de la publicité concernant des produits licitement marqués, offrir ces produits à la vente ou en indiquer l'existence ou la disponibilité, ou pour



indiquer la compatibilité ou l'adéquation de pièces de rechange ou d'accessoires utilisables avec les produits porteurs de la marque enregistrée, pour autant que l'usage de la marque soit limité à des fins d'information publique et ne risque pas de susciter de confusion dans l'esprit du public quant à l'entreprise dont proviennent les produits;

3) d'utiliser leur propre nom, pseudonyme ou domicile, un nom géographique ou toute autre indication exacte relative à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant que cet usage soit limité aux fins d'identification ou d'information publique, et ne risque pas de susciter de confusion quant à l'origine des produits ou services.

**101.** On entend par usage d'une marque la production, la fabrication, l'élaboration ou la confection d'articles, produits ou marchandises, et la prestation de services protégés par cette marque, suivies de leur introduction dans le commerce national ou international.

**102.** Pour obtenir l'enregistrement d'une marque, il faut présenter à la DIGERPI, par l'intermédiaire d'un avocat, une demande comprenant les renseignements suivants :

- 1) le nom, la nationalité, le domicile exact et le numéro de la carte d'identité ou une autre pièce d'identité personnelle du déposant et de l'avocat;
- 2) pour une personne morale, la raison sociale, le lieu de constitution et le domicile exact;
- 3) le nom ou le dessin de la marque, telle qu'elle sera utilisée sur le marché;
- 4) l'indication des produits ou services pour lesquels la marque est ou sera utilisée.

**103.** La demande visée à l'article qui précède doit être accompagnée des documents suivants :

- 1) en cas de mandat officieux, le certificat de garantie visé par le présent article et, dans le cas contraire, le pouvoir donné à l'avocat; pour les personnes morales, est exigée une déclaration ou attestation notariée concernant leur existence et leur représentation légale ou, à défaut, une attestation délivrée par l'autorité compétente. Pour les sociétés étrangères, l'attestation doit être délivrée par l'autorité compétente du pays où l'entreprise a été constituée;
- 2) une déclaration sous serment concernant l'usage de la marque;
- 3) six étiquettes portant la marque ou sa représentation par un dessin, l'une d'entre elles devant être collée sur la demande;
- 4) un justificatif du paiement des droits d'enregistrement, d'inscription et de publication;
- 5) le cas échéant, la revendication d'un droit de priorité en vertu de conventions internationales.

Pour déposer la demande par l'intermédiaire d'un mandataire officieux, il convient de déposer un certificat de garantie d'un montant de cent balboas (B/100), accompagné du formulaire délivré à cet effet par la DIGERPI. Ce montant est restitué lors du dépôt des documents, pour lequel il est accordé un délai de deux mois qui peut être prolongé d'un mois pour motif légitime. À défaut du dépôt des documents dans le délai prescrit, le montant de la garantie est versé au Trésor public, la demande est rejetée et le dossier est classé.

**104.** La DIGERPI examine la demande afin d'établir si elle répond aux conditions énoncées aux articles 102 et 103.

S'il apparaît que la demande ne répond pas à l'une ou l'autre des conditions, l'intéressé en est informé afin de corriger l'erreur ou l'omission dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision visée à l'article 162 de la présente loi; l'intéressé est averti en même temps que si l'erreur ou l'omission n'a pas été corrigée dans le délai, la demande sera réputée abandonnée, et le dossier sera classé.

**105.** Après l'examen quant à la forme prévu à l'article qui précède, il est procédé à un autre examen visant à déterminer si la demande tombe sous le coup de l'une des interdictions de fond énoncées dans la présente loi. Si la DIGERPI estime que tel est le cas, elle refuse l'enregistrement par une décision motivée et la demande est classée.

**106.** Si la demande d'enregistrement est jugée régulière, il est ordonné de la publier une seule fois au BORPI, principalement, avec les détails suivants :

- 1) le numéro de la demande;
- 2) la date de dépôt;
- 3) la date de priorité;
- 4) le pays d'origine;
- 5) la classe de la classification internationale;
- 6) le signe distinctif;
- 7) les produits ou services intéressés;
- 8) l'indication relative aux couleurs et aux revendications;
- 9) le nom, la nationalité et le domicile du déposant;
- 10) le représentant légal.

**107.** Dans un délai de deux mois à compter du jour qui suit la publication visée à l'article qui précède, toute personne peut faire opposition à l'enregistrement de la marque. En l'absence d'opposition, l'enregistrement est ordonné par une décision motivée, et le certificat d'enregistrement est délivré à l'intéressé, sous réserve des droits des tiers.

**108.** Le certificat d'enregistrement comprend les indications suivantes :

- 1) le nom ou la raison sociale, le domicile du propriétaire de la marque et d'autres renseignements généraux le concernant;
- 2) le numéro et la date de la décision ordonnant l'enregistrement;
- 3) la date de l'enregistrement et la date d'expiration;
- 4) les données concernant l'inscription au registre;
- 5) le nom ou la reproduction de la marque;
- 6) le numéro de la classe et l'indication des produits ou services sur lesquels porte la marque ou, le cas échéant, la limitation de ces produits ou services;
- 7) la date de délivrance du certificat d'enregistrement.

**109.** L'enregistrement d'une marque est valable 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande; il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes d'égale durée, à condition que la demande en soit faite dans le délai prescrit et moyennant paiement des taxes prescrites.

**110.** Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque doit être demandé dans le délai compris entre l'année qui précède et les six mois qui suivent la date d'expiration de sa validité. Si, à l'expiration de ce délai, le renouvellement n'a pas été demandé, l'enregistrement tombe en déchéance de plein droit. Le renouvellement de l'enregistrement dans les six mois qui suivent son expiration est assujéti au paiement de la surtaxe prescrite. Durant ce délai, l'enregistrement reste pleinement en vigueur.

Il n'est pas possible, dans la demande de renouvellement, d'apporter de changement à la marque ni d'ajouter à la liste des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée; par contre, le propriétaire peut limiter la liste. Pour introduire des changements ou ajouter des produits ou services, une nouvelle demande est nécessaire.

**111.** Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque ne donne pas lieu à publication et ne peut pas faire l'objet d'une opposition; il produit ses effets à partir de la date d'expiration de l'enregistrement précédent.

**112.** Lorsque la demande est jugée régulière, il est ordonné de renouveler l'enregistrement et une copie certifiée conforme de la décision de renouvellement est remise à l'intéressé.

### *Chapitre III*

#### *Marques collectives et marques de certification*

**113.** Toute association de producteurs, fabricants, commerçants ou prestataires de services ou toute association sans but lucratif peut demander l'enregistrement de marques collectives pour différencier sur le marché les produits ou services de ses membres de ceux des personnes qui n'appartiennent pas à l'association.

**114.** La demande d'enregistrement d'une marque collective doit comporter un règlement d'usage contenant des indications permettant d'identifier l'association qui la



dépose, indiquant les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d'affiliation à l'association, les conditions d'usage de la marque et les motifs pour lesquels cette utilisation peut être interdite à un membre de l'association.

Lorsqu'un un des adhérents n'observe pas le règlement d'usage de la marque collective, le titulaire de celle-ci peut lui interdire l'usage ou prendre à son égard d'autres sanctions prévues dans le règlement d'usage.

**115.** Le titulaire de la marque collective doit soumettre à la DIGERPI toute modification du règlement d'usage. Sont rejetées les modifications qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi.

La modification du règlement d'usage de la marque collective produit ses effets après inscription à la DIGERPI.

**116.** La marque collective ne peut pas être transmise à des tiers et les personnes qui ne sont pas officiellement reconnues par l'association ne peuvent pas être autorisées à l'utiliser.

**117.** La marque de certification est le signe ou le moyen qui certifie les caractéristiques communes, en particulier la qualité, les composants et l'origine, des produits élaborés ou distribués ou des services fournis par des personnes dûment autorisées et contrôlées par le titulaire de la marque.

**118.** La demande d'enregistrement d'une marque de certification doit comporter un règlement d'usage dans lequel sont indiqués la qualité, les composants, l'origine ou toute autre caractéristique des produits ou services correspondants. Le règlement d'usage fixe aussi les mesures de contrôle que le titulaire de la marque de certification s'engage à prendre, ainsi que les sanctions applicables.

Le règlement d'usage doit faire l'objet d'un avis favorable de l'organisme administratif compétent quant à la nature des produits ou services auxquels la marque de certification se rapporte. En cas d'avis défavorable, la demande d'enregistrement de la marque de certification est rejetée.

Lorsque les utilisateurs d'une marque de certification n'observent pas le règlement d'usage de celle-ci, le titulaire peut révoquer l'autorisation d'utiliser la marque ou prendre d'autres sanctions prévues dans ledit règlement.

**119.** Le titulaire de la marque de certification doit soumettre à la DIGERPI toute modification du règlement d'usage. Sont rejetées les modifications qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi.

La modification du règlement d'usage produit ses effets après inscription à la DIGERPI.

**120.** Les marques collectives et les marques de certification sont régies par la présente loi.

#### Chapitre IV Licence

**121.** Le propriétaire d'une marque peut accorder par contrat une licence d'usage de cette marque à une ou plusieurs personnes, pour tout ou partie des produits ou services protégés par l'enregistrement.

Le propriétaire peut se réserver le droit d'usage simultané de la marque.

**122.** Pour obtenir l'enregistrement d'une licence d'usage d'une marque, l'intéressé doit présenter à la DIGERPI, par l'intermédiaire d'un avocat, une demande comprenant les éléments suivants :

- 1) le nom ou la raison sociale, la nationalité ou le lieu de constitution de la société, le domicile exact et le numéro de la carte d'identité ou une autre pièce d'identité personnelle des parties;
- 2) le nom ou la description de la marque, avec mention du numéro et de la date d'enregistrement;
- 3) l'indication des produits ou services pour lesquels est concédée l'autorisation d'usage de la marque;
- 4) la nature et la durée de validité de la licence.

**123.** La demande visée à l'article qui précède doit être accompagnée des documents suivants :

- 1) le pouvoir donné à l'avocat ou le certificat de garantie visé à l'article 103;
- 2) la copie certifiée conforme du contrat ou tout autre acte portant concession de la licence d'usage de la marque. S'agissant d'un mandataire officieux, les dispositions de l'article 103 s'appliquent.

**124.** L'usage d'une marque par le preneur de licence est assimilé à l'usage par le titulaire, aux fins de toutes les dispositions pour lesquelles l'usage est pertinent en vertu de la présente loi.

**125.** Toute licence doit être enregistrée auprès de la DIGERPI; elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de son enregistrement, moyennant paiement des droits et taxes correspondants.

La licence ne peut pas être enregistrée auprès de la DIGERPI si la marque elle-même est en cours d'enregistrement.

**126.** Il y a franchisage lorsque la concession de la licence d'usage d'une marque s'accompagne du transfert de connaissances techniques ou de la prestation d'une assistance technique visant à permettre au preneur de licence de produire ou de vendre des biens ou de fournir des services de manière uniforme et avec les méthodes commerciales, administratives



et d'exploitation mises au point par le titulaire de la marque pour maintenir la qualité, le prestige et l'image des produits ou services que celle-ci sert à distinguer.

**127.** Il est procédé à la radiation d'une licence d'usage dans les cas suivants :

- 1) sur demande conjointe du titulaire de la marque et du preneur de licence;
- 2) sur demande d'une des parties, conformément aux termes du contrat de licence;
- 3) à raison de la nullité, de la déchéance ou de la radiation de l'enregistrement de la marque;
- 4) par décision judiciaire.

### *Chapitre V*

#### *Cession ou transmission des droits*

**128.** Pour être opposable au tiers, toute fusion ou tout changement de nom ou de domicile du propriétaire de la marque enregistrée doit être inscrit au registre.

**129.** Les droits découlant d'une demande ou d'une marque enregistrée peuvent être cédés ou transmis à une ou plusieurs personnes. Pour être opposable aux tiers, la transmission des droits doit être inscrite au registre de la DIGERPI.

**130.** En cas de fusion ou regroupement de personnes morales, les droits sur les marques enregistrées sont présumés transmis, sauf stipulation contraire.

### *Chapitre VI*

#### *Indications de provenance et appellations d'origine*

**131.** Aux fins de la présente loi, est considéré comme indication de provenance l'expression ou le signe utilisé pour indiquer qu'un produit ou un service provient d'un pays ou d'un groupe de pays, d'une région ou d'un lieu déterminé.

**132.** Est considérée comme appellation d'origine l'appellation géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, notamment aux facteurs naturels ou aux facteurs humains de celui-ci.

**133.** Tout industriel, commerçant ou prestataire de services, établi en un pays, une région ou un lieu déterminé a le droit d'utiliser le nom géographique de ce dernier en tant qu'indication de provenance de ses produits ou services.

**134.** Le nom géographique employé comme indication de provenance ou comme appellation d'origine doit correspondre exactement à celui du lieu où le produit ou le service a acquis sa nature ou sa substance.

**135.** Est interdit l'emploi d'indications de provenance et d'appellations d'origine qui ne correspondent pas réellement au pays, à la région ou au lieu géographique précis où les

produits ont été fabriqués, élaborés, récoltés ou extraits ou bien où les services ont été fournis, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'indication géographique est traduite ou accompagnée de termes tels que *classe, type, façon, imitation* ou mentions analogues.

**136.** La protection des appellations d'origine est conférée par une déclaration motivée faite par la DIGERPI, sur demande ou d'office.

**137.** L'État panaméen est le titulaire des appellations d'origine nationale, lesquelles ne peuvent être utilisées que sur autorisation de l'Organe exécutif.

### Chapitre VII

#### *Radiation et nullité de l'enregistrement*

**138.** Le droit de propriété sur une marque enregistrée s'éteint par la radiation de l'enregistrement, qui est effectuée dans l'un quelconque des cas suivants :

- 1) par renonciation expresse du titulaire;
- 2) par défaut d'usage de la marque pendant plus de cinq années consécutives;
- 3) parexpiration de la durée de validité de l'enregistrement, à défaut de demande de renouvellement faite en temps opportun et dans les formes prévues par la présente loi;
- 4) par décision exécutoire rendue par l'autorité compétente qui prononce la nullité et ordonne la radiation de l'enregistrement.

**139.** Toute personne qui estime en avoir le droit peut demander la radiation ou la nullité de l'enregistrement d'une marque, ou bien l'une et l'autre, conformément à la procédure fixée pour les requêtes en opposition.

**140.** L'action en annulation de l'enregistrement d'une marque prévue à l'article qui précède se prescrit par 10 ans à compter de la date d'enregistrement, sauf si celui-ci a été demandé de mauvaise foi, auquel cas elle peut être intentée à tout moment pendant la validité de l'enregistrement.

**141.** Le titulaire d'une marque peut renoncer à l'enregistrement. La renonciation est notifiée par écrit à la DIGERPI, qui l'inscrit au registre.

S'il existe une licence d'usage de la marque inscrite au registre de la DIGERPI, la renonciation à l'enregistrement n'est inscrite au registre que sur présentation d'une déclaration par laquelle le preneur de licence consent à la renonciation, à moins qu'il n'ait renoncé expressément à ce droit dans le contrat de licence.

**142.** L'enregistrement d'une marque est nul

- 1) s'il a été effectué en violation de l'article 91 de la présente loi;
- 2) s'il a été effectué sur la base de renseignements essentiels faux ou inexacts contenus dans la demande dont il a fait l'objet ou dans les documents joints à la demande. Dans ce cas, l'enregistrement est réputé avoir été obtenu de mauvaise foi;



3) si le fondé de pouvoirs, le représentant légal, le concessionnaire ou le distributeur du titulaire d'une marque enregistrée à l'étranger demande et obtient l'enregistrement de la marque ou d'une marque qui lui ressemble au point de prêter à confusion, en son nom propre ou au nom d'un tiers, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère. Dans ce cas, l'enregistrement est réputé avoir été obtenu de mauvaise foi.

**143.** Lorsque les causes de nullité de l'enregistrement d'une marque ne portent que sur un ou quelques-uns des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, la nullité de l'enregistrement est prononcée uniquement pour ces produits ou services. Lorsque la décision de déclaration de nullité totale ou partielle d'un enregistrement est devenue exécutoire, l'enregistrement est réputé nul, dans les limites de la décision, depuis la date à laquelle il a été effectué.

Sans préjudice du versement des dommages-intérêts auquel il peut avoir lieu lorsque le titulaire de la marque a agi de mauvaise foi, la rétroactivité de la nullité n'affecte pas

1) les décisions sur la violation de la marque qui auraient acquis force de chose jugée et auraient été exécutées avant l'annulation;

2) les contrats conclus avant l'annulation, dans la mesure où ils ont été exécutés de bonne foi et antérieurement à la déclaration. Néanmoins, pour des raisons d'équité, et dans la mesure justifiée par les circonstances, il est possible de réclamer la restitution des sommes versées en vertu du contrat.

**144.** Le dossier des marques radiées ou refusées à l'enregistrement est conservé par la DIGERPI pendant deux ans à compter de la date à laquelle la décision de radiation ou de refus est devenue exécutoire; passé ce délai, il est envoyé à la Direction générale des archives nationales de l'Institut national de la culture.

## Chapitre VIII

### *Noms commerciaux et associations*

**145.** Aux fins de la présente loi, le nom commercial est le nom propre ou de fantaisie, la raison sociale ou la dénomination qui identifie une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle, ou une association.

**146.** Ne peuvent être enregistrés comme noms commerciaux ou éléments de noms commerciaux

1) les noms identiques ou semblables à des noms commerciaux ou à des marques célèbres et renommées;

2) les noms consistant en mots ou expressions contenant des signes trompeurs susceptibles de prêter à confusion, ou qui sont contraires à la morale, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;

3) les noms qui ne correspondent pas à celui de l'établissement mentionné dans l'autorisation commerciale ou industrielle ou à l'attestation d'exploitation de l'utilisateur d'une zone franche, à l'exception des associations;

4) les noms qui font apparaître des noms, raisons sociales, portraits ou fac-similés de signatures qui ne sont pas ceux des personnes qui demandent l'enregistrement, sauf si celles-ci peuvent produire une attestation des propriétaires ou de leurs héritiers les autorisant expressément à utiliser ces noms, portraits, raisons sociales ou fac-similés de signatures;

5) les noms identiques ou semblables à ceux qui sont utilisés par un tiers ou qui sont enregistrés pour le compte d'un tiers;

6) les noms identiques ou semblables à une marque utilisée, en cours d'enregistrement ou enregistrée pour le compte d'un tiers, si l'utilisation du nom commercial peut susciter une confusion sur le marché ou créer un risque d'association avec la marque antérieure;

7) les mots, lettres, caractères ou signes utilisés par les communautés indigènes ou religieuses ou les associations sans but lucratif pour distinguer, soit la manière de transformer des produits, soit des produits finis ou des services, et ceux constituent l'expression de leur culte ou de leurs coutumes, de leurs particularismes ou de leurs pratiques religieuses, sauf si la demande est formulée en son propre nom par l'une des communautés ou associations visées au présent alinéa.

**147.** Le droit à l'enregistrement d'un nom commercial appartient à celui qui l'a le premier utilisé dans le commerce; le droit à l'exclusivité de son usage s'acquiert par enregistrement auprès de la DIGERPI.

**148.** La personne qui désire faire enregistrer un nom commercial doit présenter, à la DIGERPI, par l'intermédiaire d'un avocat, une demande comprenant les renseignements suivants :

1) le nom, la nationalité, le domicile exact et le numéro de carte d'identité ou une autre pièce d'identité du déposant;

2) pour les personnes morales, la raison sociale, le lieu de constitution et le domicile exact;

3) l'indication précise du nom commercial que l'on désire enregistrer, avec indication de l'activité commerciale, de l'emplacement et de l'adresse de l'entreprise.

**149.** La demande visée à l'article qui précède doit être accompagnée des documents suivants :

1) le certificat de garantie visé à l'article 103 ou pouvoir donné à l'avocat; pour les personnes morales, est exigée une déclaration ou attestation notariée concernant leur existence et leur représentation légale ou, à défaut, une attestation délivrée par l'autorité compétente. Pour les sociétés étrangères, l'attestation doit être délivrée par l'autorité compétente du pays où l'entreprise a été constituée;

2) la déclaration sous serment concernant l'usage du nom commercial;



3) la photocopie certifiée conforme de l'autorisation commerciale ou industrielle, ou de l'autorisation provisoire. Pour les sociétés étrangères, il est exigé un certificat délivré par l'autorité compétente et attestant que le déposant exerce l'activité commerciale ou industrielle sous le nom commercial dont l'enregistrement est demandé;

4) six étiquettes portant le nom commercial ou sa représentation par un dessin ou un graphisme;

5) le justificatif du paiement des droits fiscaux et taxes correspondants.

Dans le cas d'un mandataire officieux, les dispositions de l'article 103 s'appliquent.

Les personnes qui n'ont pas besoin d'une autorisation commerciale ou industrielle doivent produire le certificat délivré par la Direction générale du commerce intérieur du Ministère du commerce et de l'industrie.

**150.** Toute personne qui désire protéger un nom commercial avant de l'utiliser peut en faire la demande en joignant les documents mentionnés à l'article 149, sauf celui qui est indiqué au point 3). Le déposant a un délai d'un an à compter du dépôt de la demande pour produire ce dernier document, faute de quoi la demande est caduque de plein droit.

**151.** L'enregistrement d'un nom commercial est valable 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande, il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes d'égale durée à condition que la demande en soit faite dans le délai prescrit, que la disposition figurant au point 3) de l'article 149 ait été respectée, et que les droits et taxes correspondants aient été acquittés.

**152.** Le renouvellement de l'enregistrement d'un nom commercial ne peut pas faire l'objet d'une opposition; il produit ses effets à la date d'expiration de l'enregistrement antérieur et il est réputé connu des tiers sans qu'il y ait lieu à publication. Les délais applicables à la demande de renouvellement de l'enregistrement d'un nom commercial sont les mêmes que pour une marque.

**153.** Si la demande est jugée régulière, son renouvellement est ordonné et une copie certifiée conforme de la décision pertinente est remise à l'intéressé.

**154.** Le droit de propriété sur un nom commercial s'éteint par la radiation de l'enregistrement, d'office ou à la demande d'une partie intéressée. La radiation a lieu en cas de :

- 1) renonciation expresse du titulaire;
- 2) radiation de l'autorisation commerciale ou industrielle;
- 3) expiration du délai de validité sans que le renouvellement ait été demandé en temps voulu et dans les formes prévues par la présente loi;
- 4) cessation des activités de l'établissement;

5) décision exécutoire d'une autorité compétente prononçant la nullité ou ordonnant la radiation de l'enregistrement.

**155.** En cas de vide juridique ou de doute concernant l'enregistrement, la radiation et la nullité des noms commerciaux, les dispositions relatives aux marques dans des cas semblables s'appliquent par analogie.

### *Chapitre IX* *Slogans ou signes publicitaires*

**156.** On entend par signe ou slogan publicitaire toute annonce, légende, devise, phrase, combinaison de mots, tout dessin, toute gravure ou tout autre moyen semblable, s'il est original et caractéristique, qui est utilisé afin d'attirer l'attention des consommateurs ou des usagers sur un produit, une marchandise, un service, une entreprise ou un établissement déterminé.

**157.** Les marques et les noms commerciaux peuvent faire partie du signe ou du slogan publicitaire s'ils ont été enregistrés au nom du même titulaire.

**158.** Les signes ou slogans publicitaires peuvent être employés sur des affiches, des écriteaux et, en général, dans toute autre forme de publicité.

**159.** La protection conférée par l'enregistrement d'un slogan ou d'un signe publicitaire commercial porte sur le slogan ou le signe dans son ensemble, à l'exclusion de ses parties ou éléments considérés isolément.

**160.** L'enregistrement d'un slogan ou signe publicitaire est valable 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande; il peut être renouvelé indéfiniment pour des périodes d'égale durée, si le renouvellement est demandé dans le délai prescrit et moyennant paiement des droits et taxes correspondants.

**161.** En cas de vide juridique ou de doute concernant l'enregistrement, la radiation ou la nullité des slogans ou signes publicitaires, les dispositions de la présente loi relatives aux marques s'appliquent par analogie pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles en raison de la nature des institutions.

## **Titre VI** **Des notifications et des recours administratifs**

### *Chapitre unique*

**162.** La notification des décisions et avis est faite par voie d'annonces affichées en un lieu visible dans les locaux de la DIGERPI pendant cinq jours ouvrables, à l'issue desquels la notification est considérée comme effective. Sont exclues de cette procédure les notifications à personne expressément prévues par la présente loi.



Les annonces font l'objet d'une numérotation chronologique et sont établies en deux exemplaires, un original et une copie. L'original est incorporé dans un classeur qui est conservé à la DIGERPI et la copie est ajoutée au dossier. L'annonce originale doit porter clairement la date et l'heure auxquelles elle a été affichée et retirée.

**163.** Les décisions de la DIGERPI sont susceptibles de recours en réexamen ou d'appel.

La décision ayant été notifiée, le mandataire du demandeur dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour former et motiver un recours en réexamen devant la DIGERPI. En cas d'appel, le mandataire dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour former et motiver l'appel devant la DIGERPI, qui envoie le dossier, sans autres formalités, au Ministère du commerce et de l'industrie pour décision.

## **Titre VII** **De l'usage illicite des droits de propriété industrielle**

### *Chapitre unique*

**164.** Répondent de l'utilisation illicite d'un brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque, d'un nom commercial, ou d'un slogan ou signe publicitaire le fabricant, l'importateur, le distributeur et toutes les personnes qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à la mise en circulation des articles ou services protégés. En conséquence, sont passibles des sanctions prévues

- 1) les personnes qui fabriquent ou transforment des produits protégés par un brevet d'invention ou l'enregistrement d'un modèle d'utilité, sans le consentement du titulaire ou sans la licence correspondante;
- 2) les personnes qui offrent à la vente ou mettent en circulation des produits protégés par un brevet d'invention ou par l'enregistrement d'un modèle d'utilité, sachant que lesdits produits ont été fabriqués ou transformés sans le consentement du titulaire du brevet ou de l'enregistrement, ou sans la licence correspondante;
- 3) les personnes qui utilisent un procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet ou sans la licence correspondante;
- 4) les personnes qui offrent à la vente ou mettent en circulation des produits qui sont le résultat de l'utilisation d'un procédé breveté, sachant que ce procédé a été utilisé sans le consentement du titulaire du brevet ou de la licence d'exploitation;
- 5) les personnes qui reproduisent un dessin ou modèle industriel protégé par un enregistrement sans le consentement du titulaire ou sans la licence correspondante;
- 6) les personnes qui falsifient ou dénaturent de façon quelconque une marque ou un nom commercial;



7) les personnes qui utilisent, pour leurs propres produits ou articles commerciaux ou pour des services, enseignes ou annonces commerciales, une marque, un nom ou un nom commercial identique ou ressemblant notablement à celui d'un tiers;

8) les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, font usage d'une marque, d'un nom ou d'un nom commercial avec l'intention flagrante d'imiter, par un moyen quelconque, une marque, un nom ou un nom commercial enregistré par un tiers;

9) les personnes qui vendent, offrent à la vente ou consentent à vendre ou à mettre en circulation des articles ou des services portant une marque falsifiée ou apposée frauduleusement et les personnes qui distinguent leur établissement commercial ou industriel à l'aide d'enseignes, de papeterie et d'autres signes distinctifs portant une marque, un nom ou un nom commercial falsifié ou apposé frauduleusement;

10) les personnes qui apposent ou font apposer sur des articles des désignations ou inscriptions fausses concernant la nature, la qualité, la quantité, le nombre, le poids ou le volume de ces articles ou leur pays d'origine ou de fabrication, ou qui utilisent la mention marque enregistrée ou les initiales équivalentes, M.R. ou R., si la marque ne l'est pas;

11) les personnes qui, sciemment, vendent ou offrent à la vente des articles ou services portant des indications fausses visées à l'alinéa qui précède;

12) les personnes qui, d'une façon quelconque, utilisent une marque en employant des termes de comparaison avec une autre marque portant sur des produits ou services semblables ou identiques, à seule fin d'affaiblir ou de détruire le caractère distinctif ou la valeur commerciale de ladite marque, causant un préjudice à son propriétaire.

**165.** Sans préjudice des sanctions prévues au Code pénal, le juge applique à l'auteur des actes définis à l'article qui précède les sanctions suivantes, cumulativement :

1) une amende de dix mille balboas (B/10 000) à deux cent mille balboas (B/200 000). Cette amende s'applique tant aux contrevenants aux dispositions du présent chapitre qu'à leurs complices ou receleurs.

Pour les entreprises exerçant des activités dans la zone libre de Colón, dans une zone franche ou une zone franche industrielle du Panama, l'amende applicable est fixée à 25% du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise; cependant, elle ne peut en aucun cas être inférieure à soixante quinze mille balboas (B/75 000);

2) une suspension du droit d'exercer une activité commerciale ou industrielle pendant une durée de trois mois;

3) une suspension ou une invalidation du permis d'exploitation accordé par l'administration de la zone libre de Colón, d'une zone franche ou d'une zone franche industrielle du Panama. La suspension s'applique pour une durée minimale de trois mois.

En cas de récidive, les sanctions visées aux alinéas 2 et 3 du présent article sont appliquées pendant un an et l'amende visée à l'alinéa 1 peut atteindre le quadruple du montant

maximal qui y est fixée, sans préjudice des dispositions de la loi régissant l'exploitation des activités commerciales et industrielles.

**166.** Dans tous les cas d'utilisation illicite d'un droit de propriété industrielle, il est procédé à la saisie des articles et des machines utilisées pour l'usurpation du droit; les objets saisis sont donnés libres de toute charge à une œuvre de bienfaisance, par l'institution compétente, après suppression ou élimination éventuelle des symboles distinctifs.

S'il n'est pas possible de supprimer les symboles distinctifs et si le titulaire du droit protégé ne donne pas l'autorisation expresse de faire don des objets en cause, ceux-ci sont détruits par l'autorité compétente, en présence d'un représentant du titulaire.

**167.** Le titulaire d'un droit protégé en vertu de la présente loi peut intenter une action civile devant le juge compétent contre toute personne qui porte atteinte à son droit.

En cas de cotitularité, n'importe lequel des cotitulaires peut intenter une action pour violation du droit sans le consentement des autres, sauf convention contraire.

**168.** L'action pour violation des droits conférés par la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle a été commis le dernier acte de violation.

**169.** Dans l'action pour violation des droits protégés par la présente loi, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être demandées et ordonnées :

- 1) la cessation des actes portant atteinte au droit;
- 2) l'indemnisation des dommages subis;
- 3) les mesures nécessaires pour éviter la poursuite ou la répétition de la violation;
- 4) la publication du jugement de condamnation au Journal officiel.

**170.** Pour le calcul de l'indemnisation des dommages subis, on appliquera les critères suivants, au choix du demandeur :

- 1) les bénéfices que le titulaire du droit aurait réalisés, selon toute probabilité, en l'absence de violation;
- 2) les bénéfices réalisés par le contrevenant en conséquence des actes de violation;
- 3) le prix ou la redevance que le contrevenant aurait payé au titulaire du droit si une licence lui avait été concédée par contrat, compte tenu de la valeur commerciale de l'objet du droit violé et des licences contractuelles déjà concédées.

**171.** La personne qui introduit une action pour violation d'un droit de propriété industrielle protégé par la présente loi peut demander au juge d'ordonner des mesures provisoires immédiates aux fins de garantir l'effectivité de l'action ou la réparation des dommages subis. Les mesures provisoires font l'objet d'une procédure distincte, sans audition des parties, et le juge les applique immédiatement et sans autre formalité, après quoi il peut ordonner à la partie demanderesse de verser un dépôt de garantie d'un montant maximum de cinquante pour cent (50%) de la valeur totale estimée des articles constituant l'objet du délit et



des moyens destinés à la commission de celui-ci. Ce montant doit être déposé sous la forme d'un certificat de garantie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la mise en œuvre de la mesure provisoire.

Si seule est demandée la mesure visée à l'alinéa 5 de l'article qui suit, le juge fixe après exécution de la mesure, le montant de la garantie qu'il juge suffisante.

**172.** Le juge peut ordonner les mesures provisoires appropriées pour garantir l'exécution du jugement qui pourrait être rendu dans l'action correspondante. Il peut ordonner notamment les mesures suivantes :

- 1) la cessation immédiate des actes de violation;
- 2) la saisie ou mise sous séquestre des articles constituant l'objet du délit et des moyens destinés exclusivement à la commission du délit;
- 3) la suspension de l'importation ou de l'exportation des objets ou moyens visés à l'alinéa qui précède;
- 4) la constitution, par le contrevenant présumé, d'un cautionnement ou autre garantie pour le paiement des dommages-intérêts éventuels;
- 5) la suspension du permis d'exploitation accordé par les autorités administratives de la zone libre de Colón, d'une zone franche ou d'une zone franche industrielle du Panama. Cette suspension est levée moyennant constitution d'une garantie bancaire ou financière, ou d'une assurance ou de titres de la dette publique de l'État. Le montant de la garantie est proportionnel au montant estimatif du dommage subi;
- 6) la saisie ou mise sous séquestre, par les autorités douanières compétentes, de la marchandise ou des articles qui constituent l'objet du délit et qui se trouvent en cours de dédouanement ou en transit en n'importe quel point du territoire national.

Si l'action pour violation n'est pas introduite dans les 10 jours qui suivent l'imposition d'une mesure provisoire, celle-ci devient sans effet de plein droit et le demandeur est tenu de réparer les dommages qu'il peut avoir causés.

**173.** En cas de délit contre les droits d'autrui, de même qu'en cas de délit contre le droit d'auteur et les droits voisins découlant de la propriété intellectuelle ou industrielle, les agents du ministère public ouvrent une instruction d'office lorsqu'ils ont connaissance par quelque moyen que ce soit de la commission de tels délits.

L'agent chargé de l'instruction adopte immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer le bon déroulement de l'action pénale, notamment la saisie provisoire des biens qui font l'objet de l'enquête ainsi que des moyens utilisés dans la commission de l'acte punissable.

À tout stade de la procédure pénale jusqu'au jugement définitif, le juge ou le tribunal ordonne la clôture de la procédure et le classement du dossier si le titulaire de la marque et l'inculpé le demandent conjointement.

**174.** Sans préjudice de l'exécution des mesures d'enquête sur les délits visés aux articles qui précèdent, l'agent du ministère public informe, dans un délai maximum de cinq jours, le titulaire du droit protégé, par l'intermédiaire de son fondé de pouvoirs ou du distributeur autorisé, de l'ouverture de l'instruction.

**175.** Sans préjudice des dispositions de l'article 173, le titulaire du droit protégé dans la République du Panama, pour autant qu'il justifie de son titre auprès de l'agent chargé de l'instruction ou du juge, peut participer activement, à tout moment et sans autre formalité, à l'instruction et à la procédure pénale, en l'une ou l'autre des qualités suivantes :

1) en tant que partie jointe, ayant capacité pour présenter des preuves et autres éléments destinés à prouver les faits punissables et l'identité des responsables. Il peut être représenté par un mandataire officieux, conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure judiciaire. En pareil cas, le montant de la garantie à verser pour se constituer mandataire est fixé par le fonctionnaire chargé de l'instruction; il ne peut être inférieur à deux mille balboas (B/2000), ni supérieur à cinq mille balboas (B/5000).

Pour les sociétés étrangères non domiciliées dans la République du Panama, le mandataire n'est pas tenu de produire, au moment où il commence à exécuter son mandat, le certificat attestant l'existence légale de la société, mais il doit en tout cas le présenter en même temps que la ratification de ses actes, dans le délai légal;

2) en tant que partie civile, assujetti aux dispositions de procédure pertinentes.

**176.** La Direction générale des douanes, agissant d'office ou sur ordre de l'autorité compétente, ou lorsqu'elle a connaissance, par un moyen quelconque, de la présence en un point quelconque du territoire national de marchandises sous douane qui pourraient enfreindre les dispositions de la présente loi ou de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, peut inspecter ou saisir lesdites marchandises.

Les autorités de la zone libre de Colón et des autres zones franches ou zones franches industrielles administrées par l'État disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont décrits aux articles qui précèdent à l'égard des marchandises en transit sur leur territoire.

**177.** Une fois la saisie effectuée, l'autorité qui y a procédé en informe le titulaire du droit protégé, directement ou par l'intermédiaire de son agent ou de son distributeur agréé. En outre, elle lui envoie sur demande des échantillons des marchandises saisies, si la nature de celles-ci le permet.

Aux fins des dispositions qui précèdent et sans préjudice des dispositions des conventions internationales conclues par la République du Panama, jusqu'à ce que soit créé à la Direction générale des douanes un registre central des titulaires des droits protégés par la présente loi et par la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, les archives de la DIGERPI et de la Direction générale du droit d'auteur serviront de base pour déterminer les titulaires de ces droits.

Le titulaire doit dans une réponse écrite indiquer s'il s'oppose à l'importation ou au transit des marchandises saisies. En l'absence d'opposition, les marchandises sont libérées

immédiatement; en cas d'opposition, le titulaire est tenu de verser un dépôt de garantie dans les conditions prévues à l'article 171 de la présente loi. La garantie peut être constituée par un certificat de garantie, par une garantie bancaire, par une assurance ou par des titres de la dette publique.

Sur présentation de l'opposition écrite, l'autorité qui a ordonné la saisie remet le dossier au ministère public pour la poursuite de la procédure et lui confie les marchandises en garde jusqu'à ce que l'autorité compétente rende la décision qui met fin à la procédure.

Sauf si le titulaire du droit protégé dépose la garantie susvisée, les marchandises saisies ne peuvent être retenues plus de 30 jours consécutifs.

À tout moment de l'enquête, mais avant que le titulaire du droit protégé ne verse le dépôt de garantie, l'intéressé peut présenter une licence ou une autorisation écrite du titulaire ou de son représentant, à titre de preuve *prima facie* de la licéité des marchandises entraînant la libération immédiate de celles-ci.

**178.** Les deux articles qui précèdent entreront en vigueur lorsque le Ministère des finances et du trésor aura approuvé leurs modalités d'application; en conséquence, tant que le règlement d'application n'aura pas été approuvé, les dispositions légales et administratives en vigueur en la matière continuent à s'appliquer.

**179.** Les titulaires des droits protégés visés par les dispositions du présent titre sont les titulaires des droits reconnus par la présente loi, par la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins et par les conventions internationales relatives à ces matières conclues par la République du Panama.

**180.** En ce qui concerne tout point quelconque non prévu dans la procédure établie par le présent titre, les dispositions du code de procédure judiciaire s'appliquent.

## **Titre VIII Des règles de procédure**

### *Chapitre unique Règles générales*

**181.** La procédure établie dans le présent titre s'applique aux matières suivantes :

- 1) les litiges survenant à propos des oppositions aux demandes d'enregistrement de marques, noms commerciaux, dessins ou modèles industriels, slogans ou signes publicitaires;
- 2) les procédures d'annulation et de radiation des titres de propriété industrielle;
- 3) les procédures pour usage illicite de droits de propriété industrielle.

**182.** Les conflits de compétence surgissant à propos d'une demande de mesures provisoires sont tranchés par l'instance supérieure du ressort.

**183.** La requête est communiquée à la partie défenderesse dans un délai de cinq jours. La demande reconventionnelle est communiquée dans le même délai. Pour la notification de la décision pertinente à la partie défenderesse, les règles suivantes s'appliquent :

1) si la partie défenderesse est domiciliée au siège du tribunal, la notification est faite à personne;

2) si la partie défenderesse est domiciliée hors du siège du tribunal, dans la République du Panama, ou à l'étranger, la décision lui est notifiée de la manière prévue par le Code de procédure judiciaire.

**184.** La demande reconventionnelle est recevable dans les cas suivants :

1) lorsque le défendeur fait opposition à l'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial du demandeur, pour présenter formellement sa requête en opposition;

2) lorsque le défendeur demande reconventionnellement la radiation de la marque, du nom commercial, du brevet d'invention, du modèle d'utilité, du dessin ou modèle industriel ou du slogan publicitaire sur l'enregistrement duquel le demandeur fonde son opposition.

**185.** L'affaire étant en état et la décision fixant la date de l'audience ayant été notifiée, les notifications sont faites par voie d'annonce, même si la procédure a été paralysée pendant plus d'un mois.

Font exception aux dispositions qui précèdent la notification du jugement et les actes qui mettent fin à la procédure ou empêchent sa poursuite.

**186.** Lorsqu'il a été répondu à la requête, le juge fixe la date et l'heure auxquelles les parties doivent comparaître à l'audience au cours de laquelle ils présenteront les preuves qu'ils jugent utiles pour défendre leurs droits.

**187.** Trois jours au minimum avant l'audience, les représentants légaux doivent demander au juge de citer à comparaître les parties, les témoins et les experts, en indiquant l'adresse de leur résidence ou de leurs bureaux; le juge emploie dans ce cas les mesures de contrainte nécessaires.

**188.** L'audience se tient en présence et avec la participation des parties au litige; elle ne peut être ajournée qu'une seule fois, si un juste motif est invoqué avant son ouverture. Dans le cas contraire, l'audience a lieu à la date fixée, avec la partie présente. Si aucune des parties ne comparaît en dépit de la seconde citation, le jugement est rendu sans autre formalité, sur la base des preuves jointes à la requête et à la réponse et sur celles dont le juge estime l'administration opportune.

**189.** Au cours de l'audience ou avant celle-ci, il peut être demandé une inspection judiciaire des lieux, documents ou objets ayant un rapport avec des questions en litige.

L'inspection peut se faire en présence d'experts désignés par le tribunal et par les parties. Si le tribunal désigne des experts d'office, il doit permettre aux parties de présenter leurs propres experts, et l'inspection peut être accompagnée de la présentation des objets et documents qui seraient nécessaires aux vérifications personnelles du juge.

À l'initiative du juge ou sur demande d'une des parties, les objets ou les lieux inspectés sont photographiés et, pour les documents, l'autorisation est donnée de les examiner et de les copier à l'aide des moyens de reproduction de l'image et du son.

La décision ordonnant que soit pratiquée une inspection judiciaire implique l'ordre de perquisition.

**190.** En tout état de cause, le juge peut ordonner d'office des mesures d'instruction et évaluer l'ensemble des preuves, selon les règles d'une saine critique et compte tenu des règles relatives à l'authenticité des documents établies par le Code de procédure judiciaire.

**191.** Si le juge de la cause s'estime suffisamment éclairé par les preuves versées au procès, il peut rendre son jugement au cours de l'audience après avoir entendu les arguments des parties. Dans le cas contraire, il dispose d'un délai maximum de 20 jours ouvrables pour statuer.

**192.** Les seuls incidents admissibles dans ce type de procédure sont ceux qui seraient invoqués par voie d'exception pour demande présentée hors délai, d'exception de cause jugée et de caducité de la prétention. Ces incidents sont réglés comme des questions préalables.

**193.** Si l'appel est admis, il est fixé un délai de 10 jours : les cinq premiers jours pour que l'appelant présente ses arguments, les cinq derniers jours pour que la partie adverse dépose ses conclusions.

**194.** En deuxième instance, seules peuvent être proposées les preuves qui, invoquées en première instance, n'ont pas été produites, si la personne qui les a invoquées donne par écrit au juge, au plus tard à l'heure fixée à cette fin, une déclaration expliquant la raison pour laquelle il n'a pas pu les présenter, ou les preuves que le tribunal n'aurait pas recueillies, sans qu'il y ait eu faute de l'intéressé.

S'il y a lieu à des mesures d'instruction, il est fixé à cet effet un délai non prorogeable de 10 jours au terme duquel le juge dispose encore de 10 jours pour statuer.

**195.** À l'ouverture de la procédure, le juge est tenu de remettre à la partie intéressée une note adressée à la DIGERPI par laquelle il lui communique la présentation de la requête; lorsque le jugement a été rendu exécutoire, il lui remet une autre note rendant compte de l'issue du procès. Dans les deux cas, les notes sont remises à la partie en cause dans les délais les plus brefs, avec indication claire du type de procédure, ainsi que de la marque, du nom commercial, du brevet d'invention, du modèle d'utilité, du dessin ou modèle industriel ou du slogan ou signe publicitaire objet du litige.

**196.** Dans tout jugement ou décision, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si, de l'avis du juge, elle a manifestement agi de bonne foi, ce qui doit être dit expressément dans la décision.

**197.** Les procédures relatives aux matières traitées dans le présent titre sont de la compétence exclusive des tribunaux, conformément aux articles 141 et 143 de la loi 29 de 1996 et aux règles de compétence qui y sont énoncées.



**198.** Les règles de procédure établies dans la présente loi prennent effet immédiatement. Toutefois, les procédures qui ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont renvoyées par le Ministère du commerce et de l'industrie aux tribunaux désignés conformément à l'article qui précède, mais elles sont régies par la loi qui était en vigueur à leur ouverture. Les procédures engagées postérieurement sont entièrement régies par la présente loi.

**199.** Pour toute question non régie par les règles de procédure établies par la présente loi, les dispositions du Code de procédure judiciaire relatives à la procédure d'instruction ("*proceso sumario*") s'appliquent.

## **Titre IX** **Des taxes et droits pour prestation de services**

### *Chapitre premier* *Taxes et surtaxes*

**200.** La DIGERPI perçoit des taxes pour la prestation de ses services dans les cas suivants :

Demande d'enregistrement de marque ou de nom commercial .....	10 B
Demande de brevet, de modèle d'utilité, de dessin ou modèle industriel .....	10 B
Demande de recherche d'antériorités de marque .....	1 B
Demande de certification .....	1 B
Extrait de chaque document .....	1 B
Demande d'inscription du changement de domicile du titulaire du brevet ou de l'enregistrement.....	5 B
Demande d'inscription du changement de nom du titulaire d'une marque ou d'un nom commercial.....	5 B
Vente du BORPI.....	15 B
Demande de licence d'usage d'une marque ou d'un nom commercial.....	5 B
Demande de cession ou de transfert d'une marque ou d'un nom commercial .....	5 B
Demande de copie authentifiée d'un document .....	0,50 B
Demande de recherche d'antériorités d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel.....	25 B
Demande de rapport de recherche sur l'état de la technique.....	200 B
Toute demande de prorogation.....	10 B
Toute publication d'une demande ou d'une correction de marque .....	6 B



Toute publication de demande, correction ou autre concernant les brevets, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels..... 6 B

**201.** L'Organe exécutif est habilité à fixer, par l'intermédiaire du Ministère du commerce et de l'industrie, les sommes que les intéressés doivent payer à titre de taxes pour les services ne figurant pas à l'article qui précède. Cette faculté s'étend à la modification des taxes et à la fixation des nouvelles taxes qui seraient nécessaires ou opportunes occasionnellement, moyennant avis favorable du directeur général de la DIGERPI.

**202.** Il est établi une surtaxe représentant vingt pour cent (20%) des sommes qui, au titre des taxes fixées par l'article 200 et des taxes autorisées par l'article 201, doivent être payées par les utilisateurs des services de la DIGERPI. Cette surtaxe s'ajoute aux taxes prévues aux articles susmentionnés.

Les sommes perçues par la DIGERPI au titre de la surtaxe sont destinées à encourager la productivité de ses fonctionnaires, en complément des postes du budget général de l'État affectés au fonctionnement de ladite entité, conformément aux méthodes et principes établis à cet effet par l'Organe exécutif, agissant par l'intermédiaire du Ministère du commerce et de l'industrie, pour leur bonne administration et leur bonne répartition. Les sommes attribuées à chaque fonctionnaire s'élèvent au maximum à cinquante pour cent (50%) de son traitement mensuel de base.

**203.** Les recettes provenant des taxes visées aux articles qui précèdent seront déposées sur un compte spécial de la Banque nationale du Panama, intitulé "taxes pour prestation de services", à l'ordre du Ministère du commerce et de l'industrie; les recettes produites par les surtaxes seront déposées sur un compte spécial intitulé "surtaxes pour prestation de services". Ces deux comptes seront contrôlés par le Département de la comptabilité du ministère et par l'Inspection générale de la République.

L'investissement des recettes provenant des taxes fera l'objet d'une programmation annuelle par la DIGERPI, pour l'organisation de ses services, ses programmes de formation professionnelle et ses autres activités visant à améliorer la prestation des services aux usagers; les recettes provenant des surtaxes seront affectées à l'usage visé à l'article 202.

## *Chapitre II* *Droits d'enregistrement*

**204.** L'enregistrement d'une marque de produit ou de services donne lieu à la perception des droits suivants :

1) cinquante balboas (B/50) pour les cinq premières années de protection, payables à la date de dépôt de la demande d'enregistrement;

2) cinquante balboas (B/50) pour les cinq années suivantes, payables à tout moment avant l'échéance des cinq premières années.

Faute de paiement des droits correspondant à la deuxième période quinquennale et à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le paiement aurait dû être





effectué, le titulaire est réputé avoir abandonné l'enregistrement de la marque, lequel tombe en déchéance de plein droit. Dans le délai de six mois visé au présent alinéa, le titulaire peut s'acquitter de son obligation, mais il sera assujéti à une surtaxe de dix balboas (B/10) pour chaque mois ou fraction de mois écoulé avant la date du paiement.

**205.** Le renouvellement de l'enregistrement d'une marque, quelle qu'elle soit, donne lieu au versement du droit fixé à l'article qui précède. La surtaxe visée audit article est de dix balboas (B/10) pour chaque mois ou fraction de mois écoulé avant le paiement.

**206.** Les droits d'enregistrement d'un nom commercial sont égaux à ceux qui sont exigés pour les marques.

**207.** La délivrance d'un brevet d'invention donne lieu au versement des droits suivants :

- 1) cent balboas (B/100) pour les cinq premières années de protection;
- 2) deux cents balboas (B/200) pour les cinq années suivantes;
- 3) deux cents balboas (B/200) pour les cinq années suivantes;
- 4) trois cents balboas (B/300) pour le reste de la durée de validité de la protection.

Le premier paiement doit être effectué lors du dépôt de la demande et les suivants doivent être effectués tous les cinq ans à compter de la date de dépôt. Le paiement peut être effectué à tout moment avant l'échéance de la période quinquennale correspondante.

Faute de paiement dans les six mois à compter de la date à laquelle l'un quelconque des droits visés dans le présent article aurait dû être acquitté, le titulaire est réputé avoir abandonné le brevet et celui-ci tombe en déchéance de plein droit. En cas de paiement dans le délai de six mois visé au présent alinéa, il est perçu une surtaxe de dix balboas (B/10) par mois ou fraction de mois écoulé avant le paiement.

**208.** La délivrance d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle industriel donne lieu au versement des droits suivants :

- 1) cinquante balboas (B/50) pour les cinq premières années de protection;
- 2) cent balboas (B/100) pour chaque période additionnelle de cinq ans.

Le premier paiement doit être effectué lors du dépôt de la demande et le suivant cinq ans après la date de dépôt. Le paiement peut être effectué à tout moment avant l'échéance de la période quinquennale correspondante.

Faute de paiement dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'un quelconque des droits visés dans le présent article aurait dû être acquitté, le titulaire est réputé avoir abandonné l'enregistrement et celui-ci tombe en déchéance de plein droit. En cas de paiement dans le délai de grâce visé au présent alinéa, il est perçu une surtaxe de dix balboas (B/10) par mois ou fraction de mois écoulé avant le paiement.



**209.** Si pour un motif quelconque le brevet d'invention, le modèle d'utilité, le dessin ou modèle industriel n'est pas accordé ou si l'enregistrement de la marque, du nom commercial ou du slogan ou signe publicitaire n'est pas effectué, le déposant peut obtenir la restitution de la moitié des droits qu'il a payés.

**210.** Tous les droits prévus par la présente loi doivent être payés à l'avance. Il ne sera donné suite à aucune demande déposée à la DIGERPI si le droit correspondant n'est pas acquitté.

**211.** L'inscription de l'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial donne lieu au versement d'un droit de quatre balboas et cinquante centimes (B/4,50). L'inscription d'un transfert, d'un changement de nom ou de domicile, d'une fusion, d'une limitation de la liste des produits, d'une correction ou d'un renouvellement donne lieu au versement d'un droit de dix balboas (B/10).

**212.** La copie de l'attestation de délivrance ou d'enregistrement de brevet, modèle d'utilité, dessin ou modèle industriel, marque, nom commercial et slogan ou signe publicitaire, ainsi que les copies de décisions délivrées pour chacun des enregistrements visés à l'article qui précède portent un timbre d'une valeur de quatre balboas et cinquante centimes (B/4,50). La délivrance de toute autre copie non prévue au présent article est régie par les dispositions du Code fiscal.

**213.** Le certificat d'antériorité d'une marque porte un timbre d'une valeur d'un balboa (B/1). Tout certificat non prévu au présent article porte un timbre équivalant à dix balboas (B/10) pour la première page partielle ou totale, et à cinq balboas (B/5) pour chaque page ou partie de page additionnelle.

**214.** Le certificat de recherche d'antériorité, sur le territoire national, d'un brevet, modèle d'utilité et dessin ou modèle industriel porte un timbre d'une valeur de dix balboas (B/10). Le certificat de recherche de ces mêmes antécédents sur le plan international porte un timbre d'une valeur de cinquante balboas (B/50).

Tout autre certificat non prévu au présent article porte un timbre d'une valeur de dix balboas (B/10) pour la première page partiellement ou totalement remplie et de cinq balboas (B/5) pour chaque page ou partie de page additionnelle.

**215.** Si le demandeur de brevet est l'inventeur lui-même et que sa situation économique ne lui permet pas d'acquitter le montant des taxes et droits à payer pour le dépôt ou l'instruction de sa demande ou pour le maintien en vigueur du brevet délivré, il peut déclarer cette circonstance au moment de payer les taxes afférentes à la demande de brevet. En pareil cas, il n'est tenu de verser que dix pour cent (10%) du montant dû tant que subsiste la situation économique susmentionnée.

Si, avant l'expiration de deux années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet en instance, [le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations], ou si le brevet délivré est transféré à une personne qui ne se trouve pas dans la situation économique susmentionnée, le transfert n'est pas enregistré tant que les taxes et droits qui auraient été payés en l'absence de la déclaration prévue au présent article n'ont pas été acquittés.

La DIGERPI peut demander au déposant qui a invoqué le bénéfice du présent article de justifier de sa situation économique, si elle a des raisons de douter de la véracité de la déclaration susmentionnée ou s'il est évident que la situation économique du déposant s'est améliorée depuis cette déclaration.

## **Titre X** **Des dispositions transitoires**

### *Chapitre unique*

**216.** Les enregistrements de marque accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le numéro qui leur a été attribué et la même date d'expiration. Les demandes de marque qui seraient en cours d'instruction à la DIGERPI lors de l'entrée en vigueur de la présente loi feront l'objet d'un certificat d'enregistrement de marque pour autant qu'elles remplissent les conditions prévues par la loi qui était en vigueur à la date de leur dépôt.

**217.** Pour les demandes de brevet ou d'enregistrement déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la présentation de l'enregistrement initial n'est pas exigée. La DIGERPI délivre le certificat d'enregistrement correspondant aux demandes déposées avant cette date, pour autant qu'elles répondent aux conditions légales.

**218.** Pour les demandes de renouvellement présentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'est pas exigé de preuve du renouvellement de l'enregistrement initial pour la délivrance du certificat de renouvellement. Pour les demandes de renouvellement en cours d'instruction à la DIGERPI lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le certificat de renouvellement est délivré sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve du renouvellement de l'enregistrement initial.

## **Titre XI** **Dispositions finales**

**219.** Il est créé une commission interinstitutionnelle chargée de veiller à l'harmonisation, à la coordination et au suivi des politiques relatives à la propriété intellectuelle. La composition de cette commission est la suivante :

- 1) un membre désigné par la DIGERPI, représentant le Ministère du commerce et de l'industrie;
- 2) un membre désigné par la Direction du droit d'auteur, représentant le Ministère de l'éducation;
- 3) un membre désigné par la Direction générale des douanes, représentant le Ministère des finances et du trésor;
- 4) un membre désigné par le ministère public;



5) un membre désigné par l'organisme d'État chargé des relations de la République du Panama avec l'Organisation mondiale du commerce.

Le mode de fonctionnement de cette commission fera l'objet d'un règlement émanant du Ministère du commerce et de l'industrie.

**220.** L'Organe exécutif est habilité à édicter le règlement d'application de la présente loi, par l'intermédiaire du Ministère du commerce et de l'industrie.

**221.** [Modification de l'article 1980 du Code de procédure judiciaire, non reproduite ici.]

**222.** [Modification de l'article 141, troisième alinéa, de la loi n° 29 de 1996, non reproduite ici.]

**223.** La présente loi modifie l'article 1980 du Code de procédure judiciaire et l'article 141, troisième alinéa, de la loi n° 29 de 1996. Elle abroge les articles 1987 à 2035 du Code de procédure administrative, les articles 2100, 2101 et 2102 du Code de procédure judiciaire, les articles 329 à 335 du Code fiscal, les articles 2 et 3 de la loi n° 11 de 1974, les articles 6 et 7 de la loi n° 45 de 1975, les articles 3 et 4 du Décret gouvernemental n° 389 de 1969, le Décret exécutif n° 1 de 1939 et toute disposition qui lui serait contraire à la présente loi.

**224.** La présente loi entrera en vigueur six mois après sa promulgation.

---

\* *Titre espagnol* : Ley n° 35 (de 10 de mayo de 1996) por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial.

*Entrée en vigueur* : 18 novembre 1996.

*Source* : communication des autorités panaméennes.

*Note* : traduction du Bureau international de l'OMPI.

\*\* Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.