

14 de octubre de 1985.

Señor Licenciado  
Juan José Ferran T.  
Director General del  
Registro de la Propiedad Industrial  
E. S. D.

Señor Director General:

A continuación le doy respuesta a su Nota No.0548-DGRPI 85 de fecha 27 de septiembre corriente, en la cual me formula la siguiente Consulta:

"Nuestra consulta obedece a que si nuestra legislación marcaría permite que la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, puede conceder el registro y protección a las solicitudes de Modelos Industriales.

De ser afirmativa su opinión cuál será el procedimiento a seguir.

De no estar contemplada esta figura en nuestra legislación, que ocurriría con los registros y protección concedidos en base a la opinión de la Dirección de Asesoría Legal".

En primer lugar debemos señalar que en nuestra legislación marcaría no existe ninguna disposición que regule en forma específica, como parte del derecho interno, los "Modelos Industriales".

Nuestro criterio lo fundamentamos en las razones que seguidamente señalamos:

1).- Hemos revisado los instrumentos legales y reglamentarios que en nuestro ordenamiento jurídico regulan lo atinente a Patentes de Invención, Marcas de Fábrica y Marcas de Comercio, y en ninguna de ellas hemos encontrado disposición que se refiera a los "Modelos Industriales".

2).- Nuestro país a través de su vida republicana ha suscrito diversas convenciones internacionales relacionadas con marcas de comercio y de fábrica, dibujos y modelos industriales y de patentes de invención.

Sobre el particular debemos señalar que entre las convenciones atinentes a "Modelos Industriales" que ha celebrado nuestro país se destacan las siguientes: a) La Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, Marcas de Fábrica y Comercio y Propiedad Literaria y Artística, suscrita el 23 de agosto de 1906 en la Tercera Conferencia Internacional Americana celebrada en Río de Janeiro. Según información que nos suministro el Departamento de Tratados y Organismos Internacionales, Panamá aprobó dicha Convención por medio de la Ley 24 de 17 de enero de 1911, la ratificó el 5 de febrero de 1911 y realizó el respectivo depósito del instrumento el 22 de mayo de 1911.

En cuanto a esta Convención, podemos señalar que la misma fue ratificada por varios Estados Latinoamericanos, los cuales hicieron el respectivo depósito, pero otros Estados únicamente figuraron como signatarios y algunos ni siquiera lo fueron.

b).- El 20 de agosto de 1910, en la Cuarta Conferencia Internacional Americana, realizada en Buenos Aires, se celebró la Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, que modificó la Convención de 1906. La República de Panamá se adhirió a dicha Convención y la aprobó por medio de la Ley 44 de 13 de marzo de 1913. Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores, mediante Nota No. 3371 de 19 de mayo de 1971, denunció esa Convención ante la Secretaría General de la OEA; y dicha denuncia tuvo sus efectos a partir del 2 de junio de 1972. Esto significa que esa Convención no rige en nuestro país.

c).- Posteriormente surgieron nuevas convenciones internacionales que con el transcurrir del tiempo fueron modificadas y hasta reemplazadas por otras posteriores. En la actualidad la Convención que rige la materia marcaría en Panamá lo es

la Convención Genral Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929. Panamá aprobó esa Convención por medio de la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934 y depositó el instrumento de ratificación el 8 de abril de 1935. Esta convención derogó las Convenciones de 1910 y 1923. En la Convención de 1929 no existe ninguna disposición que haga mención a los "Modelos Industriales".

3).- Por medio del Decreto No.107 de 12 de agosto de 1981 se adoptó la Clasificación Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios. Ese Decreto tampoco menciona en ninguno de sus artículos los "Modelos Industriales".

4).- Para mayor comprensión del tema que nos ocupa, nos permitiremos transcribir algunos conceptos que, sobre los Modelos Industriales, han emitido varios autores. Veamos:

a).- GUILLERMO CABANELLAS, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, nos dice:

"MODELO INDUSTRIAL. Este tecnicismo del vigente Estatuto esp. sobre propiedad industrial difiere más en la designación que en el contenido del modelo de fábrica (v) que decía la Ley de 1902. Así, el texto nuevo caracteriza de esta manera la voz que ahora se considera: 'Se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación'.(Art.182).

'De acuerdo con el art. 165 de igual estatuto, el registro de los modelos industriales confiere el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga. La duración del derecho es de 10 años prorrogables por otros 10.(v. Modelo de utilidad, Patente de Invencción").CABANELLAS,Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos Aires, 1983, pág 837).

b).- MANUEL OSSORIO, en su obra titulada Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, señala lo siguiente:

te:

"Modelo de Fábrica o Industrial, Todo objeto susceptible de servir de tipo en un producto industrial y las formas de esos productos o aplicables a la producción fabril. Es susceptible de patente industrial".(OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1974, pág 468).

c).- En la Legislación Española tenemos que el artículo 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial de España, de 1929, define el Modelo Industrial, así:

"Artículo 182.- Se entenderá por modelo industrial todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda describirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación".

d).- En el "Proyecto de Ley sobre Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales, y Examen de Contratos para los Países del Istmo Centroamericano", preparado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en su artículo 35, define el Modelo Industrial así:

"Artículo 35.-(Definición de los dibujos y modelos industriales)

1.- A los efectos de la presente Ley, se considera como dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, como modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esta reunión o esa forma den una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación".

De los conceptos que contienen convenciones internacionales, ya citadas en torno a los "Modelos Industriales", así como las definiciones que sobre los mismo han emitido autores y legislaciones, ponen de relieve que la pauta general es la de distinguir en los últimos tiempos los Modelos Industriales de las Marcas de Comercio y Fábrica y de las Patentes de Invención, es decir, se les ha dado un tratamiento jurídico no igual, pero sí similar.

En consecuencia, no existiendo en nuestro país normas especiales que regulen los modelos industriales, a nuestro juicio debe aplicarse lo establecido en el artículo 13 del Código Civil, según el cual en este supuesto "se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes", como primera fuente alterna de derecho.

Como esta fórmula parece compatible con algunos antecedentes legislativos, ella resulta viable. En efecto, en la Convención sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, adoptada en Buenos Aires en 1910 y aprobada mediante Ley 44 de 1913, se reguló bajo un régimen unitario las patentes de invención, dibujos y modelos industriales, que otorgaba al titular de cualquiera de ellos "un derecho de propiedad durante un término de doce meses, para las patentes de invención, y de cuatro meses para los dibujos o modelos industriales, a fin de que pueda hacerse un depósito en los otros estados, sin perjuicio de los derechos de un tercero".

Lo propio puede decirse del Estatuto de la Propiedad Industrial de España, ya citado, en cuyos artículos 1º y 2º se recogen las siguientes normas:

"Artículo 1º.— Propiedad industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir, de los similares, los resultados de su trabajo.

'La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por sí mismos hayan adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos'.

-----

"Artículo 2º.— El derecho de propiedad industrial puede adquirirse por virtud del registro de:

- a).— Las patentes de invención, de introducción y certificados de adición.
- b).— Las marcas o signos distintivos de producción y de comercio.

- c).- Los modelos de utilidad, los modelos industriales y los artísticos.
- d).- Los nombres comerciales y los rótulos de establecimientos.
- e).- películas cinematográficas."

Estas normas incluyen, como parte de la propiedad industrial, las patentes de invención y los modelos industriales, entre otros, confiriéndosele al autor de los últimos el derecho a registrarlos, "el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga".(Arts.164 y 165).

En consecuencias, como quiera que el Código Administrativo regula en el Título Séptimo del Libro Cuarto las patentes de invención, cuyas normas parecieran ser las más análogas o apropiadas a los modelos industriales, a nuestro parecer ellas deberían aplicarse a esta última materia.

Una alternativa que quizás debe explorar el Despacho a su cargo es la de promover la adopción de un anteproyecto de ley que regule en forma apropiada esta materia o, como medida provisional, que se emita un decreto reglamentario que extienda la aplicación de las normas sobre patentes de invención a los modelos industriales; por lo que la primera medida nos parece la más saludable.

En cuanto a los requisitos y protección que esa Dirección ha concedido a determinados Modelos Industriales basados en la opinión del Departamento Legal, estimamos que los mismos deben ser mantenidos y respetados por esa Dirección, en base al principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. Este consiste en la imposibilidad de revocar, de oficio, un acto administrativo en firme, que declare o reconozca derechos a favor de terceros. Se trata de una prohibición de principio, que impide a la Administración Pública revocar, de oficio, un acto administrativo en el que reconoce o declara derechos a favor de terceros. La consagración de este principio es fundamental en lo atinente a la firmeza y seguridad jurídica de las relaciones que generan los actos administrativos.

Nuestra jurisprudencia contencioso-administrativa ha reconocido la existencia de dicho principio en nuestro sistema. Así lo hizo el extinto Tribunal de lo Contencioso-Admi-

nistrativo en Sentencia de 6 de septiembre de 1948, cuya doctrina recoge el Dr. Goytía en los siguientes términos:-

"Dada una situación jurídica individual, reconocida por virtud de una resolución administrativa ejecutoriada, no es potestativo de la entidad que la expidió bajo el imperio de la Ley, por sólidos fundamentos doctrinales de derecho público, revocar su propia resolución". (GOYTIA, Víctor Florencio, "Bases y Doctrinas de Derecho Público, Panamá, 1948, Tomo II, pág. 320).

Reiteró el mismo criterio en Sentencia de 16 de diciembre de 1947, que a continuación se reproduce:-

"Las resoluciones ejecutoriadas, en su efecto o resultado, no admiten criterios, opiniones o conceptos que traten de invalidarlas, después de haber sido dictadas de acuerdo con los requisitos formales y esenciales de la Ley en que se basen. Esas resoluciones de carácter firme y las materias o cosas sobre que versan deben considerarse como definitivamente juzgadas". (DÍAZ E., Manuel A. "Jurisprudencia Contencioso-Administrativo en Panamá, 1956, pág 69).

En esta forma esperamos haber absuelto adecuadamente su consulta.

Atentamente,

Olmedo Sanjur G.  
PROCURADOR DE LA ADMINISTRACION.

bb/.