

BOLIVIA / COLOMBIA / ECUADOR / PERÚ

DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

- TEXTO COMPILADO -



**COMUNIDAD
ANDINA**
SECRETARÍA GENERAL





DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELECTUAL

- TEXTO COMPILADO -



PRESENTACIÓN

A nombre del órgano ejecutivo de la Comunidad Andina tengo el agrado de presentar esta compilación de normativa comunitaria, lo hago inspirado en la alta misión de administrar el acervo comunitario andino y velar por el cumplimiento de sus normas, así como en promover y difundir valores para construir una cultura de integración.

Los instrumentos andinos concertados en materia de propiedad intelectual, son un reflejo del espíritu de integración que los Países Miembros han venido construyendo con el transcurso de los años desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Este marco normativo establece diversos mecanismos reguladores, principios y derechos que permiten, por un lado, la correcta protección de los derechos de propiedad intelectual en el marco comunitario, y por otro, el fortalecimiento de esta materia que tiene vital importancia en el quehacer diario, no solo del operador jurídico, sino del mundo empresarial, cultural, académico y del ciudadano en general.

En ese contexto, la Secretaría General de la Comunidad Andina ha visto oportuno poner de relieve la importancia de los te-

mas de propiedad intelectual a través del presente documento. Facilitar el conocimiento de las normas es el primer paso para conocer el interesantísimo mundo de la propiedad intelectual y los beneficios que de ésta se pueden obtener. Además, se busca motivar a los inventores y a quienes invierten en el desarrollo y difusión de patentes de invención, fomentando el desarrollo asociativo, impulsar el mercado subregional y contribuir a su progreso.

La propiedad intelectual es una herramienta para el desarrollo y la publicación de esta compilación cumple precisamente con el propósito de difundir normas andinas en esta materia ya que de nada sirve tener las herramientas necesarias si no las conocemos y no las utilizamos. Este esfuerzo se inserta en nuestra actividad de apoyo a un desarrollo socioeconómico equilibrado, armónico y sustentable en la subregión, promoviendo la inclusión económica y social, la interculturalidad y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos andinos en lo que se ha venido a llamar la industria cultural.

Walker San Miguel R.
Secretario General

INTRODUCCIÓN

La presente publicación constituye una recopilación ordenada y actualizada de las principales normas vigentes relativas a la propiedad intelectual en el marco de la Comunidad Andina.

En una primera parte se encuentran las normas referidas al derecho de autor y derechos conexos contenidas en la Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Este régimen normativo protege, en primer lugar, a los autores y a ciertas creaciones originales del ingenio humano en los campos literario, artístico y científico, entre otros, que sean susceptibles de reproducción o divulgación por cualquier forma o medio. Además, en lo relativo a los derechos conexos, ese régimen común reconoce y protege la labor y prestaciones de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

En la segunda parte de esta compilación se encontrarán las normas de propiedad industrial contenidas en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Este régimen regula, principalmente, los derechos referidos a las invenciones y otras soluciones técnicas, los signos distintivos, los diseños industriales y los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre los que se incluye la protección contra el abuso de los secretos empresariales.

La Decisión 486, en lo referido a signos distintivos, incorpora el tratamiento de las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen. Como ejemplos de éstas últimas en el ámbito andino podemos mencionar la Quinua Real del Altiplano Sur (Bolivia), el Café de Colombia, el Cacao Arriba (Ecuador), y el Pisco (Perú).

Vale la pena mencionar la especial protección que la Decisión 486 brinda a los secretos empresariales dentro del marco de la represión de la competencia desleal. Se considera como secreto empresarial -para estos efectos- a cualquier información no divulgada poseída legítimamente por cualquier persona, natural o jurídica y que sea susceptible de usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y de transmitirse a un tercero, en la medida que sea secreta, tenga un valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

Esta compilación presenta también a la Decisión 345, Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de las Variedades Vegetales, la misma que define el marco normativo bajo el cual se protegen las nuevas variedades vegetales obtenidas por los fitomejoradores. Así, en la Subregión Andina, las personas que han obtenido una nueva variedad vegetal mediante un esfuerzo innovador podrán gozar



INTRODUCCIÓN



de un derecho exclusivo para controlar la producción y comercialización del material de multiplicación o de reproducción de dicha planta por terceras personas no autorizadas.

En razón a la inmensa riqueza natural y cultural con la que cuentan los países andinos, también surgió en el marco comunitario la Decisión 391 que define un Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos, la misma que fue una de las normas pioneras en el mundo sobre esta materia. Dicha norma establece un marco regulatorio respecto del acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos. Esta norma tiene un significativo vínculo con la propiedad intelectual en la medida que muchos de los resultados de la creación humana sobre la biodiversidad son susceptibles de ser protegidos bajo esta área del derecho, y, asimismo, porque los conocimientos tradicionales asociados de las comunidades indígenas, afroamericanas y otras locales constituyen su propiedad intelectual colectiva.

Se ha considerado importante incluir en la presente publicación a la Decisión 291, Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Si bien la Decisión 291 fue dictada antes de que

se adoptaran las normas especiales relativas a la propiedad intelectual, por lo cual ella debe leerse teniendo en cuenta la preeminencia de las normas posteriores, esa Decisión se incluye aquí por cuanto a la fecha de esta publicación ella se encuentra formalmente vigente dentro del ordenamiento normativo andino.

Finalmente, se completa esta compilación con la Decisión 632 relativa a la Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486; y la Decisión 689, relativa a la adecuación de determinados artículos de la Decisión 486. Ambas normas complementan la referida Decisión 486 sobre propiedad industrial permitiendo su correcta lectura y comprensión.

El público lector tiene en sus manos un documento de consulta útil y práctico en un área de conocimiento que cobra cada día mayor importancia.

- **Deyanira Camacho Toral**

- **Alexandra Valdivia Guerola**

Funcionarias de la Secretaría General de la CAN
especialistas en propiedad intelectual



ÍNDICE GENERAL

4 **PRESENTACIÓN**

6 **INTRODUCCIÓN**

12

DECISIÓN 351

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

38

DECISIÓN 486

Régimen Común sobre Propiedad Industrial

154

DECISIÓN 632

Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486

160

DECISIÓN 689

Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 - Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros

166

DECISIÓN 345

Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de las Variedades Vegetales

182

DECISIÓN 366

Modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Decisión 345

184

DECISIÓN 391

Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos

220

DECISIÓN 423

Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos

222

DECISIÓN 448

Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391: Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos

224

DECISIÓN 291

Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías

DECISIÓN
351RÉGIMEN COMÚN
SOBRE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS

- CAPÍTULO I** : DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN
CAPÍTULO II : DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN
CAPÍTULO III : DE LOS TITULARES DE DERECHOS
CAPÍTULO IV : DEL DERECHO MORAL
CAPÍTULO V : DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO VI : DE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN
CAPÍTULO VII : DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES
CAPÍTULO VIII : DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS
CAPÍTULO IX : DE LA TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS
CAPÍTULO X : DE LOS DERECHOS CONEXOS
CAPÍTULO XI : DE LA GESTIÓN COLECTIVA
CAPÍTULO XII : DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES DE
DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
CAPÍTULO XIII : DE LOS ASPECTOS PROCESALES
CAPÍTULO XIV : DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPÍTULO XV : DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DECISIÓN
351LA COMISIÓN DEL
ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Artículo 30 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 261 de la Junta;

DECIDE:

Aprobar el siguiente:

**RÉGIMEN COMÚN SOBRE DERECHO
DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**

**CAPÍTULO I
DEL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN**

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.

Artículo 2.- Cada País Miembro concederá a los nacionales de otro país, una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.



Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por:

- **Autor:** Persona física que realiza la creación intelectual.
- **Artista intérprete o ejecutante:** Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.
- **Autoridad Nacional Competente:** Organo designado al efecto, por la legislación nacional sobre la materia.
- **Copia o ejemplar:** Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción.
- **Derechohabiente:** Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente Decisión.
- **Distribución al público:** Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
- **Divulgación:** Hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento.
- **Emisión:** Difusión a distancia de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.
- **Fijación:** Incorporación de signos, sonidos o imágenes sobre una base material que permita su percepción, reproducción o comunicación.
- **Fonograma:** Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.

- **Grabación Efímera:** Fijación sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
- **Obra:** Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.
- **Obra audiovisual:** Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene.
- **Obra de arte aplicado:** Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.
- **Obra Plástica o de bellas artes:** Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Decisión, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.
- **Oficina Nacional Competente:** Organo administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- **Organismo de radiodifusión:** Empresa de radio o televisión que transmite programas al público.
- **Productor:** Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.



- **Productor de fonogramas:** Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.
- **Programa de ordenador (Software):** Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.
- **Publicación:** Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.
- **Retransmisión:** Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
- **Titularidad:** Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente Decisión.
- **Usos honrados:** Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor.
- **Uso personal:** Reproducción u otra forma de utilización, de la obra de otra persona, en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la investigación y el esparcimiento personal.

CAPÍTULO II DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN

Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

- a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
- b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
- c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
- d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
- e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
- g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;



k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

l) Los programas de ordenador;

ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.

Artículo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa autorización, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras.

Artículo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Decisión son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Artículo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

CAPÍTULO III DE LOS TITULARES DE DERECHOS

Artículo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.

Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 10.- Las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO IV DEL DERECHO MORAL

Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:

- a) Conservar la obra inédita o divulgarla;
- b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,
- c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.



A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra.

Artículo 12.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de orden moral.

CAPÍTULO V DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

- a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
- b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho;
- e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Artículo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obten-

ción de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento.

Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

- a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;
- b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;
- c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación;

- d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;
- e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;
- f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión;



g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones;

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,

i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

Artículo 16.- Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho inalienable de obtener una participación en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en subasta pública o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Países Miembros reglamentarán este derecho.

Artículo 17.- Las legislaciones internas de los Países Miembros podrán reconocer otros derechos de carácter patrimonial.

CAPÍTULO VI DE LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Artículo 19.- Los Países Miembros podrán establecer, de conformidad con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que el plazo de protección, para determinadas obras, se cuente a partir de la fecha de su realización, divulgación o publicación.

Artículo 20.- El plazo de protección se contará a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra, según proceda.

CAPÍTULO VII DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Artículo 21.- Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitos



tamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;

c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines:

1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o,

2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga;

e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente;

f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en

el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras;

h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público;

i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional;

j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución;



k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones.

CAPÍTULO VIII DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

Artículo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

En estos casos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, referente a los derechos morales.

Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podrán autorizar las modificaciones necesarias para la correcta utilización de los programas.

Artículo 24.- El propietario de un ejemplar del programa de ordenador de circulación lícita podrá realizar una copia o una adaptación de dicho programa, siempre y cuando:

- a) Sea indispensable para la utilización del programa; o,
- b) Sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

Artículo 25.- La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos, con excepción de la copia de seguridad.

Artículo 26.- No constituye reproducción ilegal de un programa de ordenador, la introducción del mismo en la memoria interna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No será lícito, en consecuencia, el aprovechamiento del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo, sin el consentimiento del titular de los derechos.

Artículo 27.- No constituye transformación, a los efectos previstos en la presente Decisión, la adaptación de un programa realizada por el usuario para su exclusiva utilización.

Artículo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman.

CAPÍTULO IX DE LA TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS

Artículo 29.- El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo dispuesto en la legislación nacional aplicable.

Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o conceción de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros.



Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.

Artículo 32.- En ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites permitidos por el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas o por la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

CAPÍTULO X DE LOS DERECHOS CONEXOS

Artículo 33.- La protección prevista para los Derechos Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.

Artículo 34.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada.

Artículo 35.- Además de los derechos reconocidos en el artículo anterior, los artistas intérpretes tienen el derecho de:

a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación o ejecución que se realice; y,

b) Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

Artículo 36.- El término de protección de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes, no podrá ser menor de cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, si éste fuere el caso.

Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de:

a) Autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas;

b) Impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular;

c) Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribución al público; y,

d) Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 38.- El término de protección de los derechos de los productores de fonogramas, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente al que se realizó la fijación.



Artículo 39.- Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- a) La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento;
- b) La fijación de sus emisiones sobre una base material; y,
- c) La reproducción de una fijación de sus emisiones.

Artículo 40.- La emisión a que se refiere el artículo anterior, incluye la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión o telecomunicación, y comprende la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites.

Artículo 41.- El término de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, no podrá ser menor a cincuenta años, contado a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se haya realizado la emisión.

Artículo 42.- En los casos permitidos por la Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, las legislaciones internas de los Países Miembros podrán establecer límites a los derechos reconocidos en el presente Capítulo.

CAPÍTULO XI DE LA GESTIÓN COLECTIVA

Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

Artículo 44.- La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, será voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la legislación interna de los Países Miembros.

Artículo 45.- La autorización a que se refiere el artículo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Países Miembros;
- b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos;
- c) Que se obliguen a aceptar la administración del Derecho de Autor o Derechos Conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines;
- d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad;
- e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, o fonogramas, según el caso;
- f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechos cuya gestión solicita;



g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución;

h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan;

i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;

j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;

k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas;

l) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 46.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente Capítulo, la autorización de la sociedad de gestión colectiva podrá ser revocada de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 47.- La autoridad nacional competente podrá imponer a las sociedades de gestión colectiva, las siguientes sanciones:

a) Amonestación;

b) Multa;

c) Suspensión; y,

d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 48.- Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.

Artículo 49.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

Artículo 50.- A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión colectiva están obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los términos que determinen las legislaciones internas de los Países Miembros, la designación de los miembros de sus órganos directivos, así como los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones extranjeras.

CAPÍTULO XII

DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para:

a) Organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos;



b) Ejercer la función de autorización, inspección y vigilancia de las asociaciones o entidades de gestión colectiva;

c) Intervenir por vía de conciliación o arbitraje, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros;

d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros;

e) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos;

f) Ejercer, de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio del Derecho de Autor o los Derechos Conexos, en los términos establecidos por cada legislación interna;

g) Las demás que determinen las respectivas legislaciones internas de los Países Miembros.

Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.

Artículo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

CAPÍTULO XIII DE LOS ASPECTOS PROCESALES

Artículo 55.- Los procedimientos que se sigan ante las autoridades nacionales competentes, observarán el debido y adecuado proceso, según los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitirán que las partes conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposición especial en contrario.

Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:

a) El cese inmediato de la actividad ilícita;

b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;

c) La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.



Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá así mismo ordenar lo siguiente:

- a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;
- b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;
- c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;
- d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

CAPÍTULO XIV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aun cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Artículo 59.- Los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la presente Decisión.

No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de los Países Miembros, si éstos fueran mayores que los previstos en la presente Decisión.

Artículo 60.- Los derechos sobre obras que no gozaban de protección conforme a las normas legales nacionales anteriores a la presente Decisión, por no haber sido registradas, gozarán automáticamente de la protección reconocida por ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siempre que se trate de utilizaciones ya realizadas o en curso en dicha fecha.

Artículo 61.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión, y a propender la autonomía y modernización de las oficinas nacionales competentes, así como de los sistemas y servicios de información.

CAPÍTULO XV DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Las sociedades de gestión colectiva existentes, se adecuarán a lo dispuesto en el Capítulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.



RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional
 Del Trato de la Nación más Favorecida
 Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales
 De los Términos y Plazos
 De las Notificaciones
 Del Idioma
 De la Reivindicación de Prioridad
 Del Desistimiento y Abandono

TÍTULO II - DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

CAPÍTULO I : DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
CAPÍTULO II : DE LOS TITULARES DE LA PATENTE
CAPÍTULO III : DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE
CAPÍTULO IV : DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD
CAPÍTULO V : DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE
CAPÍTULO VI : DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE
CAPÍTULO VII : DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS
CAPÍTULO VIII : DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA CONCESIÓN
CAPÍTULO IX : DE LA NULIDAD DE LA PATENTE
CAPÍTULO X : DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

TÍTULO III - DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

TÍTULO IV - DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO I : DEFINICIONES
CAPÍTULO II : DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS
 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS
CAPÍTULO III : DE LOS TITULARES
CAPÍTULO IV : DE LA SOLICITUD DE REGISTRO
CAPÍTULO V : DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD
CAPÍTULO VI : DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO
CAPÍTULO VII : DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS
CAPÍTULO VIII : DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

TÍTULO V - DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPÍTULO I : DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN
CAPÍTULO II : DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
CAPÍTULO III : DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

TÍTULO VI - DE LAS MARCAS

CAPÍTULO I : DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
CAPÍTULO II : DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
CAPÍTULO III : DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES
 CONFERIDOS POR LA MARCA
CAPÍTULO IV : DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS
CAPÍTULO V : DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO
CAPÍTULO VI : DE LA RENUNCIA AL REGISTRO
CAPÍTULO VII : DE LA NULIDAD DEL REGISTRO
CAPÍTULO VIII : DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

TÍTULO VII - DE LOS LEMAS COMERCIALES

TÍTULO VIII - DE LAS MARCAS COLECTIVAS

TÍTULO IX - DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

TÍTULO X - DEL NOMBRE COMERCIAL

TÍTULO XI - DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

TÍTULO XII - DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

- CAPÍTULO I** : DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
CAPÍTULO II : DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

TÍTULO XIII - DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

TÍTULO XIV - DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

TÍTULO XV - DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

- CAPÍTULO I** : DE LOS DERECHOS DEL TITULAR
CAPÍTULO II : DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO III : DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA
CAPÍTULO IV : DE LAS MEDIDAS PENALES

TÍTULO XVI - DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- CAPÍTULO I** : DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
CAPÍTULO II : DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES
CAPÍTULO III : DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 344 de la Comisión;

DECIDE:

Sustituir la Decisión 344 por la siguiente Decisión:

**RÉGIMEN COMÚN SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

Artículo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.



Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.

Del Trato de la Nación más Favorecida

Artículo 2.- Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales

Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes.

De los Términos y Plazos

Artículo 4.- Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión.

Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

De las Notificaciones

Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Del Idioma

Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano.



Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

De la Reivindicación de Prioridad

Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.

Artículo 10.- A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

La declaración y la documentación pertinente deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,
- b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad y, de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.



Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo.

Artículo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentación de los documentos o del pago de la tasa, acarreará la pérdida de la prioridad invocada.

Del Desistimiento y Abandono

Artículo 12.- El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento de una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la declaración de la oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de presentación atribuida.

Si se presentara el desistimiento antes de la publicación de la solicitud, ésta no será publicada. Tratándose de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial, las mismas se mantendrán en reserva y no podrán ser consultadas sin autorización escrita del solicitante, salvo que hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 13.- Lo dispuesto en el artículo precedente será de aplicación a los casos de abandono del trámite de la solicitud, en lo que fuere pertinente.

TÍTULO II DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;
- d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales;
- e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y,
- f) las formas de presentar información.

Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.



El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 20.- No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;



d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

CAPÍTULO II DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación.

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Artículo 24.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención.

CAPÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) la descripción;
- c) una o más reivindicaciones;
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- e) el resumen;



- f) los poderes que fuesen necesarios;
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentos vigentes;
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) el nombre de la invención;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;



c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

Artículo 29.- Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Artículo 31.- El resumen consistirá en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Dicho resumen servirá sólo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por la patente.

Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.



Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la descripción de la invención;
- d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

Artículo 35.- El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.

El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.



Artículo 37.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales.

No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25.

La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Artículo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina nacional competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 41.- Una solicitud de patente no podrá ser consultada por terceros antes de transcurridos dieciocho meses contados desde la fecha de su presentación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.



Artículo 43.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.



Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.

Artículo 49.- Para el orden y clasificación de las patentes, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.

CAPÍTULO V DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
 - i) fabricar el producto;
 - ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,
- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
 - i) emplear el procedimiento; o
 - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Artículo 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
 - b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
 - c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
 - d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
 - e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.
- Artículo 54.-** La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el ti-



tular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

Artículo 57.- El titular de una patente concedida o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular de la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 58.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.



CAPÍTULO VI DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Artículo 59.- El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Artículo 60.- A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución.

CAPÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Artículo 61.- Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año.

La licencia obligatoria no será concedida si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las normas internas de cada País Miembro.

Sólo se concederá licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Artículo 62.- La concesión de las licencias obligatorias a las que se refiere el artículo anterior, procederá previa notificación al titular de la patente, para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. Esta compensación deberá ser adecuada, según las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor económico de la autorización.

La impugnación de la licencia obligatoria no impedirá la explotación ni ejercerá ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposición no impedirá al titular de la patente percibir, entre tanto, la compensación económica determinada por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

Artículo 63.- A petición del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias obligatorias podrán ser modificadas por la oficina nacional competente cuando así lo justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que las establecidas.



Artículo 64.- El licenciatario estará obligado a explotar la invención, dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la licencia, salvo que justifique su inacción por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la oficina nacional competente revocará la licencia obligatoria.

Artículo 65.- Previa declaratoria de un País Miembro de la existencia de razones de interés público, de emergencia, o de seguridad nacional y sólo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, la oficina nacional competente otorgará las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible.

La oficina nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el período por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público, no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Artículo 66.- De oficio o a petición de parte, la oficina nacional competente, previa calificación de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgará licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la compensación económica, se tendrá en cuenta la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegará la revocación de la licencia obligatoria si resulta probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Artículo 67.- La oficina nacional competente otorgará licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente, cuya explotación requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estará sujeta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, a lo siguiente:

- a) la invención reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una importancia económica considerable con respecto a la invención reivindicada en la primera patente;
- b) el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente; y,
- c) no podrá cederse la licencia de la primera patente sin la cesión de la segunda patente.

Artículo 68.- En adición de lo establecido en los artículos precedentes, las licencias obligatorias están sujetas a lo siguiente:

- a) no serán exclusivas y no podrán concederse sublicencias;
- b) sólo podrán transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotación industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtirá efectos legales;



c) podrán revocarse, a reserva de la protección adecuada de los intereses legítimos de las personas que han recibido autorización para las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcance y la duración se limitarán en función de los fines para los que se concedieran;

e) tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66;

f) contemplará una remuneración adecuada según las circunstancias de cada caso, habida cuenta del valor económico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66; y,

g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Artículo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente Capítulo no surtirán efecto legal alguno.

CAPÍTULO VIII DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA CONCESIÓN

Artículo 70.- El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente.

Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la modificación o corrección de una solicitud.

Artículo 71.- El titular de una patente podrá renunciar a una o más reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaración dirigida a la oficina nacional competente. La renuncia surtirá efectos desde la fecha de recepción de la declaración respectiva.

Artículo 72.- El titular de una patente podrá dividirla en dos o más patentes fraccionarias. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la división de una solicitud.

Artículo 73.- El titular asimismo, podrá fusionar dos o más patentes. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la fusión de una solicitud.

Artículo 74.- La oficina nacional competente podrá establecer el cobro de tasas para los actos realizados con posterioridad a la concesión de la patente.

CAPÍTULO IX DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Artículo 75.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

a) el objeto de la patente no constituyese una invención conforme al artículo 15;

b) la invención no cumpliera con los requisitos de patentabilidad previstos en el artículo 14;

c) la patente se hubiese concedido para una invención comprendida en el artículo 20;



d) la patente no divulgara la invención, de conformidad con el artículo 28, y de ser el caso el artículo 29;

e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por la descripción;

f) la patente concedida contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección;

g) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

h) de ser el caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procesos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; o,

i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicación, según corresponda.

La patente, la reivindicación o aquella parte de una reivindicación que fuese declarada nula, se reputará nula y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Artículo 76.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión de la patente, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 77.- La autoridad nacional competente podrá anular una patente cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerla. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión de la patente o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotación de la invención en el país, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.



Artículo 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular de la patente que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 46 relativos a la patente objeto del procedimiento.

CAPÍTULO X DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

TÍTULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

Artículo 82.- No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieren únicamente carácter estético.

No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

Artículo 83.- El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el artículo 35.

Artículo 84.- El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.



Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

TÍTULO IV DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

CAPÍTULO I DEFINICIONES

Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

CAPÍTULO II DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artículo 87.- Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados.

Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición.

CAPÍTULO III DE LOS TITULARES

Artículo 88.- El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito integrado corresponde a su diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

En caso que el esquema hubiera sido diseñado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común.

Cuando el esquema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco de una relación laboral en la cual el diseñador tuviera esa función, el derecho a la protección corresponderá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.



CAPÍTULO IV DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Artículo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;
- b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;
- c) de ser el caso, una declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;
- d) de ser el caso, una declaración indicando el año de la creación del circuito integrado;
- e) una descripción que defina la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;
- f) copia de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro;
- g) los poderes que fuesen necesarios; y,
- h) el comprobante de pago de la tasa establecida.

Artículo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión del registro;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre y el domicilio del diseñador del esquema de trazado, cuando no fuese el mismo solicitante;
- e) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de registro u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en el País Miembro; y,
- g) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 91.- Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado.



Artículo 92.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de un esquema de trazado;
- b) datos que permitan la identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) una representación gráfica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y
- d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

CAPÍTULO V DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Artículo 93.- La oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición del artículo 86, y si la solicitud comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no examinará de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara oposición fundamentada.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notificará al solicitante para que efectúe la corrección necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si

el solicitante no efectuara la corrección en el plazo señalado, la oficina nacional competente hará efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

Artículo 94.- Efectuado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenará que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el órgano de publicidad oficial, a costa del interesado.

Serán aplicables a la publicación del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 95.- Cualquier persona interesada podrá presentar a la oficina nacional competente oposición fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen útiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.

Serán aplicables a la oposición las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invención.

Artículo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional competente registrará el esquema de trazado, expedirá un certificado de registro que contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente.

CAPÍTULO VI DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Artículo 97.- En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de dos años contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.



Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse si ello se solicita ante la oficina nacional competente del País Miembro dentro de un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro será denegado.

Artículo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendrá una duración de diez años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

- a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o
- b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.

La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema.

Artículo 99.- La protección se aplicará independientemente de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un artículo e independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) reproducir, por incorporación en un circuito integrado o de cualquier otro modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumpla la condición de originalidad conforme al artículo 87;

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido, o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o

c) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un artículo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, sólo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

La protección conferida por el registro sólo atañe al esquema de trazado propiamente, y no comprende ningún concepto, proceso, sistema, técnica o información codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Artículo 100.- El derecho conferido por el registro del esquema de trazado sólo podrá hacerse valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluación, análisis o experimentación;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el Artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.



Artículo 101.- El registro de un esquema de trazado no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o de artículos que contengan esos circuitos integrados después de que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier país por el titular, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar actos de explotación industrial o comercial relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la evaluación o el análisis del esquema de trazado protegido, siempre que el esquema de trazado así creado cumpla la condición de originalidad conforme al Artículo 87. Tampoco podrá impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que incorporen el esquema de trazado así creado, ni de los artículos que incorporen tales circuitos integrados.

Artículo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podrá impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el artículo 99 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Artículo 104.- No se considerará infracción de los derechos sobre un esquema de trazado registrado la realización de alguno de los actos referidos en el artículo 99 respecto de un circuito integrado que incorpore ilícitamente un esquema de trazado,

o de un artículo que contenga tal circuito integrado, cuando la persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se había reproducido ilícitamente. Desde el momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de trazado, podrá continuar realizando esos actos respecto de los productos que aún tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a petición del titular del registro deberá pagarle una compensación equivalente a una regalía razonable basada en la que correspondería pagar por una licencia contractual.

Artículo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

CAPÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS

Artículo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trámite de concesión podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación del esquema de trazado respectivo.



Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación del esquema de trazado. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de esquema de trazado durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

Artículo 107.- Por falta de explotación o por razón de interés público, en particular por razones de emergencia nacional, salud pública o seguridad nacional, o para remediar alguna práctica anticompetitiva, la autoridad competente podrá, a petición de una persona interesada o de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

- a) que un esquema de trazado registrado o en trámite de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una o más personas de derecho público o privado designadas al efecto; o
- b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesión de una o más licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podrá conceder tal licencia a quien la solicite, con sujeción a las condiciones establecidas.

Serán aplicables a la concesión de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesión de licencias obligatorias respecto de patentes de invención.

CAPÍTULO VIII DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 108.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado, cuando:

- a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme al artículo 86;
- b) el registro no cumplierse con los requisitos de protección previstos en el artículo 87;
- c) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de vencido alguno de los plazos estipulados en el artículo 97; o,
- d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sólo afectaren a una parte del esquema de trazado registrado, la nulidad se declarará solamente con respecto a tal parte, según corresponda, quedando el registro vigente para las demás partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad previsto en el artículo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputará nulo y sin ningún valor desde la fecha de presentación de la solicitud de registro.



Artículo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artículo precedente, quedarán afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podrá declarar dicha anulación dentro de los cinco años siguientes contados a partir de la fecha de la concesión del registro, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 110.- La autoridad nacional competente podrá anular un registro de esquema de trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenía derecho a obtenerlo. La acción de anulación sólo podrá ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el registro. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro o a los dos años contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la comercialización del producto que incorpora el esquema de trazado en el País Miembro, aplicándose el plazo que venza primero.

Artículo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad del registro, lo cual notificará a las partes mediante resolución.

Artículo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad nacional competente podrá pedir al titular del registro que presente uno o más de los documentos referidos en el artículo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

TÍTULO V DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN

Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Artículo 114.- El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un diseño industrial, el derecho al registro corresponde en común a todas ellas.



Si varias personas hicieran el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Artículo 116.- No serán registrables:

a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;

b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,

c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 117.- La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener:

a) el petitorio;

b) la representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;

c) los poderes que fuesen necesarios;

d) el comprobante del pago de las tasas establecidas;

e) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al registro de diseño industrial al solicitante; y,



f) de ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro.

Artículo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de diseño industrial estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro del diseño industrial;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) la indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;
- e) el nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro;
- g) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; y,
- h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 119.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos los siguientes elementos:

- a) la indicación de que se solicita el registro de un diseño industrial;
- b) datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la representación gráfica y fotográfica del diseño industrial. Tratándose de diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse por una muestra del material que incorpora el diseño; y,
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 120.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta días siguiente a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.



Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

Artículo 121.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenará su publicación.

Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación.

Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.

Artículo 125.- Una solicitud de registro de diseño industrial no podrá ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicación, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de diseño industrial ha pretendido hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podrá consultar el expediente aún antes de su publicación aún sin consentimiento de aquél.

Artículo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente concederá el registro del diseño industrial y expedirá a su titular el certificado correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegará el registro.

Artículo 127.- Para el orden y clasificación de los diseños industriales, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.



CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Artículo 128.- El registro de un diseño industrial tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.

Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.

Artículo 130.- La protección conferida a un diseño industrial no se extenderá a los elementos o características del diseño dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.

Artículo 131.- El registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación del diseño industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 132.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de diseño industrial, cuando:

- a) el objeto del registro no constituyese un diseño industrial conforme lo previsto en el artículo 113;
- b) el diseño industrial no cumpliera con los requisitos de protección conforme a lo previsto en el artículo 115;
- c) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de protección como diseño industrial conforme a lo previsto en el artículo 116; o,
- d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislación nacional para los actos administrativos.

Artículo 133.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.



TÍTULO VI DE LAS MARCAS

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;



j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma,



título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) el petitorio;
- b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;
- c) los poderes que fuesen necesarios;
- d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y
- f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París.

Artículo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de registro de marca;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;



c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;

f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,

h) la firma del solicitante o de su representante legal.

Artículo 140.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

a) la indicación que se solicita el registro de una marca;

b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

c) la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

d) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y,

e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

Artículo 141.- Se podrá invocar como fecha de presentación de una solicitud de registro de marca aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país, siempre que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del día en que tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En ese caso, se podrá tener por presentada la solicitud desde la fecha de exhibición.

Los hechos a que se refiere el presente artículo se acreditarán con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición, en la cual se mencionará la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

Artículo 142.- Cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, deberá presentar el certificado de registro de la marca en el país de origen dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.



Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.

Artículo 144.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.



Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.

Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

- a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA

Artículo 152.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.

Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:



a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.



Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

Artículo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

CAPÍTULO IV DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS

Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrea riesgo de confusión.

Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

CAPÍTULO V DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.



Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.

CAPÍTULO VI DE LA RENUNCIA AL REGISTRO

Artículo 171.- El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios objeto de la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantía inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.



CAPÍTULO VII DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Artículo 173.- Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

CAPÍTULO VIII DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión.

Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.

TÍTULO VII DE LOS LEMAS COMERCIALES

Artículo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.

Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.



Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo.

Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

TÍTULO VIII DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

Artículo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Artículo 182.- La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

- a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;
- b) la lista de integrantes; y,
- c) la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

Artículo 183.- La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas internas de la asociación, organización o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos frente a terceros.

Artículo 184.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

TÍTULO IX DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 185.- Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Artículo 186.- Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Artículo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificación deberá acompañarse el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular; defina las características



garantizadas por la presencia de la marca; y describa la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

El reglamento de uso se inscribirá junto con la marca.

Toda modificación de las reglas de uso de la marca de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la oficina nacional competente. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 188.- El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la marca.

La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Artículo 189.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.

TÍTULO X

DEL NOMBRE COMERCIAL

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una em-

presa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:



a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

Artículo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables por períodos iguales.

Artículo 197.- El titular de un registro de nombre comercial podrá renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtirá efectos a partir de su inscripción ante la oficina nacional competente.

Artículo 198.- La renovación del registro de un nombre comercial deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. No obstante, el titular del nombre comercial gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación, acompañando los comprobantes de pago de las tasas establecidas en las normas internas de los Países Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del nombre comercial mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación las oficinas nacionales competentes podrán exigir prueba de uso del nombre comercial conforme a sus normas nacionales. En todo caso el registro se efectuará en los mismos términos del registro original.

Artículo 199.- La transferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribirá ante la oficina nacional competente de acuerdo con el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial sólo podrá efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual se venía usando.

El nombre comercial podrá ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales, dicha licencia podrá ser registrada ante la oficina nacional competente.

TÍTULO XI DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.



TÍTULO XII DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPÍTULO I DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;
- b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general;
- c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o,
- d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Artículo 203.- La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes de-

muestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 204.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

- a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés;
- b) la denominación de origen objeto de la declaración;
- c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;
- d) los productos designados por la denominación de origen; y,
- e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Artículo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizará, dentro de los treinta días siguientes, si cumple con los requisitos previstos en el presente Título y los establecidos por las legislaciones internas de los Países Miembros, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.



Artículo 206.- La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros.

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el artículo 204. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de protección, en cuanto corresponda.

Artículo 207.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

- a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;
- b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,
- c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Artículo 208.- La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes. La autorización de uso también podrá ser concedida por las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, si así lo establecen las normas nacionales.

Artículo 209.- Cuando la autorización de uso sea competencia de la oficina nacional competente, ella será otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 210.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales, de conformidad con el procedimiento para la renovación de marcas establecido en la presente Decisión.

Artículo 211.- La autorización de uso de una denominación de origen protegida, caducará si no se solicita su renovación dentro de los plazos previstos para la renovación de marcas de la presente Decisión.

De la misma forma, será motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.

Artículo 212.- La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.



Artículo 213.- Las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispondrán los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Artículo 215.- Los Países Miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

Los Países Miembros no podrán impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominación de origen de manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe, antes de esa fecha.

Artículo 216.- La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue concedida en contravención a la presente Decisión. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva. Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro de marcas de la presente Decisión.

Artículo 218.- Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 219.- Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección, siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Artículo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.



CAPÍTULO II DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.

Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.

Artículo 223.- Toda persona podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que comercialice, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

TÍTULO XIII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;



b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el artículo 155, literales e) y f).

Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el

plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:



a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.

Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional

competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo.

Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

Artículo 236.- Serán aplicables al presente Título las disposiciones contenidas en la presente Decisión, en lo que fuere pertinente.

TÍTULO XIV

DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Artículo 237.- Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.



Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

TÍTULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que

sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.



Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Artículo 242.- Los Países Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.



CAPÍTULO II DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

- a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida.

La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.



CAPÍTULO III DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA

Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercancías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente.

Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante.

En caso que se ordenara la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Artículo 253.- Transcurridos diez días hábiles contados desde la fecha de notificación de la suspensión de la operación aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la acción por infracción, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspensión, la medida se levantará y se procederá al despacho de las mercancías retenidas.

Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras.

Artículo 256.- Quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.



CAPÍTULO IV DE LAS MEDIDAS PENALES

Artículo 257.- Los Países Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación de marcas.

TÍTULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

CAPÍTULO II DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

Artículo 261.- A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la



posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;

d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);

e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Artículo 263.- La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

Artículo 264.- Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

Artículo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.

Artículo 266.- Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de prue-



bas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

CAPÍTULO III

DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

Artículo 269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha legislación.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 270.- Los Países Miembros con el apoyo de la Secretaría General, implementarán un sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de ellos. A tal efecto, interconectarán sus respectivas bases de datos a más tardar el 31 de diciembre del año 2002.

Artículo 271.- Los Países Miembros propenderán al establecimiento de mecanismos de difusión y divulgación de la información tecnológica contenida en las patentes de invención.

Artículo 272.- Los Países Miembros procurarán celebrar entre ellos acuerdos de cooperación tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional de las oficinas nacionales competentes.

Artículo 273.- Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.

Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1º de diciembre de 2000.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 275.- De conformidad con la tercera disposición complementaria de la Decisión 391, la autoridad nacional competente en materia de acceso a los recursos genéticos y las oficinas nacionales competentes establecerán sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos a más tardar el 31 de diciembre de 2001.



Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

Artículo 277.- Las oficinas nacionales competentes podrán establecer las tasas que consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia la presente Decisión.

Una vez iniciados los trámites ante la oficina nacional competente, las tasas no serán reembolsables.

Artículo 278.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.

Artículo 279.- Los Países Miembros podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión, tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Artículo 280.- Cuando la legislación interna de los Países Miembros así lo disponga, en caso de que se solicite una patente para un organismo genéticamente modificado (OGM) y/o el proceso tecnológico para la producción del OGM, deberá presentar copia del documento que otorgue el permiso

de la autoridad nacional competente en materia de bioseguridad de cada País Miembro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

SEGUNDA.- Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del ADPIC.

A tal efecto, se tendrán en cuenta los compromisos asumidos por los Países Miembros en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

TERCERA.- A más tardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en el artículo 278, las oficinas nacionales competentes interconectarán sus bases de datos. A tal efecto, la Secretaría General gestionará los recursos de cooperación internacional técnica y financiera.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil.

DECISIÓN
632ACLARACIÓN DEL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 266
DE LA DECISIÓN 486DECISIÓN
632LA COMISIÓN DE LA
COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los Artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 266 de la Decisión 486; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 14 de septiembre de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la Decisión 486, que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial;

Que, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), suscrito por la totalidad de los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio, establece la obligación de proteger, “contra todo uso comercial desleal”, los datos de prueba que se presenten ante la autoridad sanitaria para respaldar las solicitudes de registro de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas;

Que, el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486 establece que los Países Miembros pueden tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos de prueba;

Que, una de las formas que la comunidad internacional ha adoptado para otorgar efectiva protección a estos datos de pruebas es la de impedir que terceros utilicen, durante un período de tiempo, esos mismos datos para obtener permisos de comercialización para productos farmacéuticos o químicos agrícolas;



Que, resulta necesario precisar los alcances del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, con el fin de que el País Miembro que así lo considere, pueda establecer plazos durante los cuales no autorizará a un tercero, sin el consentimiento de la persona que presentó previamente la información, para que comercialice un producto con base en dicha información;

Que, como antecedente en el derecho comunitario, el artículo 79 de la Decisión 344 también incluía, en este caso explícitamente, la posibilidad que los Países Miembros establecieran un plazo de exclusiva como protección a los datos de prueba;

Que, conforme a lo previsto en la Sentencia del Proceso 7-AI-99, “sólo a la Comisión, en su carácter de organismo legislativo del cual emanó la Decisión aclarada, precisada o interpretada, le corresponde, mediante la expedición de otra norma del mismo nivel y jerarquía, realizar la que se conoce doctrinariamente con el nombre de “interpretación auténtica”, la cual por quedar consignada en una ley, participa de las características propias de ella, entre otras, la de su generalidad”;

Que, en la misma sentencia el Tribunal expresó que “en oportunidades el legislador, en el marco de sus competencias legislativas, expide normas que, por su carácter posterior, se aplican de preferencia, modifican, derogan o interpretan nor-

mas anteriores. En esta última labor legislativa se trata de fijar el contenido material de una ley que, a juicio del legislador, quedó oscura, o durante su vigencia ha sido objeto de interpretaciones que le confieren un contenido diverso, produciendo, en oportunidades, deterioro de la certeza jurídica y de la finalidad perseguida por aquél, entendido éste, el legislador, en sentido permanente, de suerte que en relación con los efectos jurídicos se estima que es uno mismo el titular que expidió la ley anterior y el que luego la interpreta. De este modo se respeta el sustrato de estabilidad propio de la soberanía que expresa el ejercicio de las funciones del órgano legislativo”;

Que resulta necesario interpretar con autoridad el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, en el sentido de que dicha disposición permite a los Países Miembros escoger, adoptar e implementar las medidas que consideren convenientes para garantizar la protección de los datos de prueba de que trata el primer párrafo del artículo 266;

Que, en virtud de esta interpretación, la Comisión de la Comunidad Andina aclara la intención del legislador plasmada en el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, disponiendo que será potestad de cada País Miembro la elección de la modalidad de protección para los datos de prueba, incluyendo la posibilidad de establecer plazos durante los cuales un País Miembro no autorizará a un tercero, sin el con-



sentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en dicha información;

Que, en virtud de esta Decisión, los Países Miembros podrán establecer condiciones bajo las cuales exigirán la presentación de la información sobre los datos de prueba y otros no divulgados;

Que los países gozan de autonomía para determinar las condiciones que exigirán para la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas. Por lo tanto, podrán aprobar la comercialización con base en la evidencia previa de aprobación de comercialización en otros países;

Que, en caso de que la protección de los datos de prueba mediante plazos de exclusividad afectare la salud pública o la seguridad alimentaria de algún País Miembro, dicho País podrá eliminar o suspender la referida protección;

Que, para garantizar la transparencia comunitaria en la aplicación de las normas contenidas en la presente Decisión, los Países Miembros se comprometen a informar a la Secretaría General sobre las actuaciones que realicen al amparo de esta norma;

DECIDE:

Artículo 1.- El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos.

Artículo 2.- A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados.

Artículo 3.- Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección.

Artículo 4.- Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los seis días del mes de abril del año dos mil seis.

DECISIÓN
689

ADECUACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA DECISIÓN 486, PARA PERMITIR EL DESARROLLO Y PROFUNDIZACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA NORMATIVA INTERNA DE LOS PAÍSES MIEMBROS.

DECISIÓN
689

Adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los Artículos 22 y 55 del Acuerdo de Cartagena; las Decisiones 486 y 598; y, la Propuesta presentada a la Comisión de la Comunidad Andina por la República del Perú; y,

CONSIDERANDO: Que, conforme a lo previsto en el Capítulo IV del Acuerdo de Cartagena, los Países Miembros de la Comunidad Andina tienen como obligación -en el marco de la armonización de políticas económicas y coordinación de los planes de desarrollo-, el contar con un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías;

Que, mediante la emisión de la Decisión 486 de setiembre de 2000, se estableció el régimen común sobre propiedad industrial con el fin de armonizar las legislaciones nacionales de los Países Miembros y adecuar sus compromisos a lo establecido en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC);

DECISIÓN
689

Que, el régimen común sobre propiedad industrial busca propiciar el equilibrio y beneficio recíproco de los productores y usuarios de conocimientos, de manera tal que se estimule e incentive el desarrollo de la innovación y la tecnología, sin que ello se convierta en un obstáculo al comercio;

Que, estando convencidos que la Propiedad Industrial constituye una herramienta de desarrollo económico y tecnológico que debe redundar en el bienestar social de la población, los Países Miembros de la Comunidad Andina, de manera individual o en conjunto, vienen participando y asumiendo compromisos en los foros multilaterales sobre la materia y con terceros países en el marco de lo dispuesto en la Decisión 598;

Que, con el fin de garantizar la aplicación del régimen común sobre propiedad industrial y preservar el ordenamiento jurídico entre las relaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es necesario que la Comisión permita realizar adecuaciones a la Decisión 486, de manera tal que los Países Miembros puedan desarrollar y profundizar determinados derechos de propiedad industrial a través de su legislación interna;

Que, dichas adecuaciones resultan necesarias teniendo en consideración los sistemas jurídicos nacionales, las políticas de gobierno y la protección de los derechos de propiedad industrial que algunos Países Miembros vienen aplicando y desarrollando;

Que, sin embargo, debe buscarse el equilibrio adecuado entre las asimetrías socioeconómicas y las condiciones particulares de todos los Países Miembros en la aplicación y desarrollo in-

terno de ciertas disposiciones comunitarias, considerando un margen de flexibilidad para que los Países Miembros estén en condiciones de complementar la protección de derechos de propiedad industrial de acuerdo a las exigencias y estándares multilaterales; y,

Que, teniendo en cuenta las reflexiones realizadas en la sesión del Grupo de Expertos Ad hoc realizada los días 17 y 18 de marzo de 2008 y por la Comisión de la Comunidad Andina sobre la Propuesta del Perú para la modificación de la Decisión 486 (Documento SG/dt 411);

DECIDE:

Artículo 1.- Los Países Miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) a j), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486:

a) **Artículo 9:** Establecer las condiciones de restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido.

b) **Artículo 28:** Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación.



c) Artículo 34: Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

d) En el Capítulo V, Título II (Patentes de Invención): Con excepción de patentes farmacéuticas, establecer los medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables de la Oficina Nacional en la expedición de la misma, restaurando el término o los derechos de la patente. Los Países Miembros considerarán como irrazonables los retrasos superiores a 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente o de 3 años desde el pedido de examen de patentabilidad, el que fuera posterior, siempre que los periodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos.

e) Artículo 53: Incluir la facultad de usar la materia protegida por una patente con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto.

f) Artículo 138: Permitir el establecimiento de un registro multiclase de marcas.

g) Artículo 140: Establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en el mismo artículo.

h) Artículo 162: Establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.

i) Artículo 202: Establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

j) En el Capítulo III, Título XV: Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

Artículo 2.- Los Países Miembros se comprometen a promover y proteger las denominaciones de origen de los otros Países Miembros, de conformidad con lo establecido en la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Artículo 3.- A más tardar al 20 de agosto de 2008, los Países Miembros que así lo consideren, comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre su voluntad de utilizar la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión, transcurrido este plazo, el País Miembro que no haya realizado dicha comunicación no podrá hacer uso de tal facultad.

De igual manera, los Países Miembros que así lo hayan considerado pondrán en conocimiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina la normativa interna de desarrollo del artículo 1 de la presente Decisión.

En ambos supuestos, la Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros la información que corresponda.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los trece días del mes de agosto del año dos mil ocho.

DECISIÓN
345RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE
VARIEDADES VEGETALES

CAPÍTULO I	: DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
CAPÍTULO II	: DEFINICIONES
CAPÍTULO III	: DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR
CAPÍTULO IV	: DEL REGISTRO
CAPÍTULO V	: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR
CAPÍTULO VI	: DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS
CAPÍTULO VII	: DE LA NULIDAD Y CANCELACIÓN
CAPÍTULO VIII	: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DECISIÓN
345LA COMISIÓN DEL
ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTA: La Primera Disposición Transitoria de la Decisión 313;

DECIDE:

Aprobar el siguiente:

**Régimen Común de Protección de los derechos
de los Obtentores de Variedades Vegetales:**

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto:

- Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;
- Fomentar las actividades de investigación en el área andina;
- Fomentar las actividades de transferencia de tecnología al interior de la Subregión y fuera de ella.

Artículo 2.- El ámbito de aplicación de la presente Decisión se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.



CAPÍTULO II DEFINICIONES

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Decisión, se adoptarán las siguientes definiciones:

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Organismo designado en cada País Miembro para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales.

MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

MATERIAL: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

Artículo 5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37, los Gobiernos de cada País Miembro designarán la autoridad nacional competente y establecerán sus funciones, así como el procedimiento nacional que reglamente la presente Decisión.

Artículo 6.- Establézcase en cada País Miembro el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual deberán ser registradas todas las variedades que cumplan con las condiciones exigidas en la presente Decisión. La Junta estará encargada de llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas.

Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.

Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra



manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:

a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro;

b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Artículo 9.- La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:

a) sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente;

b) sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada físicamente a un tercero;

c) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación;

d) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequeña escala a fin de evaluar la variedad;

e) tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo; o,

f) se realicen bajo cualquier otra forma ilícita.

Artículo 10.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Artículo 11.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

Artículo 12.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciónes, multiplicaciones o propagaciones.

Artículo 13.- Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.



Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos.

Artículo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente.

El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión.

Artículo 15.- El empleador estatal, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos resultantes de la obtención de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad de investigación.

CAPÍTULO IV DEL REGISTRO

Artículo 16.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad deberá cumplir con las condiciones exigidas en el artículo 7 y deberá acompañarse de una descripción detallada del procedimiento de obtención de la misma. Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud deberá presentarse también una muestra viva de la variedad o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de otro País Miembro.

Los Países Miembros reglamentarán la forma en que deberán efectuarse los depósitos de muestras, incluyendo, entre otros

aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su duración, reemplazo o suministro.

Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

Artículo 18.- El titular de una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor presentada en un país que conceda trato recíproco al País Miembro donde se solicite el registro de la variedad, gozará de un derecho de prioridad por el término de 12 meses, para requerir la protección de la misma variedad ante cualquiera de los demás Países Miembros. Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar, en la solicitud posterior, la prioridad de la primera solicitud. La autoridad nacional competente del País Miembro, ante la que se haya presentado la solicitud posterior podrá exigir del solicitante que, en un plazo no inferior de tres meses contados a partir de la fecha de su presentación, proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud la cual deberá estar certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, así como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

Artículo 19.- La autoridad nacional competente de cada País Miembro, emitirá concepto técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.



Artículo 20.- Emitido el concepto técnico favorable y previo cumplimiento del procedimiento establecido, la autoridad nacional competente otorgará el certificado de obtentor.

El otorgamiento del certificado deberá ser comunicado a la Junta del Acuerdo de Cartagena, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de los demás Países Miembros para efectos de su reconocimiento.

Artículo 21.- El término de duración del certificado de obtentor será de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 15 a 20 años para las demás especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, según lo determine la autoridad nacional competente.

CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR

Artículo 22.- El titular de una variedad inscrita en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas tendrá la obligación de mantenerla y reponerla, si fuere el caso, durante toda la vigencia del certificado de obtentor.

Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

- a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;
- b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;
- c) Oferta en venta;
- d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales.
- e) Exportación;
- f) Importación;
- g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
- h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas;
- i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.



La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada.

Artículo 25.- El derecho de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice:

- a) En el ámbito privado, con fines no comerciales;
- b) A título experimental; y,
- c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva variedad podrá ser registrada a nombre de su obtentor.

Artículo 26.- No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas, ornamentales y forestales.

Artículo 27.- El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en el artículo 24 de la presente Decisión, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen:

a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en el artículo 30 de la presente Decisión;

b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

Artículo 28.- En caso de ser necesario, los Países Miembros podrán adoptar medidas para reglamentar o controlar en su territorio, la producción o la comercialización, importación o exportación del material de reproducción o de multiplicación de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen un desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la presente Decisión, ni impidan su ejercicio.

CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS

Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad.

Artículo 30.- Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés público, los Gobiernos Nacionales podrán declararla de libre disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el obtentor.

La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad objeto de la licencia.



Artículo 31.- Durante la vigencia de la declaración de libre disponibilidad, la autoridad nacional competente permitirá la explotación de la variedad a las personas interesadas que ofrezcan garantías técnicas suficientes y se registren para tal efecto ante ella.

Artículo 32.- La declaración de libre disponibilidad permanecerá vigente mientras subsistan las causas que la motivaron y hasta un plazo máximo de dos años prorrogables por una sola vez y hasta por igual término, si las condiciones de su declaración no han desaparecido al vencimiento del primer término.

CAPÍTULO VII DE LA NULIDAD Y CANCELACIÓN

Artículo 33.- La autoridad nacional competente, de oficio o a solicitud de parte, declarará nulo el certificado de obtentor cuando se compruebe que:

- a) La variedad no cumplía con los requisitos de ser nueva y distinta al momento de su otorgamiento;
- b) La variedad no cumplía con las condiciones fijadas en los artículos 11 y 12 de la presente Decisión, al momento de su otorgamiento;
- c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no tenía derecho al mismo.

Artículo 34.- Para mantener en vigencia el certificado de obtentor deberán pagarse las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Países Miembros.

El titular gozará de un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de gracia, el certificado de obtentor mantendrá su plena vigencia.

Artículo 35.- La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos:

- a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de homogeneidad y estabilidad;
- b) Cuando el obtentor no presente la información, documentos o material necesarios para comprobar el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada;
- c) Cuando al haber sido rechazada la denominación de la variedad, el obtentor no proponga, dentro del término establecido, otra denominación adecuada;
- d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia.

Artículo 36.- Toda nulidad, caducidad, cancelación, cese o pérdida de un derecho de obtentor será comunicada a la Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de emitido el pronunciamiento correspondiente, el cual deberá además ser debidamente publicado en el País Miembro, ocurrido lo cual, la variedad pasará a ser de dominio público.



CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 37.- Créase el Comité Subregional para la Protección de las Variedades Vegetales, integrado por dos representantes de cada uno de los Países Miembros. La Junta ejercerá la Secretaría Técnica del Comité.

Artículo 38.- El Comité a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes funciones:

- a) Considerar la elaboración de un inventario actualizado de la biodiversidad existente en la Subregión Andina y, en particular, de las variedades vegetales susceptibles de registro;
- b) Elaborar las directrices para la homologación de los procedimientos, exámenes, pruebas de laboratorio y depósito o cultivo de muestras que fueren necesarias para el registro de la variedad;
- c) Elaborar los criterios técnicos de distinguibilidad de acuerdo al estado de la técnica, a fin de determinar la cantidad mínima de caracteres que deben variar para poder considerar que una variedad difiere de otra;
- d) Analizar los aspectos referidos al ámbito de protección de las variedades esencialmente derivadas y proponer normas comunitarias sobre dicha materia.

Artículo 39.- Las recomendaciones del Comité serán presentadas a la Comisión a través de la Junta para su consideración.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Una variedad que no fuese nueva a la fecha en que el Registro de un País Miembro quedara abierto a la presenta-

ción de solicitudes, podrá inscribirse no obstante lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Decisión, si se cumplen las siguientes condiciones:

- a) La solicitud se presenta dentro del año siguiente a la fecha de apertura del Registro para el género o especie correspondiente a la variedad; y,
- b) La variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares de alguno de los Países Miembros, o en un registro de variedades protegidas de algún país que tuviera legislación especial en materia de protección de variedades vegetales y que conceda trato recíproco al País Miembro donde se presente la solicitud.

La vigencia del certificado de obtentor concedido en virtud de la presente disposición será proporcional al período que ya hubiese transcurrido desde la inscripción o registro en el país a que hace referencia el literal b) del presente artículo. Cuando la variedad se hubiese inscrito en varios países, se aplicará la inscripción o registro de fecha más antigua.

SEGUNDA. La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERA. Los Países Miembros aprobarán, antes del 31 de diciembre de 1994, un Régimen Común sobre acceso a los recursos biogenéticos y garantía a la bioseguridad de la Subregión, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro el 05 de junio de 1992.

Dada en la ciudad de Santafé de Bogotá, Colombia, a los veintidós días del mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.

DECISIÓN
366MODIFICACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
TERCERA DE LA DECISIÓN 345DECISIÓN
366LA COMISIÓN DEL
ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTA: La Tercera Disposición Transitoria de la Decisión 345;

CONSIDERANDO: Que es conveniente continuar con los estudios que se vienen realizando en materia de acceso y garantía a la bioseguridad en recursos genéticos, para efectos de la aprobación de un régimen común sobre la materia;

DECIDE:

Artículo único.- Extender el plazo a que se refiere la Tercera Disposición Transitoria de la Decisión 345 hasta el 30 de junio de 1995.

Dada en la ciudad de Quito, Ecuador, a los veintiséis días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

DECISIÓN 391



RÉGIMEN COMÚN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS

TÍTULO I - DE LAS DEFINICIONES

TÍTULO II - DEL OBJETO Y FINES

TÍTULO III - DEL ÁMBITO

TÍTULO IV - DE LOS PRINCIPIOS

- CAPÍTULO I** : DE LA SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS
- CAPÍTULO II** : DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES
- CAPÍTULO III** : DE LA CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
- CAPÍTULO IV** : DE LA COOPERACIÓN SUBREGIONAL
- CAPÍTULO V** : DEL TRATO NACIONAL Y RECIPROCIDAD
- CAPÍTULO VI** : DE LA PRECAUCIÓN
- CAPÍTULO VII** : DEL LIBRE TRÁNSITO SUBREGIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS
- CAPÍTULO VIII** : DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA TRANSPARENCIA

TÍTULO V - DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO

- CAPÍTULO I** : DE LOS ASPECTOS GENERALES
- CAPÍTULO II** : DE LA SOLICITUD DE ACCESO
- CAPÍTULO III** : DEL CONTRATO DE ACCESO
- CAPÍTULO IV** : DEL PERFECCIONAMIENTO DEL ACCESO

TÍTULO VI - DE LOS CONTRATOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE ACCESO

TÍTULO VII - DE LAS LIMITACIONES AL ACCESO

TÍTULO VIII - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

TÍTULO IX - DE LAS NOTIFICACIONES ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS

TÍTULO X - DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

TÍTULO XI - DEL COMITÉ ANDINO SOBRE RECURSOS GENÉTICOS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS



LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTAS: La Tercera Disposición Transitoria de la Decisión 345 de la Comisión y la Propuesta 284/Rev.1 de la Junta;

CONSIDERANDO: Que los Países Miembros son soberanos en el uso y aprovechamiento de sus recursos, principio que ha sido ratificado además por el Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Río de Janeiro en junio de 1992 y refrendado por los cinco Países Miembros;

Que los Países Miembros cuentan con un importante patrimonio biológico y genético que debe preservarse y utilizarse de manera sostenible;

Que los países andinos se caracterizan por su condición multiétnica y pluricultural;

Que la diversidad biológica, los recursos genéticos, el endemismo y rareza, así como los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales asociados a éstos, tienen un valor estratégico en el contexto internacional;

Que es necesario reconocer la contribución histórica de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales a la diversidad biológica, su conservación y desarrollo y a la utilización sostenible de sus componentes, así como los beneficios que dicha contribución genera;

Que existe una estrecha interdependencia de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con los recursos biológicos que debe fortalecerse, en función de la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo económico y social de las mismas y de los Países Miembros;

Que es necesario fortalecer la integración y la cooperación científica, técnica y cultural, así como el desarrollo armónico e integral de los Países Miembros;

Que los recursos genéticos tienen un gran valor económico, por ser fuente primaria de productos y procesos para la industria;

DECIDE:

Aprobar el siguiente:
**RÉGIMEN COMÚN SOBRE ACCESO A
LOS RECURSOS GENÉTICOS**

TÍTULO I DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1.- Para los efectos de la presente Decisión se entenderá por:

ACCESO: obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: entidad u organismo público estatal designado por cada País Miembro, autorizado para proveer el recurso genético o sus productos derivados y por ende suscribir o fiscalizar los contratos de acceso, realizar las acciones previstas en este régimen común y velar por su cumplimiento.



BIOTECNOLOGÍA: toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

CENTRO DE CONSERVACIÓN EX SITU: persona reconocida por la Autoridad Nacional Competente que conserva y colecciona los recursos genéticos o sus productos derivados, fuera de sus condiciones in situ.

COMPONENTE INTANGIBLE: todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual.

COMUNIDAD INDÍGENA, AFROAMERICANA O LOCAL: grupo humano cuyas condiciones sociales, culturales y económicas lo distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, que está regido total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial y que, cualquiera sea su situación jurídica, conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

CONDICIONES IN SITU: aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en sus ecosistemas y entornos naturales, y en el caso de especies domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, en los entornos en los que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

CONDICIONES EX SITU: aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en condiciones in situ.

CONTRATO DE ACCESO: acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente en representación del Estado y una persona, el cual establece los términos y condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser el caso, el componente intangible asociado.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales.

DIVERSIDAD GENÉTICA: variación de genes y genotipos entre las especies y dentro de ellas. Suma total de información genética contenida en los organismos biológicos.

ECOSISTEMA: complejo dinámico de comunidades humanas, vegetales, animales y micro-organismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional.

EROSIÓN GENÉTICA: pérdida o disminución de diversidad genética.

INSTITUCIÓN NACIONAL DE APOYO: persona jurídica nacional, dedicada a la investigación biológica de índole científica o técnica, que acompaña al solicitante y participa junto con él en las actividades de acceso.

PAÍS DE ORIGEN DEL RECURSO GENÉTICO: país que posee los recursos genéticos en condiciones in situ, incluyendo aquellos que habiendo estado en dichas condiciones, se encuentran en condiciones ex situ.



PRODUCTO DERIVADO: molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos.

PRODUCTO SINTETIZADO: sustancia obtenida por medio de un proceso artificial a partir de la información genética o de otras moléculas biológicas. Incluye los extractos semiprocados y las sustancias obtenidas a través de la transformación de un producto derivado por medio de un proceso artificial (hemisíntesis).

PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: programa que tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, de conformidad con las disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente del Acuerdo de Cartagena y demás normas aplicables del ordenamiento jurídico del mismo.

PROVEEDOR DEL COMPONENTE INTANGIBLE: persona que a través del contrato de acceso y en el marco de esta Decisión y de la legislación nacional complementaria está facultada para proveer el componente intangible asociado al recurso genético o sus productos derivados.

PROVEEDOR DEL RECURSO BIOLÓGICO: persona facultada en el marco de esta Decisión y de la legislación nacional complementaria, para proveer el recurso biológico que contiene el recurso genético o sus productos derivados.

RECURSOS BIOLÓGICOS: individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o cualquier componente biótico de valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso genético o sus productos derivados.

RECURSOS GENÉTICOS: todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial.

RESOLUCIÓN DE ACCESO: acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional Competente que perfecciona el acceso a los recursos genéticos o a sus productos derivados, luego de haberse cumplido todos los requisitos o condiciones establecidos en el procedimiento de acceso.

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE: utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasionen su disminución en el largo plazo y se mantengan las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

TÍTULO II DEL OBJETO Y FINES

Artículo 2.- La presente Decisión tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos de los Países Miembros y sus productos derivados, a fin de:

- a) Prever condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso;
- b) Sentar las bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y sus productos derivados y de sus componentes intangibles asociados, especialmente cuando se trate de comunidades indígenas, afroamericanas o locales;
- c) Promover la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los recursos biológicos que contienen recursos genéticos;



d) Promover la consolidación y desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y técnicas a nivel local, nacional y subregional; y,

e) Fortalecer la capacidad negociadora de los Países Miembros.

TÍTULO III DEL ÁMBITO

Artículo 3.- La presente Decisión es aplicable a los recursos genéticos de los cuales los Países Miembros son países de origen, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles y a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 4.- Se excluyen del ámbito de esta Decisión:

a) Los recursos genéticos humanos y sus productos derivados; y,

b) El intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los componentes intangibles asociados a éstos, que realicen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales de los Países Miembros entre sí y para su propio consumo, basadas en sus prácticas consuetudinarias.

TÍTULO IV DE LOS PRINCIPIOS

CAPÍTULO I DE LA SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS GENÉTICOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS

Artículo 5.- Los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión.

La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la Diversidad Biológica y en la presente Decisión.

Artículo 6.- Los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los Países Miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas legislaciones internas.

Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible asociado.



CAPÍTULO II DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES

Artículo 7.- Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados.

CAPÍTULO III DE LA CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Artículo 8.- Los Países Miembros favorecen el establecimiento de programas de capacitación científica y técnica, así como el desarrollo de proyectos de investigación que fomenten la identificación, registro, caracterización, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y de los productos derivados de recursos genéticos, que contribuyan a satisfacer sus necesidades locales y subregionales.

Artículo 9.- Los Países Miembros, reconociendo que la tecnología, incluida la biotecnología, y que tanto el acceso como su transferencia son elementos esenciales para el logro de los objetivos de la presente Decisión, asegurarán y facilitarán a través de los contratos correspondientes, el acceso a tecnologías que utilicen recursos genéticos y sus productos derivados, adecuadas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, que no causen daño al medio ambiente.

CAPÍTULO IV DE LA COOPERACIÓN SUBREGIONAL

Artículo 10.- Los Países Miembros definirán mecanismos de cooperación en los asuntos de interés común referidos a la conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados y componentes intangibles asociados a éstos.

Asimismo, establecerán programas subregionales de capacitación técnica y científica en materia de información, seguimiento, control y evaluación de las actividades referidas a dichos recursos genéticos y sus productos derivados y para el desarrollo de investigaciones conjuntas.

CAPÍTULO V DEL TRATO NACIONAL Y RECIPROCIDAD

Artículo 11.- Los Países Miembros se otorgan entre sí trato nacional y no discriminatorio en los aspectos referidos al acceso a los recursos genéticos.

Artículo 12.- Los Países Miembros podrán conferir trato nacional y no discriminatorio a terceros países que les confieran igual trato.

CAPÍTULO VI DE LA PRECAUCIÓN

Artículo 13.- Los Países Miembros podrán adoptar medidas destinadas a impedir la erosión genética o la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales. Cuando exista



peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces.

El principio de precaución deberá aplicarse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Capítulo correspondiente al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena y demás normas aplicables del ordenamiento jurídico de este Acuerdo.

CAPÍTULO VII DEL LIBRE TRÁNSITO SUBREGIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS

Artículo 14.- Siempre y cuando no se acceda a los recursos genéticos contenidos en recursos biológicos a los que hace referencia esta Decisión, las disposiciones del presente régimen no obstaculizarán el aprovechamiento y el libre tránsito de dichos recursos biológicos, ni el cumplimiento de las disposiciones de la Convención CITES, de sanidad, de seguridad alimentaria, de bioseguridad y de las obligaciones derivadas del Programa de Liberación de bienes y servicios entre los Países Miembros.

CAPÍTULO VIII DE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA TRANSPARENCIA

Artículo 15.- Las disposiciones, procedimientos y actos a cargo de las autoridades gubernamentales de los Países Miembros relacionados con el acceso, serán claros, eficaces, fundamentados y conformes a derecho.

De igual modo, las acciones e informaciones a cargo de los particulares deberán ser conformes a derecho, completas y veraces.

TÍTULO V DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO

CAPÍTULO I DE LOS ASPECTOS GENERALES

Artículo 16.- Todo procedimiento de acceso requerirá de la presentación, admisión, publicación y aprobación de una solicitud, de la suscripción de un contrato, de la emisión y publicación de la correspondiente Resolución y del registro declarativo de los actos vinculados con dicho acceso.

Artículo 17.- Las solicitudes y contratos de acceso y, de ser el caso, los contratos accesorios incluirán condiciones tales como:

- a) La participación de nacionales de la Subregión en las actividades de investigación sobre recursos genéticos y sus productos derivados y del componente intangible asociado;
- b) El apoyo a investigaciones dentro de la jurisdicción del País Miembro de origen del recurso genético o en cualquier otro de la Subregión que contribuyan a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;
- c) El fortalecimiento de mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnologías, incluidas las biotecnologías, que sean cultural, social y ambientalmente sanas y seguras;
- d) El suministro de información sobre antecedentes, estado de la ciencia o de otra índole, que contribuya al mejor conocimiento de la situación relativa al recurso genético del cual el País Miembro sea país de origen, su producto derivado o sintetizado y componente intangible asociado;



e) El fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional nacional o subregional asociada a los recursos genéticos y sus productos derivados;

f) El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con relación a los componentes intangibles asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados;

g) El depósito obligatorio de duplicados de todo material recolectado, en instituciones designadas por la Autoridad Nacional Competente;

h) La obligación de poner en conocimiento de la Autoridad Nacional Competente los resultados de las investigaciones realizadas; e,

i) Los términos para la transferencia del material accedido a terceros.

Artículo 18.- Los documentos relacionados con el procedimiento de acceso figurarán en un expediente público que deberá llevar la Autoridad Nacional Competente.

Forman parte del expediente, por lo menos, entre otros: la solicitud; la identificación del solicitante, el proveedor del recurso, y la persona o institución nacional de apoyo; la localidad o área sobre la que se realiza el acceso; la metodología del acceso; la propuesta de proyecto; el contrato de acceso en las partes en las que no se hubiere conferido confidencialidad; el dictamen y protocolo de visitas; y, en su caso, los estudios de evaluación de impacto ambiental-económico y social o de licencias ambientales.

También forman parte del expediente, la Resolución que perfecciona el acceso, los informes suministrados por la persona o institución nacional de apoyo, los informes de seguimiento y control de la Autoridad Nacional Competente o entidad delegada para ello. Dicho expediente podrá ser consultado por cualquier persona.

Artículo 19.- La Autoridad Nacional Competente podrá reconocer tratamiento confidencial, a aquellos datos e informaciones que le sean presentados con motivo del procedimiento de acceso o de la ejecución de los contratos, que no se hubieran divulgado y que pudieran ser materia de un uso comercial desleal por parte de terceros, salvo cuando su conocimiento público sea necesario para proteger el interés social o el medio ambiente.

A tal efecto, el solicitante deberá presentar la justificación de su petición, acompañada de un resumen no confidencial que formará parte del expediente público.

La confidencialidad no podrá recaer sobre las informaciones o documentos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 18 de la presente Decisión.

Los aspectos confidenciales figurarán en un expediente reservado, en custodia de la Autoridad Nacional Competente, y no podrán ser divulgados a terceros, salvo orden judicial en contrario.

Artículo 20.- Si la petición de tratamiento confidencial no cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Autoridad Nacional Competente la denegará de pleno derecho.



Artículo 21.- La Autoridad Nacional Competente llevará un registro público, en el que se anotarán, entre otros datos, la Resolución que eventualmente deniegue la solicitud, las fechas de suscripción, modificación, suspensión y terminación del contrato de acceso, la fecha y número de la Resolución que lo perfecciona o cancela, la fecha y número de la Resolución, laudo o sentencia que determine la nulidad o que imponga sanciones, señalando su tipo y las partes y fechas de suscripción, modificación, suspensión, terminación y nulidad de los contratos accesorios.

Dicho registro tendrá carácter declarativo.

Artículo 22.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, el perfeccionamiento del acceso se condiciona a la información conforme a derecho completa y fidedigna suministrada por el solicitante.

En tal sentido, éste deberá presentar a la Autoridad Nacional Competente toda la información relativa al recurso genético y sus productos derivados, que conozca o estuviera en capacidad de conocer al momento de presentar la solicitud. Dicha información incluirá los usos actuales y potenciales del recurso, producto derivado o componente intangible, su sostenibilidad y los riesgos que pudieran derivarse del acceso.

Las manifestaciones del solicitante contenidas en la solicitud y en el contrato, incluyendo sus respectivos anexos, tendrán carácter de declaración jurada.

Artículo 23.- Los permisos, autorizaciones y demás documentos que amparen la investigación, obtención, provisión, transferencia, u otro, de recursos biológicos, no determinan, condicionan ni presumen la autorización del acceso.

Artículo 24.- Se prohíbe el empleo de los recursos genéticos y sus productos derivados en armas biológicas o en prácticas nocivas al ambiente o a la salud humana.

Artículo 25.- La transferencia de tecnología se realizará según las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, las disposiciones nacionales complementarias y las normas que sobre bioseguridad y medio ambiente aprueben los Países Miembros.

El acceso y transferencia de tecnologías sujetas a patentes u otros derechos de propiedad intelectual, se realizará en concordancia con las disposiciones subregionales y nacionales complementarias que regulen la materia.

CAPÍTULO II DE LA SOLICITUD DE ACCESO

Artículo 26.- El procedimiento se inicia con la presentación ante la Autoridad Nacional Competente de una solicitud de acceso que deberá contener:

- a) La identificación del solicitante y, en su caso, los documentos que acrediten su capacidad jurídica para contratar;
- b) La identificación del proveedor de los recursos genéticos, biológicos, y sus productos derivados o del componente intangible asociado;
- c) La identificación de la persona o institución nacional de apoyo;
- d) La identificación y curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo de trabajo;



- e) La actividad de acceso que se solicita; y,
- f) La localidad o área en que se realizará el acceso, señalando sus coordenadas geográficas.

La solicitud deberá estar acompañada de la propuesta de proyecto teniendo en cuenta el modelo referencial que apruebe la Junta mediante Resolución.

Artículo 27.- Si la solicitud y la propuesta de proyecto estuviesen completos, la Autoridad Nacional Competente la admitirá, le otorgará fecha de presentación o radicación, la inscribirá en el acto y con carácter declarativo en el registro público que al efecto llevará dicha autoridad y abrirá el correspondiente expediente.

Si la solicitud estuviera incompleta, la devolverá sin dilación, indicando los aspectos faltantes, a fin de que sea completada.

Artículo 28.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de inscripción de la solicitud en el registro público a que hace referencia el artículo anterior, se publicará un extracto de la misma en un medio de comunicación social escrito de amplia circulación nacional y en otro medio de comunicación de la localidad en que se realizará el acceso, a los efectos de que cualquier persona suministre información a la Autoridad Nacional Competente.

Artículo 29.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes al registro, la Autoridad Nacional Competente evaluará la solicitud, realizará las visitas que estime necesarias y emitirá un dictamen técnico y legal sobre la procedencia o improcedencia de la misma. Dicho plazo será prorrogable hasta por sesenta días hábiles, a juicio de la Autoridad Nacional Competente.

Artículo 30.- Al vencimiento del término indicado en el artículo anterior o antes, de ser el caso, la Autoridad Nacional Competente, con base en los resultados del dictamen, los protocolos de visitas, la información suministrada por terceros y, el cumplimiento de las condiciones señaladas en esta Decisión, aceptará o denegará la solicitud.

La aceptación de la solicitud y propuesta de proyecto será notificada al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes de producida ésta, procediéndose a la negociación y elaboración del contrato de acceso.

En caso de denegarse la solicitud y propuesta de proyecto, ello se comunicará mediante Resolución motivada, dándose por terminado el trámite, sin perjuicio de la interposición de los recursos impugnativos que correspondan, de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación interna de los Países Miembros.

Artículo 31.- En los casos que así lo requiera la legislación interna del País Miembro o que la Autoridad Nacional Competente lo estime necesario, el solicitante deberá cumplir con las disposiciones ambientales vigentes.

Los procedimientos que deban observarse al respecto, serán independientes de los previstos en esta Decisión y podrán iniciarse con anticipación. No obstante, deberán culminarse antes del vencimiento del plazo indicado en el artículo 29 y ser considerados por la Autoridad Nacional Competente en su evaluación.

En los casos que dichos estudios fueran requeridos por la Autoridad Nacional Competente, ésta podrá conferir al solicitante un plazo suplementario exclusivamente en función del tiempo necesario para completarlos y presentarlos a su consideración.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO DE ACCESO

Artículo 32.- Son partes en el contrato de acceso:

- a) El Estado, representado por la Autoridad Nacional Competente; y,
- b) El solicitante del acceso.

El solicitante deberá estar legalmente facultado para contratar en el País Miembro en el que solicite el acceso.

Artículo 33.- Los términos del contrato de acceso deberán estar acordes con lo establecido en esta Decisión y en la legislación nacional de los Países Miembros.

Artículo 34.- El contrato de acceso tendrá en cuenta los derechos e intereses de los proveedores de los recursos genéticos y de sus productos derivados, de los recursos biológicos que los contengan y del componente intangible según proceda, en concordancia con los contratos correspondientes.

Artículo 35.- Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos o sus productos derivados con un componente intangible, el contrato de acceso incorporará un anexo como parte integrante del mismo, donde se prevea la distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización de dicho componente.

El anexo será suscrito por el proveedor del componente intangible y el solicitante del acceso. También podrá ser suscrito por la Autoridad Nacional Competente, de conformidad con las previsiones de la legislación nacional del País Miembro. En caso de que dicho anexo no sea suscrito por la

Autoridad Nacional Competente, el mismo estará sujeto a la condición suspensiva a la que se refiere el artículo 42 de la presente Decisión.

El incumplimiento a lo establecido en el anexo será causal de resolución y nulidad del contrato de acceso.

Artículo 36.- La Autoridad Nacional Competente podrá celebrar contratos de acceso marco con universidades, centros de investigación o investigadores reconocidos, que amparen la ejecución de varios proyectos, de conformidad con lo previsto en esta Decisión y en concordancia con la legislación nacional de cada País Miembro.

Artículo 37.- Los centros de conservación ex situ u otras entidades que realicen actividades que impliquen el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados y, de ser el caso, del componente intangible asociado a éste, deberán celebrar contratos de acceso con la Autoridad Nacional Competente, de conformidad con la presente Decisión.

De igual manera, dicha autoridad podrá suscribir con terceros, contratos de acceso sobre recursos genéticos de los cuales el País Miembro sea país de origen, que se encuentren depositados en dichos centros, teniendo en cuenta los derechos e intereses a que se refiere el artículo 34.

CAPÍTULO IV DEL PERFECCIONAMIENTO DEL ACCESO

Artículo 38.- Una vez adoptado y suscrito el contrato, en unidad de acto se emitirá la Resolución correspondiente, la que se publicará junto con un extracto del contrato en el Diario o Gaceta Oficial o en un diario de amplia circulación nacional. A partir de ese momento se entenderá perfeccionado el acceso.



Artículo 39.- Serán nulos los contratos que se suscriban con violación a las disposiciones de este régimen. El procedimiento de nulidad se sujetará a las disposiciones internas del País Miembro en que se invoque.

Artículo 40.- La rescisión o resolución del contrato ocasionará la cancelación de oficio del registro por parte de la Autoridad Nacional Competente.

TÍTULO VI

DE LOS CONTRATOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE ACCESO

Artículo 41.- Son contratos accesorios aquellos que se suscriban, a los efectos del desarrollo de actividades relacionadas con el acceso al recurso genético o sus productos derivados, entre el solicitante y:

- a) El propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre el recurso biológico que contenga el recurso genético;
- b) El centro de conservación ex situ;
- c) El propietario, poseedor o administrador del recurso biológico que contenga el recurso genético; o,
- d) La institución nacional de apoyo, sobre actividades que ésta deba realizar y que no hagan parte del contrato de acceso.

La celebración de un contrato accesorio no autoriza el acceso al recurso genético o su producto derivado, y su contenido se sujeta a lo dispuesto en el contrato de acceso de conformidad con lo establecido en esta Decisión.

La institución nacional de apoyo deberá ser aceptada por la Autoridad Nacional Competente.

Artículo 42.- Los contratos accesorios que se suscriban incluirán una condición suspensiva que sujete su perfeccionamiento al del contrato de acceso.

A partir de ese momento se harán efectivos y vinculantes y se regirán por los términos mutuamente acordados, las disposiciones de esta Decisión y por la legislación subregional o nacional aplicables. La responsabilidad por su ejecución y cumplimiento, corresponde únicamente a las partes en el contrato.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo pactado en el contrato accesorio e independientemente de éste, la institución nacional de apoyo estará obligada a colaborar con la Autoridad Nacional Competente en las actividades de seguimiento y control de los recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, y a presentar informes sobre las actividades a su cargo o responsabilidad, en la forma o periodicidad que la autoridad determine, según la actividad de acceso.

Artículo 44.- La nulidad del contrato de acceso acarrea la nulidad del contrato accesorio.

Asimismo, la Autoridad Nacional Competente podrá dar por terminado el contrato de acceso, cuando se declare la nulidad del contrato accesorio, si este último fuere indispensable para la realización del acceso.



Del mismo modo, su modificación, suspensión, rescisión o resolución podrá acarrear la modificación, suspensión, rescisión o resolución del contrato de acceso por parte de la Autoridad Nacional Competente, si ello afectara de manera sustancial las condiciones de este último.

TÍTULO VII DE LAS LIMITACIONES AL ACCESO

Artículo 45.- Los Países Miembros podrán establecer, mediante norma legal expresa, limitaciones parciales o totales al acceso a recursos genéticos o sus productos derivados, en los casos siguientes:

- a) Endemismo, rareza o peligro de extinción de las especies, subespecies, variedades o razas;
- b) Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o función de los ecosistemas que pudieran agravarse por actividades de acceso;
- c) Efectos adversos de las actividades de acceso, sobre la salud humana o sobre elementos esenciales de la identidad cultural de los pueblos;
- d) Impactos ambientales indeseables o difícilmente controlables de las actividades de acceso, sobre los ecosistemas;
- e) Peligro de erosión genética ocasionado por actividades de acceso;
- f) Regulaciones sobre bioseguridad; o,
- g) Recursos genéticos o áreas geográficas calificados como estratégicos.

TÍTULO VIII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 46.- Será sancionada toda persona que realice actividades de acceso sin contar con la respectiva autorización.

Asimismo, será sancionada toda persona que realice transacciones relativas a productos derivados o sintetizados de tales recursos genéticos o al componente intangible asociado, que no se encuentren amparadas por los correspondientes contratos, suscritos de conformidad con las disposiciones de esta Decisión.

Artículo 47.- La Autoridad Nacional Competente, de conformidad con el procedimiento previsto en su propia legislación interna, podrá aplicar sanciones administrativas, tales como multa, decomiso preventivo o definitivo, cierre temporal o definitivo de establecimientos e inhabilitación del infractor para solicitar nuevos accesos en casos de infracción al presente Régimen.

Tales sanciones se aplicarán sin perjuicio de la suspensión, cancelación o nulidad del acceso, del pago de las reparaciones por los daños y perjuicios que se irroguen, incluidos los causados a la diversidad biológica, y de las sanciones civiles y penales, que eventualmente correspondan.



TÍTULO IX DE LAS NOTIFICACIONES ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS

Artículo 48.- Los Países Miembros se notificarán de manera inmediata, a través de la Junta, todas las solicitudes, resoluciones y autorizaciones de acceso, así como la suspensión y terminación de los contratos que suscriban.

Asimismo, se notificarán entre sí la celebración de cualquier acuerdo bilateral o multilateral sobre la materia, los cuales deberán ser conformes con lo dispuesto en la presente Decisión.

Artículo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los Países Miembros, entre sí y a través de la Junta, se comunicarán de manera inmediata, las disposiciones, decisiones, reglamentos, sentencias, resoluciones y demás normas y actos adoptados a nivel interno, que tengan relación con lo dispuesto en la presente Decisión.

TÍTULO X DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Artículo 50.- La Autoridad Nacional Competente ejercerá las atribuciones conferidas en la presente Decisión y en la legislación interna de los Países Miembros. En tal sentido, estará facultada para:

a) Emitir las disposiciones administrativas internas necesarias para el cumplimiento de la presente Decisión y, en tanto no se dicten las normas comunitarias que correspondan, disponer la forma de identificación y empaque de los recursos genéticos y sus productos derivados;

b) Recibir, evaluar, admitir o denegar las solicitudes de acceso;

c) Negociar, suscribir y autorizar los contratos de acceso y expedir las resoluciones de acceso correspondientes;

d) Velar por los derechos de los proveedores de los recursos biológicos que contienen recursos genéticos y del componente intangible;

e) Llevar los expedientes técnicos y el Registro Público de Acceso a Recursos Genéticos y sus productos derivados;

f) Llevar un directorio de personas o instituciones precalificadas para realizar labores de apoyo científico o cultural;

g) Modificar, suspender, resolver o rescindir los contratos de acceso y disponer la cancelación de los mismos, según sea el caso, conforme a los términos de dichos contratos, a esta Decisión y a la legislación de los Países Miembros;

h) Objetar fundamentadamente la idoneidad de la institución nacional de apoyo que proponga el solicitante y requerir su sustitución por otra idónea;

i) Supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de los contratos y de lo dispuesto en la presente Decisión y, a tal efecto, establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación que considere convenientes;

j) Revisar, conforme a esta Decisión, los contratos que impliquen acceso que ya se hubieran suscrito con otras entidades o personas y llevar adelante las acciones de reivindicación correspondientes;



- k) Delegar actividades de supervisión en otras entidades, manteniendo la responsabilidad y dirección de tal supervisión, conforme a su legislación interna;
- l) Supervisar el estado de conservación de los recursos biológicos que contienen recursos genéticos;
- m) Coordinar de manera permanente con sus respectivos órganos de enlace, los asuntos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Decisión;
- n) Llevar el inventario nacional de recursos genéticos y sus productos derivados;
- o) Mantener contacto permanente con las oficinas nacionales competentes en propiedad intelectual y establecer con ellas sistemas de información apropiados; y,
- p) Las demás atribuciones que le asigne la legislación interna del propio País Miembro.

TÍTULO XI

DEL COMITÉ ANDINO SOBRE RECURSOS GENÉTICOS

Artículo 51.- Créase el Comité Andino sobre Recursos Genéticos, el cual estará conformado por los Directores de las Autoridades Nacionales Competentes en materia de Acceso a Recursos Genéticos o sus representantes, por los asesores y por los representantes de otros sectores interesados, que designe cada País Miembro.

El Comité estará encargado de:

- a) Emitir a nivel nacional y subregional las recomendaciones para el mejor cumplimiento de esta Decisión;

- b) Emitir recomendaciones técnicas en los asuntos que los Países Miembros sometan a su consideración;

- c) Recomendar los mecanismos para establecer una red andina de información sobre las solicitudes y contratos de acceso en la Subregión;

- d) Recomendar y promover acciones conjuntas de fortalecimiento de las capacidades de los Países Miembros en materia de investigación, gestión y transferencia tecnológica relacionadas con recursos genéticos y sus productos derivados;

- e) Recomendar a la Junta para su adopción mediante Resolución, modelos de documentación comunes, en particular, aquellos que permitan comprobar con facilidad la codificación e identificación de los recursos genéticos y sus productos derivados, así como la legalidad del acceso;

- f) Promover acciones de gestión, vigilancia, control y supervisión de autorizaciones de acceso relacionadas con recursos genéticos y sus productos derivados existentes en dos o más Países Miembros;

- g) Recomendar y promover planes de emergencia y mecanismos de alerta conjuntos para prevenir o resolver problemas relacionados con el acceso a recursos genéticos o sus productos derivados;

- h) Realizar acciones de cooperación en materia de recursos genéticos o sus productos derivados;

- i) Elaborar su propio reglamento interno;

- j) Elaborar una guía explicativa de la presente Decisión; y,

- k) Las demás que le encomienden los Países Miembros.



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Los Países Miembros crearán o fortalecerán, de conformidad con su legislación interna, fondos u otro tipo de mecanismos financieros con base en los beneficios derivados del acceso y en recursos de otras fuentes para promover el cumplimiento de los fines de la presente Decisión, bajo la dirección de la Autoridad Nacional Competente.

Los Países Miembros, a través del Comité Andino sobre Recursos Genéticos, diseñarán e implementarán programas conjuntos para la conservación de recursos genéticos y analizarán la viabilidad y conveniencia de crear un Fondo Andino para la conservación de los mismos.

SEGUNDA.- Los Países Miembros no reconocerán derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que no cumpla con las disposiciones de esta Decisión.

Adicionalmente, el País Miembro afectado podrá solicitar la nulidad e interponer las acciones que fueren del caso en los países que hubieren conferido derechos u otorgado títulos de protección.

TERCERA.- Las oficinas nacionales competentes en materia de Propiedad Intelectual exigirán al solicitante la indicación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, como requisito previo para la concesión del respectivo derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya protección se solicita han

sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen.

La Autoridad Nacional Competente y las Oficinas Nacionales Competentes en Propiedad Intelectual establecerán sistemas de intercambio de información sobre los contratos de acceso autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos.

CUARTA.- Los certificados sanitarios que amparen la exportación de recursos biológicos que se expidan conforme a la Decisión 328 de la Comisión, sus modificatorias o conexas, incorporarán al final del formato la leyenda: "No se autoriza su uso como recurso genético".

QUINTA.- La Autoridad Nacional Competente podrá celebrar con las instituciones a que hace referencia el artículo 36, contratos de depósito de recursos genéticos o sus productos derivados o de recursos biológicos que los contengan, con fines exclusivos de custodia, manteniendo dichos recursos bajo su jurisdicción y control.

De igual manera, podrá celebrar contratos que no impliquen acceso, tales como intermediación o administración, en relación a tales recursos genéticos o sus productos derivados o sintetizados compatibles con las disposiciones de este Régimen.

SEXTA.- Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos provenientes de áreas protegidas o sus productos derivados, el solicitante, además de las disposiciones contempladas en la presente Decisión deberá dar cumplimiento a la legislación nacional específica sobre la materia.



DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Las controversias que se susciten entre los Países Miembros se resolverán conforme a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico andino.

La solución de las controversias que pudiesen surgir con terceros países deberá ser conforme a lo dispuesto en la presente Decisión. En el caso que la controversia surgiera con un tercer país parte contratante del Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, la solución que se adopte deberá observar, además, los principios establecidos en dicho Convenio.

SEGUNDA.- En la negociación de los términos de los contratos de acceso de recursos genéticos de los cuales más de un País Miembro es país de origen o sus productos derivados, así como en el desarrollo de actividades relacionadas con dicho acceso, la Autoridad Nacional Competente tendrá en cuenta los intereses de los otros Países Miembros, los que podrán presentarle sus puntos de vista y las informaciones que juzguen más convenientes.

TERCERA.- La Junta, mediante Resolución y previa opinión del Comité Andino sobre Recursos Genéticos, podrá perfeccionar o ajustar el procedimiento previsto en los Capítulos I y II del Título V de la presente Decisión.

CUARTA.- La presente Decisión entrará en vigencia en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- A la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, quienes detenten con fines de acceso: recursos genéticos de los cuales los Países Miembros sean países de origen, sus productos derivados o componentes intangibles asociados, deberán gestionar tal acceso ante la Autoridad Nacional Competente de conformidad con las disposiciones de esta Decisión. A tal efecto, las Autoridades Nacionales Competentes fijarán plazos, los cuales no podrán exceder de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión.

En tanto no se cumpla este requisito, los Países Miembros podrán inhabilitar a tales personas así como a las entidades a las cuales éstas representen o por cuenta de las cuales actúen, para solicitar nuevos accesos a recursos genéticos o sus productos derivados en la Subregión, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan una vez vencido el plazo al que se refiere el párrafo anterior.

SEGUNDA.- Los contratos o convenios que los Países Miembros o sus entidades públicas o estatales, hubieren suscrito con terceros sobre recursos genéticos, sus productos derivados, recursos biológicos que los contengan o componentes intangibles asociados, que no se ajusten a esta Decisión, podrán ser renegociados o no renovados, según proceda.

La renegociación de tales contratos o convenios, así como la suscripción de otros nuevos, se realizará de manera concordada entre los Países Miembros. A tal efecto, el Comité Andino sobre Recursos Genéticos establecerá los criterios comunes.



TERCERA.- Los Países Miembros podrán ejercer las acciones legales que estimen pertinentes para la reivindicación de los recursos genéticos de los cuales son países de origen, sus productos derivados y componentes intangibles asociados y para el cobro de las indemnizaciones y compensaciones a las que hubiere lugar.

Corresponde únicamente al Estado la titularidad de la acción reivindicatoria de dichos recursos genéticos y sus productos derivados.

CUARTA.- La Junta, mediante Resolución y previa opinión del Comité Andino sobre Recursos Genéticos, establecerá los sistemas necesarios para la identificación y empaque de los recursos genéticos y, en su caso, de sus productos derivados.

QUINTA.- En un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, los Países Miembros designarán la Autoridad Nacional Competente en materia de acceso a recursos genéticos y la acreditarán ante la Junta.

SEXTA.- Los Países Miembros, en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, acreditarán ante la Junta del Acuerdo de Cartagena sus representantes ante el Comité Andino sobre Recursos Genéticos.

SÉPTIMA.- Los Países Miembros adoptarán un régimen común sobre bioseguridad, en el marco del Convenio sobre la Diversidad. Para tal efecto, los Países Miembros en coordinación con la Junta, iniciarán los estudios respectivos, particularmente en lo relacionado con el movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados producto de la biotecnología.

OCTAVA.- La Junta elaborará, dentro de un plazo de tres meses posteriores a la presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según corresponda, que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente Decisión, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

A tal efecto, los Países Miembros deberán presentar los estudios nacionales respectivos, dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión.

NOVENA.- Los Países Miembros diseñarán un programa de capacitación orientado hacia las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de manera de fortalecer su capacidad de negociación sobre el componente intangible, en el marco del acceso a los recursos genéticos.

DÉCIMA.- La Junta, mediante Resolución, adoptará los modelos referenciales de solicitud de acceso a recursos genéticos y de contrato de acceso, en un plazo no mayor de quince días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión.

Dada en la ciudad de Caracas, Venezuela, a los dos días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis.

DECISIÓN
423MODIFICACIÓN DE LA OCTAVA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DE LA DECISIÓN 391LA COMISIÓN DE LA
COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: La Decisión 391 de la Comisión que contiene el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, y la Propuesta 3 del Secretario General; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 2 de julio de 1996, fue aprobada la Decisión 391 que contiene el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio de 1996;

DECISIÓN
423

Que la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391 fijaba el plazo de un año contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para que los Países Miembros presentaran a la Junta del Acuerdo de Cartagena una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según correspondiera, que estuviera orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7 de la referida Decisión 391, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; y,

Que el plazo señalado en la Disposición Transitoria Octava de la Decisión 391 ha resultado insuficiente dada la complejidad del tema en cuestión, por lo que es necesario prorrogarlo para que los Países Miembros puedan cumplir con la obligación allí contenida.

DECIDE:

Artículo único.- Modificar el plazo establecido en la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, al 29 de febrero de 1998.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los once días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

DECISIÓN
448MODIFICACIÓN DE LA OCTAVA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
DE LA DECISIÓN 391LA COMISIÓN DE LA
COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: La Decisión 391 de la Comisión que contiene el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, y la Decisión 423 de la Comisión; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 2 de julio de 1996, fue aprobada la Decisión 391 que contiene el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 213 del 17 de julio de 1996;

DECISIÓN
448

Que la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391 fija el plazo de un año, contado a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para que los Países Miembros presentaran a la Junta del Acuerdo de Cartagena una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según correspondiera, que estuviera orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la referida Decisión 391, el Convenio 169 de la OIT y el Convenio sobre la Diversidad Biológica; y,

Que el plazo señalado en la Disposición Transitoria Octava de la Decisión 391 que luego fuera prorrogado por la Decisión 423, ha resultado insuficiente dada la complejidad del tema en cuestión, por lo que es necesario prorrogarlo para que los Países Miembros puedan cumplir con la obligación allí contenida;

DECIDE:

Artículo único.- Modificar el plazo establecido en la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, al 1 de enero del 2000.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

DECISIÓN
291RÉGIMEN COMÚN DE
TRATAMIENTO A LOS
CAPITALES EXTRANJEROS Y
SOBRE MARCAS, PATENTES,
LICENCIAS Y REGALÍAS

- CAPÍTULO I** : DEFINICIONES
CAPÍTULO II : DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
CAPÍTULO III : ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES
CAPÍTULO IV : IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA
CAPÍTULO V : TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES DE LA
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y
DE LAS ENTIDADES CON OPCIÓN AL
TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO

DECISIÓN
291LA COMISIÓN DEL
ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: Los Artículos 7, 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 220 de la Comisión y la Propuesta 228 de la Junta;

CONSIDERANDO: Que los Presidentes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, en la reunión celebrada en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 29 y 30 de noviembre de 1990, expresaron su beneplácito por la “convergencia creciente entre las políticas económicas de los Países Andinos en la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de sus economías, mediante la liberalización y apertura al comercio y la inversión internacional, en la línea de los intereses de nuestros países, y la implantación de una racionalidad económica fundada en la iniciativa privada, en la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz”;

Que asimismo, en la mencionada reunión los Presidentes Andinos acordaron remover los obstáculos para la inversión extranjera e incentivar la libre circulación de capitales subregionales;

Que las nuevas políticas de inversiones extranjeras imperantes en la Subregión hacen indispensable revisar y actualizar las normas comunitarias aprobadas mediante la Decisión 220 de la Comisión, con el fin de estimular y promover el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías andinas;

**DECIDE:**

Sustituir la Decisión 220 por la siguiente Decisión:

CAPÍTULO I

DEFINICIONES

Artículo 1.- Para los efectos del presente Régimen se entiende por:

Inversión Extranjera Directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considerarán como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con el presente Régimen.

Los Países Miembros, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, podrán considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.

Inversionista Nacional: el Estado, las personas naturales nacionales y las personas jurídicas definidas como nacionales por las legislaciones de los Países Miembros.

Se considerarán también como inversionistas nacionales a las personas naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo nacional competente al derecho de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior. El organismo nacional competente del país receptor podrá exonerar a dichas personas del requisito de residencia ininterrumpida no inferior a un año.

Cada País Miembro podrá eximir a las personas naturales extranjeras cuyas inversiones se hubieran generado internamente, de la renuncia prevista en el inciso anterior.

Asimismo, se considerarán como de inversionistas nacionales, las inversiones de propiedad de inversionistas subregionales, en los términos establecidos en la presente Decisión.

Inversionista Subregional: el inversionista nacional de cualquier País Miembro distinto del país receptor.

Inversionista Extranjero: el propietario de una inversión extranjera directa.

Empresa Nacional: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Empresa Mixta: la constituida en el país receptor y cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que a juicio del organismo nacional competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.



Asimismo, se considerarán empresas mixtas aquellas en las que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado del país receptor, en un porcentaje no inferior al treinta por ciento del capital social y siempre que a juicio del organismo nacional competente, el Estado, ente paraestatal o empresa del Estado, tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

Se entiende por capacidad determinante la obligación de que concurra la anuencia de los representantes estatales en las decisiones fundamentales para la marcha de la empresa.

Para fines de la presente Decisión, se entenderá por ente paraestatal o empresa del Estado, aquel constituido en el país receptor cuyo capital pertenezca al Estado en más del ochenta por ciento y siempre que éste tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa.

Empresa Extranjera: la constituida o establecida en el país receptor y cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al cincuenta y uno por ciento, o cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional competente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.

Capital Neutro: las inversiones de las entidades financieras internacionales públicas de las que forman parte todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena y que figuran en el Anexo del presente Régimen. Dichas inversiones no se computarán ni como nacionales ni como extranjeras en la empresa en que participen.

Para la determinación de la calidad de nacional, mixta o extranjera de la empresa en que participen estas inversiones, se excluirá de la base de cálculo, el aporte de capital neutro y sólo se tomarán en cuenta los porcentajes de participación de los inversionistas nacionales y extranjeros en el monto restante del capital.

Reinversión: la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales, en el caso en que lo permitan las legislaciones nacionales, provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en que se hayan generado.

País Receptor: aquel en el que se efectúa la inversión extranjera directa.

Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena.

País Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

CAPÍTULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

Artículo 2.- Los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sujetan los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada País Miembro.

Artículo 3.- Toda inversión extranjera directa, o de inversionistas subregionales, que cumpla con las condiciones establecidas en el presente Régimen y en las respectivas legislaciones nacionales de los Países Miembros, será registrada ante el organismo nacional competente, en moneda libremente convertible.

Artículo 4.- Los propietarios de una inversión extranjera directa, y los inversionistas subregionales, tendrán derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, en los términos previstos en la legislación de cada País Miembro, las



utilidades netas comprobadas que provengan de su inversión extranjera directa.

El organismo nacional competente podrá también registrar, en moneda libremente convertible, la inversión de excedentes de utilidades distribuidas.

Artículo 5.- El inversionista extranjero y el inversionista subregional tendrán derecho a reexportar las sumas que obtengan cuando vendan, dentro del país receptor, sus acciones, participaciones o derechos o cuando se produzca la reducción del capital o la liquidación de la empresa, previo pago de los impuestos correspondientes.

La venta de acciones, participaciones o derechos de un inversionista extranjero o subregional a otro inversionista extranjero o subregional, deberá ser registrada por el organismo nacional competente, cuando así lo estipule la legislación nacional y no se considerará como reexportación de capital.

Artículo 6.- El capital registrado estará formado por el monto de la inversión extranjera directa inicial más los incrementos posteriores y las reinversiones, registrados y efectivamente realizados, conforme a lo dispuesto en el presente Régimen y menos las pérdidas netas, si las hubiere.

Artículo 7.- La reinversión, de conformidad con la definición incluida en el artículo 1, en empresas nacionales, mixtas o extranjeras, será considerada como inversión extranjera y se efectuará con sujeción a las normas que establezca cada País Miembro. En todo caso, subsistirá la obligación de registro ante el organismo nacional competente.

Artículo 8.- Gozarán de las ventajas derivadas del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, los productos producidos por las empresas nacionales, mixtas o extranjeras que cumplan con las normas especiales o requisitos específicos de origen fijados por la Comisión y la Junta, de conformidad con lo previsto en el Capítulo X del Acuerdo.

Artículo 9.- El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado por acciones nominativas.

Artículo 10.- En la solución de las controversias o conflictos derivados de las inversiones extranjeras directas o de inversionistas subregionales o de la transferencia de tecnología extranjera, los Países Miembros aplicarán lo dispuesto en sus legislaciones internas.

CAPÍTULO III ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES

Artículo 11.- Los Países Miembros designarán el organismo u organismos nacionales competentes que tendrán a su cargo la aplicación de las obligaciones contraídas por las personas naturales o jurídicas extranjeras a que se refiere el presente Régimen.

CAPÍTULO IV IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA

Artículo 12.- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efecti-



va de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.

Artículo 13.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes:

- a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio;
- b) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa;
- c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología;
- d) Determinación del plazo de vigencia;

Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:

- a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;
- b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción;

d) Cláusulas que prohíban el uso de tecnologías competidoras;

e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología;

f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología;

g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y

h) Otras cláusulas de efecto equivalente.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países.

Artículo 15.- Las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida en que no constituyan aportes de capital, darán derecho al pago de regalías, de conformidad con la legislación de los Países Miembros.



Las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, de conformidad con los términos previstos en el presente Régimen, previo pago de los impuestos correspondientes.

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en casos previamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor.

CAPÍTULO V

TRATAMIENTO A LAS INVERSIONES DE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y DE LAS ENTIDADES CON OPCIÓN AL TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO

Artículo 16.- Sin menoscabo de lo dispuesto en su Convenio Constitutivo, las inversiones directas de la Corporación Andina de Fomento, serán consideradas como nacionales, en cada País Miembro del Acuerdo de Cartagena.

Artículo 17.- Las entidades financieras internacionales gubernamentales, de las que no formen parte todos los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, y las entidades gubernamentales extranjeras de cooperación para el desarrollo, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, podrán solicitar a la Comisión, la calificación de capital neutro para sus inversiones y su inclusión en el Anexo del presente Régimen. La Comisión deberá resolver las solicitudes que se le sometan en la primera reunión siguiente a la presentación de la misma.

Artículo 18.- Con su solicitud, las entidades mencionadas en el artículo anterior, deberán presentar un ejemplar del convenio constitutivo o del estatuto legal que las rige y la más amplia información posible sobre su política de inversión, reglas de operación e inversiones realizadas, por países y sectores.

Disposición Transitoria Primera.- Las empresas extranjeras que tengan convenio vigente de transformación, en los términos del Capítulo II de la Decisión 220, podrán solicitar ante los respectivos organismos nacionales competentes que se deje sin efecto dicho convenio.

Disposición Transitoria Segunda.- Cuando se trate de proyectos que correspondan a productos reservados o asignados en forma exclusiva a Ecuador, los cuatro países restantes se comprometen a no registrar inversión extranjera directa en sus territorios.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno.

ANEXO

NÓMINA DE ENTIDADES CON OPCIÓN AL TRATAMIENTO DE CAPITAL NEUTRO PARA SUS INVERSIONES

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Corporación Financiera Internacional (CFI)
- Sociedad Alemana de Cooperación Económica (DEG)
- Fondo de Industrialización de Dinamarca para Países en Vías de Desarrollo (IFU)
- Corporación Interamericana de Inversiones.



**DECISIONES
ANDINAS EN
PROPIEDAD
INTELECTUAL**

- TEXTO COMPILADO -



DECISIONES ANDINAS EN PROPIEDAD INTELLECTUAL

- TEXTO COMPILADO -

**COMUNIDAD
ANDINA**
SECRETARÍA GENERAL



*Impulsando
integración*

Av. Paseo de la República N° 3895
San Isidro, Lima - Perú
T: (511) 710 6400 / F: 221 3329

www.comunidadandina.org

Facebook: [comunidadandina](https://www.facebook.com/comunidadandina)

Twitter: [@comunidadandina](https://twitter.com/comunidadandina)

